Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

März 2024

ISBN 978-3-89605-360-2

epo.org

Herausgeber:
Europäisches Patentamt (EPA)
Direktion 5.3.1 – Patentrecht und -prozesse
80298 München
Deutschland
patentlaw@epo.org

© EPA 2024
ISBN 978-3-89605-360-2

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

März 2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis		**a**
1.	**Vorbemerkung**	**1**
2.	**Erläuternde Anmerkungen**	**1**
3.	**Allgemeines**	**5**
4.	**Arbeit im EPA**	**6**
5.	**Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs von Anmeldungen und Patenten im EPA**	**7**
6.	**Vertragsstaaten des EPÜ**	**8**
7.	**Erstreckung auf und Validierung in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind**	**9**
8.	**Einheitlicher Patentschutz**	**9**

Teil A – Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**
Kapitel II	**Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung**	**II-1**
Kapitel III	**Formalprüfung**	**III-1**
Kapitel IV	**Sonderbestimmungen**	**IV-1**
Kapitel V	**Mitteilungen bezüglich formaler Mängel; Änderung einer Anmeldung; Berichtigung von Mängeln**	**V-1**
Kapitel VI	**Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung**	**VI-1**
Kapitel VII	**Sprachen**	**VII-1**

Kapitel VIII	**Gemeinsame Vorschriften**	**VIII-1**
Kapitel IX	**Zeichnungen**	**IX-1**
Kapitel X	**Gebühren**	**X-1**
Kapitel XI	**Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften**	**XI-1**

Teil B – Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**
Kapitel II	**Allgemeines**	**II-1**
Kapitel III	**Merkmale der Recherche**	**III-1**
Kapitel IV	**Recherchenverfahren und -strategie**	**IV-1**
Kapitel V	**Vorklassifizierung, IPC- und CPC-Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen**	**V-1**
Kapitel VI	**Stand der Technik in der Recherchenphase**	**VI-1**
Kapitel VII	**Einheitlichkeit der Erfindung**	**VII-1**
Kapitel VIII	**Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind**	**VIII-1**
Kapitel IX	**Recherchendokumentation**	**IX-1**
Kapitel X	**Recherchenbericht**	**X-1**
Kapitel XI	**Stellungnahme zur Recherche**	**XI-1**

Teil C – Richtlinien für die verfahrensrechtlichen Aspekte der Sachprüfung

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**

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

Kapitel III **Erste Prüfungsphase** **III-1**

Kapitel IV **Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen** **IV-1**

Kapitel V **Abschließende Prüfungsphase** **V-1**

Anlage Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen V-22

Kapitel VI **Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens** **VI-1**

Kapitel VII **Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase** **VII-1**

Kapitel VIII **Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung** **VIII-1**

Kapitel IX **Besondere Anmeldungen** **IX-1**

Teil D – Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren

Inhaltsverzeichnis **a**

Kapitel I **Allgemeines** **I-1**

Kapitel II **Die Einspruchsabteilung** **II-1**

Kapitel III **Der Einspruch** **III-1**

Kapitel IV **Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung** **IV-1**

Kapitel V **Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch** **V-1**

Kapitel VI **Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs** **VI-1**

Kapitel VII **Einzelheiten und Besonderheiten des Verfahrens** **VII-1**

Kapitel VIII **Entscheidungen der Einspruchsabteilung** **VIII-1**

Kapitel IX **Kosten** **IX-1**

Kapitel X **Beschränkungs- und Widerrufsverfahren** **X-1**

Teil E – Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**
Kapitel II	**Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen**	**II-1**
Kapitel III	**Mündliche Verhandlung**	**III-1**
Kapitel IV	**Beweisaufnahme und Beweissicherung**	**IV-1**
Kapitel V	**Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren**	**V-1**
Kapitel VI	**Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter**	**VI-1**
Kapitel VII	**Unterbrechung, Aussetzung und Verbindung von Verfahren**	**VII-1**
Kapitel VIII	**Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**	**VIII-1**
Kapitel IX	**Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)**	**IX-1**
Kapitel X	**Entscheidungen**	**X-1**
Kapitel XI	**Unbefangenheit der Abteilungen**	**XI-1**
Kapitel XII	**Beschwerde**	**XII-1**
Kapitel XIII	**Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent**	**XIII-1**
Kapitel XIV	**Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten**	**XIV-1**

Teil F – Die europäische Patentanmeldung

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einführung**	**I-1**
Kapitel II	**Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)**	**II-1**
Anlage 1	Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)	II-19
Anlage 2	Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) festgelegte in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten (siehe F-II, 4.13)	II-20
Kapitel III	**Ausreichende Offenbarung**	**III-1**
Kapitel IV	**Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)**	**IV-1**
Anlage	Beispiele für wesentliche Merkmale	IV-50
Kapitel V	**Einheitlichkeit der Erfindung**	**V-1**
Kapitel VI	**Priorität**	**VI-1**

Teil G – Patentierbarkeit

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Patentierbarkeit**	**I-1**
Kapitel II	**Erfindungen**	**II-1**
Kapitel III	**Gewerbliche Anwendbarkeit**	**III-1**
Kapitel IV	**Stand der Technik**	**IV-1**
Kapitel V	**Unschädliche Offenbarungen**	**V-1**
Kapitel VI	**Neuheit**	**VI-1**
Kapitel VII	**Erfinderische Tätigkeit**	**VII-1**
Anlage	Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien	VII-30

Teil H – Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis a

Kapitel I **Recht auf Änderung** I-1

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

Kapitel III **Formale Zulässigkeit von Änderungen – sonstige Verfahrensfragen** III-1

Kapitel IV **Materielle Zulässigkeit von Änderungen** IV-1

Kapitel V **Materielle Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele** V-1

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

Index für computerimplementierte Erfindungen 1

Richtlinien für die Prüfung im EPA Alphabetisches Sachregister 1

Liste der in der Ausgabe 2024 geänderten Teile 1

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Erläuternde Anmerkungen 1

2.1 Überblick 1

2.2 Abkürzungen 3

3. Allgemeines 5

4. Arbeit im EPA 6

5. Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs von Anmeldungen und Patenten im EPA 7

6. Vertragsstaaten des EPÜ 8

7. Erstreckung auf und Validierung in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind 9

8. Einheitlicher Patentschutz 9

1. Vorbemerkung

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

Diese Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert, um den Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und der europäischen Patentpraxis Rechnung zu tragen. In der Regel dienen Aktualisierungen der Änderung bestimmter Sätze oder Passagen auf einzelnen Seiten, um den Text an die Weiterentwicklung des Patentrechts und der Praxis des EPA anzupassen. Dementsprechend kann eine Aktualisierung niemals einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die einzelnen Ausgaben spiegeln im Allgemeinen den Stand am 1. Dezember des jeweiligen Vorjahres wider. Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge von Lesern sind sehr willkommen und können uns per E-Mail unter folgender Adresse übermittelt werden: patentlaw@epo.org.

Die **bindende** Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt ist im Internet in recherchierbarem HTML-Format zugänglich unter *epo.org*.

Die HTML- und die PDF-Version der Richtlinien enthalten jeweils:

a) ein nicht erschöpfendes alphabetisches Schlagwortverzeichnis,

b) einen Index zu computerimplementierten Erfindungen mit direkten Hyperlinks zu den entsprechenden Abschnitten in den Richtlinien,

c) eine vollständige Liste der geänderten Abschnitte mit den entsprechenden Hyperlinks.

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:

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

Teil H: Änderungen und Berichtigungen

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

Der Teil E befasst sich mit allgemeinen Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen beim EPA auch für Euro-PCT-Anmeldungen 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 März 2024:	ABl. EPA 2024, A9
Änderungen vom März 2023:	ABl. EPA 2023, A6
Änderungen vom März 2022:	ABl. EPA 2022, A10
Änderungen vom März 2021:	ABl. EPA 2021, A6
Änderungen vom November 2019:	ABl. EPA 2019, A80
Änderungen vom November 2018:	ABl. EPA 2018, A73
Änderungen vom November 2017:	ABl. EPA 2017, A75
Änderungen vom November 2016:	ABl. EPA 2016, A76
Änderungen vom November 2015:	ABl. EPA 2015, A74
Änderungen vom November 2014:	ABl. EPA 2014, A88
Änderungen vom September 2013:	ABl. EPA 2013, 447
Änderungen vom Juni 2012:	ABl. EPA 2012, 420
Änderungen vom April 2010:	ABl. EPA 2010, 230
Änderungen vom April 2009:	ABl. EPA 2009, 336
Änderungen vom Dezember 2007:	ABl. EPA 2007, 589
Änderungen vom Juni 2005:	ABl. EPA 2005, 440
Änderungen vom Dezember 2003:	ABl. EPA 2003, 582
Änderungen vom Oktober 2001:	ABl. EPA 2001, 464
Änderungen vom Februar 2001:	ABl. EPA 2001, 115
Änderungen vom Juni 2000:	ABl. EPA 2000, 228

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und Unterpunkte aufgegliedert sein können. Verweise auf andere Abschnitte enthalten den jeweiligen Buchstaben dieses Teils, die Kapitelnummer (in römischen Ziffern) sowie die Nummer des Abschnitts und des Unterpunkts (so würde beispielsweise die

Verweisung C-V, 4.6 verwendet, wenn auf den Unterpunkt 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 als Rechtsgrundlage, auf die sich das im Text Gesagte stützt. Durch diese Hinweise erübrigt sich die ausführliche Wiedergabe von Textstellen aus dem EPÜ.

Alle personenbezogenen Formulierungen in den Richtlinien sind geschlechtsneutral zu verstehen.

2.2 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EPA	Europäisches Patentamt
ABl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Art.	Artikel
GebO	Gebührenordnung
UP	Einheitspatent
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
ESOP	Stellungnahme zur europäischen Recherche (Regel 62)
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 (ABl. EPA, Sonderausgaben Nr. 4/2001, Seiten 56 ff.; Nr. 1/2003, Seiten 3 ff.; Nr. 1/2007, Seiten 1 - 88) und der Ausführungsordnung in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (ABl. EPA, Sonderausgabe

Nr. 1/2007, Seiten 89 ff.), später geändert durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 (ABl. EPA 2008, 124), vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513), vom 25. März 2009 (ABl. EPA 2009, 296 und 299), vom 27. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 582), vom 28. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 585), vom 26. Oktober 2010 (ABl. EPA 2010, 568, 634 und 637), vom 27. Juni 2012 (ABl. EPA 2012, 442), vom 16. Oktober 2013 (ABl. EPA 2013, 501 und 503), vom 13. Dezember 2013 (ABl. EPA 2014, A3 und A4), vom 15. Oktober 2014 (ABl. EPA 2015, A17), vom 14. Oktober 2015 (ABl. EPA 2015, A82 und A83), vom 30. Juni 2016 (ABl. EPA 2016, A100), vom 14. Dezember 2016 (ABl. EPA 2016, A102), vom 28. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A55), vom 29. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A56), vom 13. Dezember 2017 (ABl. EPA 2018, A2), vom 28. Juni 2018 (ABl. EPA 2018, A57), vom 28. März 2019 (ABl. EPA 2019, A31), vom 12. Dezember 2019 (ABl. EPA 2020, A5), vom 27. März 2020 (ABl. EPA 2020, A36), vom 15. Dezember 2020 (ABl. EPA 2020, A132 und ABl. EPA 2021, A3), vom 14. Dezember 2021 (ABl. EPA 2022, A3) und vom 13. Oktober 2022 (ABl. EPA 2022, A101).

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 (*epo.org*).

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 und sind auf der EPA-Website verfügbar: *epo.org*.

3. Allgemeines

Diese Richtlinien enthalten Hinweise zur Praxis der Verfahren vor dem EPA nach dem Europäischen Patentübereinkommen und dessen Ausführungsordnung (siehe Abschnitt 5).

Praxis- und Verfahrensfragen in Zusammenhang mit der Recherche und Prüfung von PCT-Anmeldungen in der internationalen Phase werden nicht in den vorliegenden Richtlinien, sondern in den **PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung** behandelt, die auf der WIPO-Website verfügbar sind: *wipo.int*. In Letzteren enthaltene Wahlmöglichkeiten und Anweisungen, wie das Europäische Patentamt als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde, für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde 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 auf der Website des EPA verfügbar sind. Wichtig ist, dass in Bezug auf internationale Anmeldungen nach dem PCT, die Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sind, der PCT, seine Ausführungsordnung und ergänzend das EPÜ anzuwenden sind. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT vor (Art. 150 (2) EPÜ).

Die vorliegenden Richtlinien sind in erster Linie für Prüfer und Formalsachbearbeiter des EPA bestimmt, sollen aber auch Verfahrensbeteiligten und Bevollmächtigten als Grundlage dienen, um Recht und Praxis im Verfahren vor dem EPA zu veranschaulichen. Als Verfahrensbeteiligter bezeichnet wird in der Regel der Anmelder, der Patentinhaber oder der Einsprechende und, falls der Verfahrensbeteiligte vertreten wird, der Vertreter (siehe A-VIII, 1).

Die Richtlinien können nicht alle möglichen Fälle und Ausnahmen im Detail abdecken, sondern sind als allgemeine Anleitung zu sehen, die im Einzelfall möglicherweise anzupassen ist.

Die Anwendung der Richtlinien auf die einzelnen europäischen Patentanmeldungen oder Patente liegt in der Verantwortung der Formalsachbearbeiter und Prüfer. In der Regel können die Beteiligten 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.

Bei voneinander abweichenden Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer oder der Technischen Beschwerdekammern folgen die Prüfer und Formalsachbearbeiter des EPA in der Regel der in den Richtlinien beschriebenen allgemeinen Praxis, die bis auf Weiteres gilt. Die Richtlinien spiegeln ferner nur diejenigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wider, die aufgrund ihrer allgemeinen verfahrensrechtlichen Bedeutung in die allgemeine Praxis des EPA übernommen wurden; abweichende Entscheidungen im Einzelfall werden nicht berücksichtigt, weil die Bindungswirkung des Art. 111 (2) EPÜ nur für diesen spezifischen Fall gilt.

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 decken das Verfahren zur Erteilung europäischer Patente ab. Sie behandeln nicht die Verfahren zum einheitlichen Patentschutz (EU-Verordnungen Nrn. 1257/2012 und 1260/2012, ABl. EPA 2013, 111 und 132) – mit Ausnahme von Aspekten, die das Verfahren zur Erteilung europäischer Patente betreffen (siehe C-IV, 7.2), beispielsweise die Beantragung der einheitlichen Wirkung für das erteilte Patent (siehe C-V, 2.1). Allgemeine Informationen zu den Aspekten des Systems für das einheitliche Patent sind der EPA-Website zu entnehmen (*epo.org/applying/european/unitary_de.html*).

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. Es ist deshalb darauf hinzuweisen, dass im EPA alle Bediensteten im Rahmen eines gemeinsamen Systems arbeiten, das im EPÜ festgelegt ist. Die Richtlinien werden dazu beitragen, dass alle die gleichen Maßstäbe anlegen.

Eines der Ziele der Richtlinien besteht auch darin, klarzustellen, wie die Verantwortungsbereiche unter den verschiedenen Abteilungen – z. B.

Eingangsstelle, Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen – aufgeteilt sind, um die Arbeitsprozesse zu harmonisieren und Doppelarbeit zu vermeiden.

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Ruf des EPA nicht nur von der Qualität seiner Arbeit, sondern auch von der Pünktlichkeit seiner Arbeitsergebnisse abhängt. Das EPÜ setzt den Beteiligten Fristen. Das europäische Patentsystem wird nur dann Erfolg haben können, wenn die Prüfer und sonstigen Bediensteten ihre Arbeit ebenfalls 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. Ein internationales Patentsystem kann nur dann glaubhaft sein, wenn es von jeglichen nationalen Vorurteilen frei ist.

5. Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs 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 Eingangsstelle führt die Formalprüfung der Anmeldung durch.

iv) Hat die Eingangsstelle festgestellt, dass die Anmeldung den Formerfordernissen entspricht, so erstellt die Recherchenabteilung einen erweiterten europäischen Recherchenbericht (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 Prüfungsantrag 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 gegebenenfalls einer formalen Prüfung, bevor das europäische Patent erteilt wird.

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) Bis spätestens einen Monat nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt kann der Patentinhaber einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen.

x) Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung kann jedermann Einspruch gegen das erteilte europäische Patent einlegen; nach Prüfung des Einspruchs beschließt die Einspruchsabteilung, ob der Einspruch zurückzuweisen, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen ist.

xi) Der Patentinhaber kann die Beschränkung oder den Widerruf des erteilten europäischen Patents beantragen; die Prüfungsabteilung entscheidet über diesen Antrag.

xii) Ist das europäische Patent geändert worden, so gibt das EPA eine entsprechend geänderte neue Patentschrift heraus.

Eine europäische Patentanmeldung kann auch auf dem PCT-Weg eingereicht werden ("Euro-Direkt-Anmeldungen – Eintritt in die europäische Phase"). Weitere Einzelheiten enthalten E-IX und Unterpunkte.

Gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, einer Prüfungsabteilung, einer Einspruchsabteilung oder der Rechtsabteilung, 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)
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)

[*] Ein aktuelles Verzeichnis der EPÜ-Vertragsstaaten ist auf *epo.org* veröffentlicht (siehe *epo.org/about-us/foundation/member-states_de.html*).

[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.

Litauen	(1. Dezember 2004)
Luxemburg	(7. Oktober 1977)
Malta	(1. März 2007)
Monaco	(1. Dezember 1991)
Montenegro	(1. Oktober 2022)
Niederlande[3]	(7. Oktober 1977)
Nordmazedonien	(1. Januar 2009)
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)
Türkiye	(1. November 2000)
Ungarn	(1. Januar 2003)
Vereinigtes Königreich[4]	(7. Oktober 1977)
Zypern	(1. April 1998)
(insgesamt: 39)	

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

Derzeit kann ein europäisches Patent auf einen Erstreckungsstaat erstreckt und in fünf Validierungsstaaten validiert werden, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind. Weitere Einzelheiten enthalten A-III, 12 und Unterpunkte.

8. Einheitlicher Patentschutz

Im Anschluss an die Erteilung eines europäischen Patents kann der Patentinhaber einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen, um ein Einheitspatent, d. h. ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, zu erhalten. Weitere Informationen, einschließlich zum territorialen Geltungsbereich, sind unter *epo.org/applying/european/unitary_de.html* zu finden.

---

[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. Näheres zur Registrierung europäischer Patente (UK) in unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebieten, Britischen Überseegebieten und Commonwealth-Staaten siehe ABl. EPA 2018, A97.

Teil A

Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Überblick I-1

2. Zuständigkeit für die Formalprüfung I-1

3. Zweck des Teils A I-1

4. Andere für die Formalprüfung relevante Teile I-1

Kapitel II – Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung II-1

1. Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden? II-1

1.1 Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung II-1
1.1.1 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form II-1
1.1.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax II-2

1.2 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste II-2

1.3 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren II-3

1.4 Nachreichung von Schriftstücken II-3

1.5 Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten II-3

1.6 Weiterleitung von Anmeldungen II-3

1.7 Nummerierungssysteme für die Anmeldungen II-4
1.7.1 Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden II-4
1.7.2 Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden II-4

2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen II-5

3. Verfahren bei der Einreichung II-5

3.1 Eingang; Bestätigung II-5

3.2	Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde	II-6
4.	**Eingangsprüfung**	**II-6**
4.1	Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags	II-6
4.1.1	Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird	II-7
4.1.2	Angaben zum Anmelder	II-7
4.1.3	Beschreibung	II-8
4.1.3.1	Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung	II-8
4.1.4	Mängel	II-10
4.1.5	Anmeldetag	II-11
5.	**Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung**	**II-12**
5.1	Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung nach Aufforderung	II-12
5.2	Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung	II-12
5.3	Änderung des Anmeldetags	II-12
5.4	Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung – keine Neufestsetzung des Anmeldetags	II-13
5.4.1	Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität	II-14
5.4.2	Die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten	II-14
5.4.3	Abschrift der Prioritätsanmeldung	II-15
5.4.4	Übersetzung der Prioritätsanmeldung	II-15
5.5	Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung	II-15
5.6	Zusätzliche Seitengebühr	II-16
6.	**Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile**	**II-17**
6.1	Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile – nach Aufforderung	II-17
6.2	Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile – ohne Aufforderung	II-17
6.3	Anmeldetag wird neu festgesetzt	II-17

6.4 Richtige Anmeldungsunterlagen basieren auf der Prioritätsanmeldung – Anmeldetag wird nicht neu festgesetzt II-18
6.4.1 Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität II-19
6.4.2 Abschrift der Prioritätsanmeldung II-19
6.4.3 Übersetzung der Prioritätsanmeldung II-20

6.5 Zurücknahme der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile II-20

6.6 Berichtigungen am selben Tag II-20

6.7 Nach Beginn der Recherche eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile II-20

6.8 Zusätzliche Seitengebühr II-20

6.9 Anspruchsgebühr II-20

Kapitel III – Formalprüfung III-1

1. Allgemeines III-1

1.1 Formerfordernisse III-1

1.2 Sonstige Überprüfung III-1

2. Vertretung III-2

2.1 Erfordernisse III-2

2.2 Nichteinhaltung III-2

3. Formerfordernisse III-2

3.1 Allgemeines III-2

3.2 Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen III-2
3.2.1 Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden III-4
3.2.2 Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen oder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile III-4

3.3 Sonstige Unterlagen III-4

4. Erteilungsantrag III-5

4.1 Allgemeines III-5

4.2 Prüfung des Erteilungsantrags III-5

4.2.1	Angaben zum Anmelder	III-5
4.2.2	Unterschrift	III-5
4.2.3	Weitere in Regel 41 (2) festgelegte Erfordernisse	III-6
5.	**Erfindernennung**	**III-6**
5.1	Allgemeines	III-6
5.2	Verzicht auf die Nennung als Erfinder	III-6
5.3	Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück	III-6
5.4	Mängel	III-7
5.5	Unrichtige Erfindernennung	III-7
6.	**Prioritätsanspruch (siehe auch F-VI)**	**III-8**
6.1	Allgemeines	III-8
6.2	Prioritätsbegründende Anmeldungen	III-9
6.3	Mehrere Prioritäten	III-10
6.4	Prüfung der Prioritätsunterlage	III-10
6.5	Prioritätserklärung	III-10
6.5.1	Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs	III-11
6.5.2	Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs	III-11
6.5.3	Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs	III-12
6.6	Prioritätsfrist	III-12
6.7	Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument)	III-13
6.8	Übersetzung der früheren Anmeldung	III-15
6.8.1	Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung vor der Prüfung	III-15
6.8.2	Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung im Prüfungs-/ Einspruchsverfahren	III-16
6.8.3	Rechtsverlust und Rechtsbehelfe	III-17
6.8.4	Übersetzung der früheren Anmeldung bereits eingereicht	III-17
6.8.5	Freiwillige Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung	III-18
6.8.6	Erklärung, die die Übersetzung ersetzt	III-18
6.9	Fehlender Prioritätsanspruch	III-19
6.10	Erlöschen des Prioritätsanspruchs	III-19

6.11	Unterrichtung	III-19
6.12	Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en)	III-20
7.	**Bezeichnung der Erfindung**	**III-22**
7.1	Erfordernisse	III-22
7.2	Verantwortung	III-22
8.	**Unzulässige Angaben**	**III-23**
8.1	Öffentliche Ordnung und gute Sitten	III-23
8.2	Herabsetzende Äußerungen	III-23
9.	**Anspruchsgebühren**	**III-23**
10.	**Zusammenfassung**	**III-25**
10.1	Allgemeines	III-25
10.2	Inhalt der Zusammenfassung	III-25
10.3	Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung	III-25
11.	**Benennung von Vertragsstaaten**	**III-26**
11.1	Allgemeines	III-26
11.2	Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden	III-26
11.2.1	Benennungsgebühr; Fristen	III-26
11.2.2	Zahlung der Benennungsgebühr	III-26
11.2.3	Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr	III-27
11.2.4	Zurücknahme einer Benennung	III-27
11.2.5	Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten	III-27
11.3	Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden	III-28
11.3.1	Benennungsgebühr; Fristen	III-28
11.3.2	Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren	III-28
11.3.3	Nicht ausreichende Zahlung	III-29
11.3.4	Als zurückgenommen geltende Anmeldung	III-29
11.3.5	Erteilungsantrag	III-29
11.3.6	Angabe der Vertragsstaaten	III-30
11.3.7	Erforderliche Gebührenhöhe	III-30
11.3.8	Zurücknahme einer Benennung	III-31
11.3.9	Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind	III-31

12. Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPÜ III-32

12.1 Allgemeines III-32

12.2 Frist für die Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr III-33

12.3 Zurücknahme des Erstreckungs- oder Validierungsantrags III-34

12.4 Erstreckungs- oder Validierungsantrag III-34

12.5 Nationales Register III-35

13. Anmelde- und Recherchengebühren III-35

13.1 Zahlung von Gebühren III-35

13.2 Zusatzgebühr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten umfassen) III-36

13.3 Zusatzgebühr für Teilanmeldungen III-41

14. Übersetzung der Anmeldung III-41

15. Nachreichung von Ansprüchen III-42

16. Beseitigung von Mängeln III-43

16.1 Verfahren für Formalsachbearbeiter III-43

16.2 Fristen für die Beseitigung von Mängeln III-43

Kapitel IV – Sonderbestimmungen IV-1

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

1.1 Allgemeines IV-1
1.1.1 Anhängigkeit der früheren Anmeldung IV-1
1.1.2 Ketten von Teilanmeldungen IV-3
1.1.3 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen? IV-3

1.2 Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritätsanspruch IV-4
1.2.1 Anmeldetag IV-4
1.2.2 Prioritätsanspruch einer Teilanmeldung IV-4

1.3 Einreichung einer Teilanmeldung IV-5
1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen? IV-5
1.3.2 Erteilungsantrag IV-6
1.3.3 Sprachliche Erfordernisse IV-6

1.3.4	Benennung von Vertragsstaaten	IV-6
1.3.5	Erstreckungs- und Validierungsstaaten	IV-7
1.4	Gebühren	IV-7
1.4.1	Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en)	IV-7
1.4.1.1	Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen	IV-7
1.4.2	Anspruchsgebühren	IV-8
1.4.3	Jahresgebühren	IV-8
1.5	Erfindernennung	IV-9
1.6	Vollmacht	IV-10
1.7	Sonstige Formalprüfung	IV-10
1.8	Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen	IV-10
2.	**Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14**	**IV-10**
2.1	Allgemeines	IV-10
2.2	Aussetzung des Erteilungsverfahrens	IV-11
2.2.1	Zuständiges Organ	IV-12
2.2.2	Tag der Aussetzung des Verfahrens	IV-12
2.2.3	Rechtsnatur und Wirkungen der Aussetzung	IV-12
2.2.4	Hemmung der Fristen	IV-12
2.2.5	Fortsetzung des Erteilungsverfahrens	IV-13
2.2.5.1	Fortsetzung nach rechtskräftiger Entscheidung im Vindikationsverfahren	IV-13
2.2.5.2	Fortsetzung ohne Rücksicht auf den Stand des Vindikationsverfahrens	IV-14
2.3	Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung	IV-14
2.4	Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten	IV-14
2.5	Einreichung einer neuen Anmeldung	IV-14
2.6	Zurückweisung der früheren Anmeldung	IV-15
2.7	Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung	IV-15
3.	**Zurschaustellen auf einer Ausstellung**	**IV-15**
3.1	Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung	IV-15
3.2	Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung	IV-16

4. Anmeldungen betreffend biologisches Material IV-16

4.1 Hinterlegung von biologischem Material IV-16
4.1.1 Erneute Hinterlegung von biologischem Material IV-18
4.1.2 Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht IV-18

4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung IV-19

4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige IV-20

4.4 Beantragung einer Probe biologischen Materials IV-21

5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen IV-21

5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben IV-23

5.2 Nach Regel 56a eingereichte Sequenzangaben IV-24

5.3 Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde IV-24

5.4 Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen IV-25

6. Umwandlung in eine nationale Anmeldung IV-26

Kapitel V – Mitteilungen bezüglich formaler Mängel; Änderung einer Anmeldung; Berichtigung von Mängeln V-1

1. Mitteilungen bezüglich formaler Mängel V-1

2. Änderung einer Anmeldung V-1

2.1 Einreichung von Änderungen V-1

2.2 Formalprüfung von Änderungen V-2

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

Kapitel VI – Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung VI-1

1. Veröffentlichung der Anmeldung VI-1

1.1 Datum der Veröffentlichung VI-1

1.2 Keine Veröffentlichung; Verhinderung der Veröffentlichung VI-1

1.3 Inhalt der Veröffentlichung VI-2

1.4 Veröffentlichung nur in elektronischer Form VI-4

1.5 Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts VI-4

2. Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung VI-4

2.1 Mitteilung VI-4

2.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags VI-4

2.3 Rechtsbehelf VI-5

2.4 Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung VI-6

2.5 Rückerstattung der Prüfungsgebühr VI-6

2.6 Ermäßigung der Prüfungsgebühr VI-8

3. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche VI-8

Kapitel VII – Sprachen VII-1

1. Für die Anmeldung zugelassene Sprachen VII-1

1.1 Allgemeines VII-1

1.2 Einreichung durch Bezugnahme VII-1

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

1.4 Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung VII-1

2. Verfahrenssprache VII-2

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren VII-2

3.1 Schriftliche Vorbringen der Beteiligten VII-2

3.2 Zugelassene Nichtamtssprachen VII-2

3.3 Prioritätsunterlage VII-3

3.4 Als Beweismittel eingereichte Unterlagen VII-3

3.5 Einwendungen Dritter VII-3

4. Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen VII-3

5. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke VII-4

6. Veröffentlichungssprachen VII-4

7. Berichtigung und Beglaubigung von Übersetzungen VII-4

8. Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents VII-5

Kapitel VIII – Gemeinsame Vorschriften VIII-1

1. Vertretung VIII-1

1.1 Allgemeine Grundsätze VIII-1

1.2 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter; Liste der zugelassenen Vertreter; Zusammenschlüsse VIII-1

1.3 Vertretung durch einen Angestellten VIII-2

1.4 Gemeinsamer Vertreter VIII-2

1.5 Vertretung durch einen Rechtsanwalt VIII-3

1.6 Unterzeichnete Vollmacht VIII-3

1.7 Allgemeine Vollmacht VIII-4

1.8 Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht und Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung VIII-5

2. Form der Unterlagen VIII-5

2.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung VIII-5

2.2 Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen VIII-5

2.3 Andere Unterlagen VIII-5

2.4 Stückzahl VIII-6

2.5 Nachreichung von Unterlagen VIII-6

3. Unterzeichnung der Schriftstücke VIII-7

3.1 Nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen VIII-7

3.2 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung VIII-8

3.3 Form der Unterschrift VIII-8

3.4 Gemeinsame Anmelder VIII-9

Kapitel IX – Zeichnungen IX-1

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten IX-1

1.1 Technische Zeichnungen IX-1

1.2 Fotografien IX-1

2. Form der Zeichnungen IX-1

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen IX-1

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen IX-2

2.3 Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt IX-2

3. Erfordernisse bei Einreichung von Zeichnungen in Papierform IX-2

4. Form der Zeichnungsblätter IX-2

4.1 Benutzbare Fläche der Blätter IX-2

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter IX-3

5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen IX-3

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt IX-3

5.2 Nummerierung der Abbildungen IX-4

5.3 Vollständige Abbildung IX-4

6. Unzulässige Angaben IX-5

7. Ausführung der Zeichnungen IX-5

7.1 Ausführung von Linien und Strichen IX-5

7.2 Schattierungen IX-5

7.3 Querschnitte IX-5
7.3.1 Querschnittebenen IX-5
7.3.2 Schraffierungen IX-6

7.4 Maßstab der Zeichnungen IX-6

7.5	Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen	IX-6
7.5.1	Bezugslinien	IX-6
7.5.2	Pfeile	IX-7
7.5.3	Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen	IX-7
7.5.4	Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen	IX-7
7.5.5	Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen	IX-8
7.6	Unterschiedliche Maßstäbe	IX-8
8.	**Erläuterungen in den Zeichnungen**	**IX-8**
9.	**Allgemein anerkannte Symbole**	**IX-9**
10.	**Änderung der Zeichnungen**	**IX-9**
11.	**Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten**	**IX-10**
11.1	Chemische oder mathematische Formeln	IX-10
11.2	Tabellen	IX-10
11.2.1	Tabellen in der Beschreibung	IX-10
11.2.2	Tabellen in den Patentansprüchen	IX-11

Kapitel X – Gebühren X-1

1.	**Allgemeines**	**X-1**
2.	**Zahlungsarten**	**X-1**
3.	**Währungen**	**X-2**
4.	**Maßgebender Zahlungstag**	**X-2**
4.1	Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation	X-2
4.2	Laufendes Konto beim EPA	X-2
4.2.1	Allgemeines	X-2
4.2.2	Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos	X-2
4.2.3	Abbuchung vom laufenden Konto	X-3
4.2.4	Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende Deckung	X-5
4.3	Automatisches Abbuchungsverfahren	X-5
4.4	Zahlung per Kreditkarte	X-6
5.	**Fälligkeit der Gebühren**	**X-6**

5.1	Allgemeines	X-6
5.1.1	Fälligkeit	X-6
5.1.2	Höhe der Gebühr	X-7
5.2	Fälligkeit bestimmter Gebühren	X-7
5.2.1	Anmeldegebühr und Recherchengebühr	X-7
5.2.2	Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr	X-7
5.2.3	Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-8
5.2.4	Jahresgebühren	X-8
5.2.5	Anspruchsgebühren	X-12
5.2.6	Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung	X-12
5.2.7	Gebühren für Verfahrensanträge und andere Anträge	X-12
6.	**Rechtzeitigkeit der Zahlung**	**X-13**
6.1	Grundsatz	X-13
6.2	Verspätete Zahlung von Gebühren – Zahlungsfrist gilt als eingehalten	X-13
6.2.1	Gebühren durch Banküberweisung gezahlt – Anwendung von Art. 7 (3) und (4) GebO	X-13
6.2.2	Sicherheitsvorkehrung für verspätete Auffüllung des laufenden Kontos	X-13
6.2.3	Abbuchungsaufträge bei einer zuständigen nationalen Behörde	X-14
6.2.4	Höhe der fälligen Gebühr	X-14
6.2.5	Feststellung eines Rechtsverlusts	X-14
7.	**Zahlungszweck**	**X-14**
7.1	Allgemeines	X-14
7.1.1	Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung	X-14
7.1.2	Zahlungszweck	X-15
7.2	Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren	X-15
7.3	Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren	X-16
7.3.1	Bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren	X-16
7.3.2	Vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren	X-16
8.	**Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen**	**X-16**
9.	**Ermäßigung von Gebühren**	**X-17**
9.1	Allgemeines	X-17
9.2	Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung	X-17

9.2.1	Voraussetzungen	X-17
9.2.2	Ermäßigung der Anmeldegebühr	X-19
9.2.3	Ermäßigung der Prüfungsgebühr	X-20
9.3	Sonderermäßigungen	X-20
9.3.1	Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche	X-20
9.3.2	Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA	X-21
10.	**Rückzahlung von Gebühren**	**X-21**
10.1	Allgemeines	X-21
10.1.1	Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren	X-21
10.1.2	Verspätet gezahlte Gebühren	X-22
10.1.3	Bagatellbeträge	X-22
10.2	Besondere Rückzahlungstatbestände	X-22
10.2.1	Rückzahlung der Recherchengebühr	X-22
10.2.2	Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr	X-22
10.2.3	Rückzahlung der Prüfungsgebühr	X-23
10.2.4	Rückzahlung gemäß Regel 37 (2)	X-23
10.2.5	Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-23
10.2.6	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	X-23
10.3	Rückzahlungsart	X-24
10.3.1	Rückzahlung auf ein laufendes Konto	X-24
10.3.2	Rückzahlung auf ein Bankkonto	X-25
10.4	Umbuchung statt Rückzahlung	X-25
11.	**Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)**	**X-25**
11.1	Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-25
11.2	Anrechnung von Anspruchsgebühren	X-26
11.3	Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren	X-26
11.4	Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren	X-27

Kapitel XI – Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften **XI-1**

1.	**Allgemeines**	**XI-1**

2.	**Akteneinsicht**	**XI-1**
2.1	Über die Akteneinsicht zugängliche Dokumente	XI-1
2.2	Durchführung der Akteneinsicht	XI-2
2.3	Beschränkungen der Akteneinsicht	XI-2
2.4	Vertraulichkeit des Antrags	XI-3
2.5	Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung	XI-3
2.6	Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung	XI-4
3.	**Auskunft aus den Akten**	**XI-4**
4.	**Einsichtnahme in das Europäische Patentregister**	**XI-5**
5.	**Ausstellung beglaubigter Kopien**	**XI-5**
5.1	Beglaubigte Kopien von in der Akte befindlichen oder sonstigen Unterlagen	XI-5
5.2	Vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege	XI-6

Kapitel I – Einleitung

1. Überblick

Teil A der Richtlinien behandelt:

i) die Erfordernisse und Verfahren betreffend die Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen (Kapitel A-II bis VI)

ii) Formalfragen allgemeiner Art, die sich im Anmeldungsstadium oder nach der Patenterteilung ergeben können (Kapitel A-VII und VIII)

iii) die Form und Ausführung der Zeichnungen und Darstellungen bei europäischen Patentanmeldungen (Kapitel A-IX)

iv) Gebührenfragen (Kapitel A-X)

v) das Akteneinsichtsverfahren, die Auskunft aus den Akten, die Einsichtnahme in das Europäische Patentregister und die Ausstellung beglaubigter Kopien (Kapitel A-XI)

2. Zuständigkeit für die Formalprüfung

Regel 10
Regel 11 (3)

Die in Teil A behandelten Fragen sind für die Formalsachbearbeiter des EPA an allen Dienstorten (Den Haag, München und Berlin) bestimmt und richten sich speziell an die Eingangsstelle, die nach dem EPÜ insbesondere sicherzustellen hat, dass die europäischen Patentanmeldungen den Formerfordernissen genügen. Nach Übermittlung einer Anmeldung an die Prüfungsabteilung übernimmt diese die Verantwortung für die Formalfragen der Anmeldung; dabei ist davon auszugehen, dass der Begriff "Prüfungsabteilung" auch den Formalsachbearbeiter einschließt, dem diese Arbeiten übertragen werden (siehe Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6, vom 23. November 2015, ABl. EPA 2015, A104 und vom 14. Juni 2020, ABl. EPA 2020, A80).

3. Zweck des Teils A

Dieser Teil der Richtlinien ist dazu bestimmt, den Formalsachbearbeitern das Wissen und die Grundkenntnisse zu vermitteln, die ihnen dabei helfen sollen, ihre Aufgaben effizient und einheitlich durchzuführen. Dadurch werden allerdings nicht die Vorschriften des EPÜ außer Kraft gesetzt (siehe insbesondere Nummer 3 des Allgemeinen Teils).

4. Andere für die Formalprüfung relevante Teile

Die Formalsachbearbeiter sollten sich nicht allein mit Teil A der Richtlinien befassen. Sie werden sich häufig auf die anderen Teile, insbesondere Teil E, zu beziehen haben, soweit dies zweckmäßig ist.

Kapitel II – Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung

1. Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden?

Europäische Patentanmeldungen sind schriftlich einzureichen. Sie können durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung (siehe A-II, 1.1), durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste (siehe A-II, 1.2) eingereicht werden.

Regel 1
Regel 2 (1)

1.1 Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung

1.1.1 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form

Europäische Patentanmeldungen und internationale (PCT-) Anmeldungen können beim EPA elektronisch eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48), und zwar unter Verwendung

i) der Online-Einreichung (OLF) des EPA, wobei die Unterlagen mithilfe der vom EPA zur Verfügung gestellten Software zusammengestellt und übermittelt werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. November 2023 über die für die elektronische Einreichung von Unterlagen zu benutzende Version der EPA-Software für die Online-Einreichung, ABl. EPA 2023, A96), sofern nicht die Verwendung einer anderen Software gestattet ist. Einreichungen mittels OLF können online oder auf vom EPA zugelassenen elektronischen Datenträgern vorgenommen werden. Derzeit sind dies CD-R gemäß dem Standard ISO 9660 und DVD-R oder DVD+R (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48),

ii) der Online-Einreichung 2.0 des EPA,

iii) des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung oder

iv) des EPO Contingency Upload Service.

In den Verfahren nach dem EPÜ können auch andere Unterlagen in elektronischer Form eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48).

Bestimmte Verfahrenshandlungen können elektronisch über den Dienst MyEPO Portfolio eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Oktober 2023, ABl. EPA 2023, A89, die Mitteilung des EPA vom 9. Oktober 2023, ABl. EPA 2023, A90 und die Mitteilung des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A50). Gegenwärtig können nur die im obigen Beschluss oder in einer Bekanntmachung auf der EPA-Website oder im Amtsblatt des EPA genannten Dokumente über diesen Dienst eingereicht werden.

Europäische Patentanmeldungen können elektronisch auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die dies gestatten.

1.1.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax

Anmeldungen können auch per Fax bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag oder Berlin (siehe A-II, 1.2) oder bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die dies gestatten. Gegenwärtig sind dies Österreich (AT), Bulgarien (BG), die Tschechische Republik (CZ), Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Irland (IE), Island (IS), Luxemburg (LU), Monaco (MC), Norwegen (NO), Portugal (PT), Schweden (SE), Slowenien (SI) und das Vereinigte Königreich (GB). Näheres ist der neuesten Ausgabe der Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" zu entnehmen, die auf der EPA-Website (*epo.org*) abrufbar ist.

Ist eine per Fax übermittelte Anmeldung unleserlich oder unvollständig, so gilt sie als nicht eingegangen, soweit sie unleserlich ist oder der Übermittlungsversuch fehlgeschlagen ist, und der Absender ist unverzüglich zu benachrichtigen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18).

Wird eine europäische Patentanmeldung per Fax eingereicht, so ist eine schriftliche Nachreichung nur erforderlich, wenn die Qualität der betreffenden Schriftstücke mangelhaft ist. Dann fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb von zwei Monaten nachzureichen (Regel 2 (1)). Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Um eine Doppelanlage von Anmeldeakten zu vermeiden, werden die Anmelder gebeten, das formgerechte Papierexemplar der Unterlagen mit einem Hinweis auf die Anmeldenummer oder das Datum der Übermittlung des Fax und den Namen der Einreichungsbehörde zu versehen und deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen eine "Bestätigung einer per Fax eingereichten Anmeldung" darstellen.

1.2 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste

Art. 75 (1)
Regel 35 (1)

Europäische Patentanmeldungen können durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Die Dienststelle Wien und das Verbindungsbüro des EPA in Brüssel sind keine Annahmestellen.

Die Öffnungszeiten der Annahmestellen des EPA sind in der Mitteilung des EPA vom 14. Februar 2018, ABl. EPA 2018, A18 veröffentlicht worden. Im Amtsblatt des EPA werden auch regelmäßig die Tage veröffentlicht, an denen zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (siehe auch E-VIII, 1.4). Die Annahmestellen können an Tagen geöffnet sein, die in den Vertragsstaaten, in denen sich die Annahmestellen befinden, gesetzliche Feiertage sind. Da an diesen Tagen keine Post zugestellt wird (siehe auch E-VIII, 1.4), können Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder auf anderen zulässigen Wegen eingereicht werden (siehe A-II, 1.1; A-II, 1.3).

Bei den Annahmestellen des EPA in Berlin und München PschorrHöfe (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Januar 2017, ABl. EPA 2017, A11) gibt es automatische Briefkästen, die zu jeder Zeit benutzt werden können. Bei den Annahmestellen im Münchner Isargebäude und in Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in Betrieb. Unterlagen können außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden.

Europäische Patentanmeldungen (außer Teilanmeldungen, siehe A-IV, 1.3.1, und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), siehe A-IV, 2.5) können auch bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats eingereicht werden, wenn das nationale Recht dieses Staats es gestattet (siehe A-II, 1.6). Erstanmeldungen sind möglicherweise bei den nationalen Ämtern einzureichen (siehe A-II, 3.2 und die Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ", die unter *epo.org* abrufbar ist).

1.3 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren

Die Einreichung europäischer Patentanmeldungen durch andere Verfahren wie **E-Mail** ist zurzeit nicht zulässig (siehe auch die Mitteilung des EPA vom 12. September 2000, ABl. EPA 2000, 458).

1.4 Nachreichung von Schriftstücken

Zur Nachreichung von Schriftstücken siehe A-VIII, 2.5.

1.5 Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten

Für europäische Patentanmeldungen muss ein Abbuchungsauftrag über die zu entrichtenden Gebühren in einem akzeptierten elektronischen Format eingereicht werden (siehe A-X, 4.2.3), und zwar unabhängig davon, wie die Anmeldung selbst eingereicht wird. Eine Ausnahme gilt für Anmeldungen, die auf Papier bei einer zuständigen nationalen Behörde (Art. 75 (1) b)) eingereicht werden. In diesen Fällen wird ein Abbuchungsauftrag für die zu zahlenden Gebühren auf Papier akzeptiert, sofern das obligatorische Formblatt 1020 verwendet und der Anmeldung bei der Einreichung beigefügt wird (siehe Vorschriften über das laufende Konto (VLK), Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023, 10 und den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. Juni 2023, ABl. EPA 2023, A58). Eine direkte Einreichung des Papierformblatts 1020 beim EPA ist nicht möglich.

Nr. 7.1.2 VLK
Nr. 12.1 VLK

1.6 Weiterleitung von Anmeldungen

Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats hat die bei ihr oder bei anderen zuständigen Behörden dieses Staats eingereichten Anmeldungen (siehe A-II, 3.2) innerhalb der kürzesten Frist, die mit den nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung der Erfindung vereinbar ist, an das EPA weiterzuleiten. (Hinsichtlich beigefügter Abbuchungsaufträge siehe A-II, 1.5).

Art. 77 (1)
Regel 37 (1)

Bei Anmeldungen, die nicht als geheim eingestuft sind, ist für die Weiterleitung an das EPA eine Frist von sechs Wochen nach dem Tag der Einreichung vorgesehen; diese Frist ist für Anmeldungen, bei denen die Einstufung als geheim weiter geprüft werden muss, auf vier Monate oder,

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

wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, auf 14 Monate nach dem Prioritätstag ausgedehnt. Eine Anmeldung, die nach der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen oder vier Monaten eingeht, muss bearbeitet werden, sofern sie bis zum Ablauf des 14. Monats nach der Einreichung oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag in München, Den Haag oder Berlin eingeht. Anmeldungen, die nach 14 Monaten eingehen, gelten als zurückgenommen. Eine Wiedereinsetzung in die Frist der Regel 37 (2) und eine Weiterbehandlung sind ausgeschlossen, weil der Rechtsverlust nicht durch eine Fristversäumung seitens des Anmelders verursacht wurde (siehe J 3/80). Der Anmelder kann jedoch einen Umwandlungsantrag nach Art. 135 (1) a) stellen (siehe A-IV, 6).

Regel 134 (2)

Läuft die Frist der Regel 37 (2) an einem Tag ab, an dem die Postzustellung oder -übermittlung im Sinne von Regel 134 (2) unterbrochen oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestört ist, so erstreckt sich die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung.

1.7 Nummerierungssysteme für die Anmeldungen

1.7.1 Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden

Für Anmeldungen, die **vor** dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden, gilt folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen geben (v. l. n. r.) das Anmeldejahr an. Die letzte (9.) Stelle ist eine Prüfziffer. Die verschiedenen Einreichungsorte sind aus der dritten bzw. der dritten und vierten Stelle ersichtlich.

Mit den übrigen Stellen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert.

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

1.7.2 Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden

Für Anmeldungen, die **am oder nach dem** 1. Januar 2002 eingereicht wurden, gilt folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen (v. l. n. r) geben das Anmeldejahr an. Die letzte Stelle ist eine Prüfziffer. Mit den sechs Stellen dazwischen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert, wobei mit der jeweils niedrigsten Zahl aus einer 6-stelligen Nummernserie begonnen wird. Mit der Serie wird der Anmeldeort angegeben. Gegebenenfalls wird die jeweilige Serie zur Unterscheidung zwischen Papier- und Online-Einreichung noch weiter unterteilt.

Bei internationalen Anmeldungen, in denen "EP" bestimmt ist (Euro-PCT-Anmeldungen), wird eine bestimmte 6-stellige Nummernserie benutzt,

deren dritte Stelle eine 7, 8 oder 9 ist und aus der der Anmeldeort und die Anmeldeart nicht ersichtlich sind.

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

2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen

Jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen. *Art. 58*

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

Die Anmeldung kann im Namen einer Person erfolgen; es können aber auch mehrere Personen als gemeinsame Anmelder auftreten. Die Anmeldung kann auch von zwei oder mehreren Anmeldern, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden. Es kann der Fall eintreten, dass ein erster Anmelder eine Gruppe von Vertragsstaaten und ein zweiter Anmelder eine andere Gruppe von Vertragsstaaten benennt, während beide Anmelder gemeinsam eine dritte Gruppe von Vertragsstaaten benennen. Verschiedene Anmelder eines Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Verfahren vor dem EPA als gemeinsame Anmelder. (Siehe A-III, 4.2.1 und 11.1 in Bezug auf die Frage, wann und unter welchen Umständen der hier behandelte Punkt bei der Formalprüfung zu berücksichtigen ist.) *Art. 59* *Art. 118*

Wird der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so steht es dieser Person frei, die Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe A-IV, 2). *Art. 61 (1)*

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Eingang; Bestätigung

Der Empfang von über die Online-Einreichung des EPA, die Online-Einreichung 2.0 oder den EPA-Dienst zur Web-Einreichung eingereichten europäischen Patentanmeldungen wird nach der Übertragung elektronisch bestätigt. Schlägt die Übermittlung einer solchen Bestätigung fehl, so übermittelt das Amt, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, die Bestätigung unverzüglich auf anderem Wege, sofern die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten (siehe Art. 13 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48). *Regel 35 (2)*

Den Empfang der über den EPO Contingency Upload Service eingereichten europäischen Patentanmeldungen bestätigt das EPA innerhalb dieses Dienstes elektronisch. Außerdem wird eine separate Empfangsbescheinigung mit Angabe der zugewiesenen Anmeldenummer nach den für die Einreichung von Unterlagen auf Papier geltenden Regeln verschickt (siehe nachstehenden Absatz).

Die Empfangsbescheinigung für auf Papier eingereichte europäische Patentanmeldungen (in der Regel die letzte Seite des EPA-Formblatts 1001) wird von der Behörde ausgestellt, bei der die Anmeldung eingereicht wird, also entweder vom EPA (München, Den Haag oder Berlin) oder von der zuständigen nationalen Behörde. Die Empfangsbescheinigung muss unverzüglich ausgestellt werden und die Nummer der Anmeldung sowie den Tag ihres Eingangs enthalten.

3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde

Regel 35 (3)

Wird die Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht, so muss diese Behörde das EPA unverzüglich vom Eingang der Unterlagen der Anmeldung unterrichten und die Art und den Tag des Eingangs dieser Unterlagen, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls den Prioritätstag angeben. Es wird empfohlen, dass die Behörde außerdem das Aktenzeichen des Anmelders oder des Vertreters vermerkt, sofern dieses angegeben worden ist. In der Praxis erhält das EPA die oben genannten Informationen, wenn ihm die Anmeldung selbst übermittelt wird; verzögert sich die Übermittlung jedoch aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen der nationalen Behörde, so sendet diese Behörde dem EPA eine separate Mitteilung.

Regel 35 (4)

Hat das EPA eine Anmeldung durch Vermittlung der nationalen Behörde eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es dies dem Anmelder unter Angabe des Tags mit, an dem die Anmeldung beim EPA eingegangen ist. Nach Erhalt dieser Mitteilung sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar an das EPA zu senden.

Art. 77 (3)
Regel 37 (2)
Regel 112 (1)

Geht dem EPA eine Anmeldung von einer nationalen Behörde eines Vertragsstaats nicht vor Ablauf von 14 Monaten nach dem Einreichungstag oder, wenn eine Priorität beansprucht worden ist, nach dem Prioritätstag zu und gilt sie daher als zurückgenommen (siehe A-II, 1.6), so muss der Anmelder hiervon unterrichtet werden; alle Gebühren einschließlich bereits vor dem Fälligkeitstag entrichteter Gebühren sind zurückzuzahlen.

4. Eingangsprüfung

4.1 Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags

Art. 90 (1)
Regel 10 (1)

Das EPA prüft die Anmeldungen, um festzustellen, ob sie den Mindesterfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügen. Diese Überprüfung wird von der Eingangsstelle durchgeführt. Den Erfordernissen wird entsprochen, wenn die eingereichten Unterlagen enthalten:

Regel 40 (1) a)

a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird

Regel 40 (1) b)

b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen

Regel 40 (1) c)

c) eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung

Der Anmelder muss keine Patentansprüche einreichen, um einen Anmeldetag zuerkannt zu bekommen. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche

eingereicht, genügt aber sonst allen Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags, so wird der Anmelder nach den Regeln 57 c) und 58 aufgefordert, mindestens einen Patentanspruch nachzureichen (siehe A-III, 15).

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-II, 4.1.3.1), muss die Bezugnahme folgende Angaben enthalten, damit der Anmeldung ein Anmeldetag nach Regel 40 (2) zuerkannt werden kann:

i) den Anmeldetag der früheren Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags brauchen diese Unterlagen in Bezug auf Form oder Ausgestaltung keinen besonderen Erfordernissen zu entsprechen. Sie müssen jedoch so deutlich lesbar sein, dass die Angaben entziffert werden können. *Regel 1*

4.1.1 Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird

Für den "Hinweis, dass ein Patent beantragt wird" gemäß A-II, 4.1 a) müssen Anmelder das für den Erteilungsantrag vorgeschriebene Formblatt (EPA Form 1001) verwenden, das in der Online-Einreichung des EPA und der Online-Einreichung 2.0 verfügbar ist (siehe A-II, 1.1.1) oder kostenlos von der EPA-Website (*epo.org*) heruntergeladen werden kann (siehe auch A-III, 4).

4.1.2 Angaben zum Anmelder

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind Angaben erforderlich, die es erlauben:

i) die Identität des Anmelders festzustellen oder

ii) mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Falls es mehrere Anmelder gibt, müssen die oben genannten Angaben nur zu einem Anmelder gemacht werden. Alle Angaben, die die Kontaktaufnahme mit dem Anmelder ermöglichen, werden als dem Erfordernis ii) entsprechend angesehen, wie z. B.:

a) Name und Anschrift des Vertreters des Anmelders

b) Postfachnummer

c) Telefonnummer

Wenn die Angaben zwar zur Festsetzung eines Anmeldetags, nicht aber für die Klärung der Frage ausreichen, ob sich der Anmelder nach Art. 133 (2) durch einen Vertreter vertreten lassen muss, so ist wie in A-III, 16 beschrieben zu verfahren.

Bei der Entscheidung, ob die gemachten Angaben den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügen, berücksichtigt das EPA sämtliche Angaben in den eingereichten Unterlagen (siehe J 25/86). Beanstandungen in Bezug auf den Status des Anmelders oder seine Berechtigung zur Einreichung einer Anmeldung oder aber – im Falle gemeinsamer Anmelder – bei Unklarheiten über die von den einzelnen Anmeldern benannten Vertragsstaaten sind in diesem Stadium nicht vorzubringen.

4.1.3 Beschreibung

Der Inhalt der Beschreibung braucht nicht näher untersucht zu werden; es genügt festzustellen, dass ein Schriftstück oder mehrere Schriftstücke vorliegen, die offenbar eine Beschreibung enthalten. Wenn der Anmelder statt einer Beschreibung eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreicht, siehe A-II, 4.1.3.1.

4.1.3.1 Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung

Statt der Anmeldungsunterlagen kann der Anmelder nach Regel 40 (1) c) eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreichen. Die Priorität der früher eingereichten Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, braucht dabei nicht beansprucht zu werden.

Regel 40 (2)

Am Anmeldetag erforderliche Angaben

Damit ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, muss der Anmelder nach Regel 40 (2) Folgendes angeben:

i) den Anmeldetag der früher eingereichten Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

Bezugnahme auf eine früher eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung ist auch möglich.

Regel 40 (3)
Regel 53 (2)

Abschrift der früher eingereichten Anmeldung

Der Anmelder muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einreichen, die von der Behörde, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist, beglaubigt ist (Regel 40 (3)). Nach Regel 40 (3) letzter Satz gilt dieses Erfordernis jedoch nicht, wenn die früher eingereichte Anmeldung dem EPA bereits unter den vom Präsidenten festgelegten Bedingungen zugänglich ist. Gemäß der

Mitteilung des EPA vom 14. September 2009, ABl. EPA 2009, 486 muss keine beglaubigte Abschrift eingereicht werden, wenn die früher eingereichte Anmeldung eine Euro-Direkt-Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung ist. In allen anderen Fällen ist innerhalb der Frist nach Regel 40 (3) eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen, auf die Bezug genommen wird.

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

Zu Teilanmeldungen, die unter Bezugnahme eingereicht werden, siehe A-IV, 1.3.1.

Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung *Regel 40 (3)*

Wenn die früher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag auch eine Übersetzung in eine dieser Sprachen einreichen (Regel 40 (3)). Liegt die Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung dem EPA bereits vor, wird eine Abschrift davon gebührenfrei in die Akte aufgenommen und der Anmelder braucht keine Übersetzung einzureichen (Regel 40 (3)).

Wurde die früher eingereichte Anmeldung in einer Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats nach Art. 14 (4) eingereicht, kann die Anmeldegebühr ermäßigt werden, sofern der Anmelder nach Regel 6 (3) in Verbindung mit Regel 6 (4) bis (7) Anspruch darauf hat (siehe A-X, 9.2.1 und 9.2.2). Die Gebühr wird sogar dann ermäßigt, wenn die Beschreibung nach Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte, in einer Sprache nach Art. 14 (4) abgefasste Anmeldung eingereicht wird, und die Ansprüche gemäß den Regeln 57 c) und 58 erst nach dem Anmeldetag in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden. Der Grund dafür ist, dass der für die Festsetzung eines Anmeldetags entscheidende Bestandteil (nämlich die Beschreibung, siehe Regel 40 (1) c)) in einer Sprache vorgelegt wurde, die den Anspruch auf die Gebührenermäßigung begründet (siehe entsprechend G 6/91).

Die Ansprüche

Der Anmelder kann auch angeben, dass die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung auch die Ansprüche ersetzen soll (Regel 57 c)). Dies ist am Anmeldetag anzugeben, vorzugsweise durch Auswählen des entsprechenden Kästchens im Erteilungsantrag (Form 1001). In diesem Fall bilden die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung die Grundlage der Recherche, und da sie den Erfordernissen der Regel 57 c) entsprechen, ergeht keine Aufforderung zur Einreichung der Ansprüche.

Bezieht sich der Anmelder nicht auf die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung, sondern nur auf die Beschreibung und etwaige Zeichnungen, kann er zusammen mit der Bezugnahme (d. h. am Anmeldetag) einen Anspruchssatz einreichen. Tut er das nicht, fordert ihn die Eingangsstelle auf, nach Regel 58 Ansprüche einzureichen (siehe A-III, 15).

4.1.4 Mängel

Regel 55
Regel 112 (1)
Art. 90 (1) und (2)

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

– Regel 40 (1) a) – kein Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird, oder

– Regel 40 (1) c) – keine Beschreibung oder Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung,

die bewirken, dass der Anmeldung kein Anmeldetag zuerkannt werden kann, so teilt es dies dem Anmelder mit und gibt ihm Gelegenheit, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung nach Regel 55 zu beseitigen. Sind die Erfordernisse der Regel 40 (1) a) bzw. c) bei Ablauf dieser Frist nicht erfüllt, wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt. Der Anmelder wird nach Regel 112 (1) entsprechend unterrichtet. Er kann daraufhin eine Entscheidung nach Regel 112 (2) (siehe E-VIII, 1.9.3) oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 und Regel 136 (siehe E-VIII, 3) beantragen.

Wird keines der verfügbaren Rechtsmittel rechtzeitig eingelegt, werden alle bereits entrichteten Gebühren zurückgezahlt. Wenn die Anmeldung als europäische Patentanmeldung weiterverfolgt werden soll, müssen alle zu der vorgeblichen Anmeldung gehörigen Unterlagen erneut eingereicht werden. Der neu eingereichten Anmeldung wird der Tag als Anmeldetag zuerkannt, an dem alle Erfordernisse der Regel 40 erfüllt sind.

Mangel nach Regel 40 (1) b)

Wenn die Angaben zum Anmelder fehlen oder es dem EPA nicht erlauben, Kontakt aufzunehmen (Regel 40 (1) b)), kann das EPA den Anmelder nicht auf den Mangel hinweisen. Eine europäische Patentanmeldung entsteht nur, wenn der Anmelder den Mangel von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingangsdatum der ursprünglichen Unterlagen beseitigt. In diesem Fall gilt als Anmeldetag der Tag, an dem alle Erfordernisse der Regel 40 erfüllt sind.

Einreichung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht und stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass eine der folgenden Angaben fehlt:

i) der Anmeldetag der früher eingereichten Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) ein Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

so verfährt es wie oben beschrieben und fordert den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 55). Beseitigt der Anmelder diese Mängel nicht rechtzeitig, wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.

Wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Anmeldung die beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung nicht einreicht (Regel 40 (3)) und diese Anmeldung dem EPA noch nicht vorliegt (siehe A-II, 4.1.3.1), wird er durch eine Mitteilung nach Regel 55 aufgefordert, die Abschrift innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten einzureichen. Reicht der Anmelder die Abschrift nicht rechtzeitig ein, wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt. Ist eine Übersetzung der Anmeldung erforderlich, wird aber nicht innerhalb der oben genannten Frist eingereicht, ist wie in A-III, 14 beschrieben zu verfahren. Das Fehlen der Übersetzung hat keine Auswirkungen auf den Anmeldetag.

4.1.5 Anmeldetag

Der Anmeldetag, der der Anmeldung zuerkannt wird, ist der Tag, an dem die Anmeldung die in Regel 40 genannten Erfordernisse erfüllt; dieser Tag ist entweder:

i) der Tag des Eingangs beim EPA oder bei der zuständigen nationalen Behörde oder

ii) der Tag innerhalb des in Regel 55 genannten Zeitraums von zwei Monaten, an dem der Anmelder die festgestellten Mängel beseitigt. In diesem Fall wird dem Anmelder der Anmeldetag mitgeteilt, der seiner Anmeldung zuerkannt worden ist.

Im Fall ii) gibt es eine Ausnahme. Wenn die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wird und der Anmelder die beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung nicht gemäß Regel 40 (3) innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag nachreicht, wird er aufgefordert, sie innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung gemäß Regel 55 einzureichen. Reicht der Anmelder die beglaubigte Abschrift innerhalb dieser Zweimonatsfrist ein, behält die Anmeldung ihren ursprünglichen Anmeldetag, sofern alle übrigen Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind.

Der Anmeldetag kann sich auch dann ändern, wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen nach Regel 56 hinzufügt (siehe A-II, 5) oder fälschlicherweise eingereichte Teile nach Regel 56a berichtigt (siehe A-II, 6).

5. Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung

5.1 Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung nach Aufforderung

Art. 90 (1)
Regel 56 (1)
Regel 56 (4) a)
Regel 56a (1)

Bei der Einreichung wird die Anmeldung daraufhin geprüft, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Stellt das EPA dabei fest, dass Teile der Beschreibung oder Zeichnungen offensichtlich fehlen, fordert es den Anmelder auf, die fehlenden Teile innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung nach den Regeln 56 (1) und 56a (1) nachzureichen (siehe A-II, 6). Innerhalb dieser Frist kann der Anmelder nach Regel 56 oder Regel 56a vorgehen. Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf diese Mitteilung, so gelten alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile als gestrichen. Aus der Unterlassung der Mitteilung nach den Regeln 56 (1) und 56a (1) kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten.

5.2 Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung

Regel 56 (2)
Regel 56 (4) a)

Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen auch von sich aus nachreichen (d. h. ohne vom EPA dazu aufgefordert worden zu sein). Reicht der Anmelder fehlende Teile nicht innerhalb dieser Frist nach, gelten alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile als gestrichen. Fordert das EPA den Anmelder auf, die fehlenden Teile einzureichen, gilt die Frist nach Regel 56 (1) (siehe A-II, 5.1).

Stellt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag fest, dass in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Teile der Beschreibung oder Zeichnungen fehlen, so sollte er die fehlenden Teile oder Zeichnungen von sich aus möglichst bald gemäß Regel 56 (2) nachreichen, da es für ihn ohne eine Mitteilung des EPA nach den Regeln 56 (1) und 56a (1) nach Ablauf von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag keine Möglichkeit mehr gibt, fehlende oder richtige Teile nachzureichen.

Regel 135 (2)

Die in Regel 56 genannten Fristen sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2)).

5.3 Änderung des Anmeldetags

Regel 56 (2)

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen gemäß den in A-II, 5.1 oder 5.2 erläuterten Verfahren ein, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Teile beim EPA eingehen. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Die Ausnahme dieser Regel wird in A-II, 5.4 erläutert.

Unter "Zeichnung" ist eine einzelne nummerierte Abbildung zu verstehen. Nach Regel 56 werden nur vollständige Abbildungen akzeptiert, auch dann, wenn nur ein Teil der ursprünglich eingereichten Abbildung gefehlt hat.

5.4 Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung – keine Neufestsetzung des Anmeldetags

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen nach dem Anmeldetag gemäß den in A-II, 5.1 oder 5.2 erläuterten Verfahren nach, wird der Anmeldetag nicht neu festgesetzt, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind: *Regel 56 (3)*

i) die fehlenden Teile werden innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht*

ii) die Anmeldung beansprucht Priorität an dem Tag, an dem die Erfordernisse der Regel 40 (1) erfüllt waren (siehe A-II, 4.1 und A-II, 5.4.1)

iii) der Anmelder beantragt innerhalb der vorgeschriebenen Frist*, dass den verspätet eingereichten fehlenden Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt wird, um eine Neufestsetzung des Anmeldetags zu vermeiden (siehe A-II, 5.4.1)

iv) die verspätet eingereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten (siehe A-II, 5.4.2)

v) der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Abschrift der prioritätsbegründenden Anmeldung ein, sofern eine solche Abschrift dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (2) zur Verfügung steht (siehe A-II, 5.4.3) *Regel 56 (3) a)*

vi) die Prioritätsanmeldung ist nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, und der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Übersetzung in einer dieser Sprachen ein, sofern eine solche Übersetzung dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (3) zur Verfügung steht (siehe A-II, 5.4.4) *Regel 56 (3) b)*

vii) der Anmelder gibt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* an, wo die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der Prioritätsanmeldung und gegebenenfalls in der Übersetzung vollständig enthalten sind (siehe A-II, 5.4.2) *Regel 56 (3) c)*

*Zur Bestimmung der vorgeschriebenen Frist ist zu prüfen, ob A-II, 5.1 oder 5.2 zutrifft.

Sind die Voraussetzungen für die Aufnahme der fehlenden Teile der Beschreibung oder der fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 (3) erfüllt, bleibt der Anmeldetag unverändert. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56 (3) davon.

Ist das Kriterium i) nicht erfüllt, gilt die Nachreichung der fehlenden Teile nach Regel 56 (4) a) als nicht erfolgt und alle in der Anmeldung enthaltenen Bezugnahmen auf diese Teile als gestrichen (siehe A-II, 5.1 und 5.2). In diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht, doch werden die

nachgereichten fehlenden Teile auch nicht in die Anmeldung aufgenommen.

Regel 56 (2)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten Erfordernisse ii) - iv) nicht, wird der Anmeldetag nach Regel 56 (2) auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56 (2) davon.

Regel 56 (5)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten Erfordernisse v) - vii) nicht, wird nach Regel 56 (5) der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56 (5) davon.

5.4.1 Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität

Bei einem Antrag nach Regel 56 (3) prüft das EPA, ob die Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität erfüllt sind (siehe A-III, 6).

Regel 40 (1)

Stellt der Anmelder einen Antrag nach Regel 56 (3) (siehe A-II, 5.4), so muss der betreffende Prioritätsanspruch spätestens an dem Tag erhoben worden sein, an dem die Erfordernisse der Regel 40 (1) erstmals erfüllt waren (siehe A-II, 4.1).

5.4.2 Die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten

Wenn keine Übersetzung der Prioritätsanmeldung erforderlich ist und sowohl die europäische Patentanmeldung als auch die Prioritätsanmeldung in derselben Amtssprache des EPA abgefasst sind, ist das Erfordernis, dass die nachgereichten Teile der Anmeldung in der Prioritätsanmeldung "vollständig enthalten" sein müssen, nur dann erfüllt, wenn die vom Anmelder nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile der Prioritätsanmeldung dieselben Zeichnungen mit denselben Erläuterungen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text enthalten.

Ist eine Übersetzung der Prioritätsanmeldung erforderlich, ist das Erfordernis, dass die nachgereichten Teile der Anmeldung in der Prioritätsanmeldung "vollständig enthalten" sein müssen, nur dann erfüllt, wenn die vom Anmelder nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile der Übersetzung dieselben Zeichnungen mit denselben Erläuterungen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text enthalten.

Regel 56a

Zusätzlich zu dem Erfordernis, dass die fehlenden Zeichnungen oder Beschreibungsteile mit den entsprechenden Zeichnungen bzw. Beschreibungsteilen der Prioritätsanmeldung übereinstimmen müssen, dürfen sie auch nur so in die Beschreibung eingeführt werden, dass kein technischer Inhalt hinzugefügt wird. Zeichnungen von schlechter visueller Qualität gelten nicht als fehlend im Sinne der Regel 56, weswegen diese Vorschrift hier keine Abhilfe bietet (siehe J 12/14). Allerdings kann bei Zeichnungen von schlechter visueller Qualität Abhilfe nach Regel 56a möglich sein (siehe A-II, 6).

Die endgültige Entscheidung zum Erfordernis "vollständig enthalten" fällt in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung (siehe C-III, 1).

5.4.3 Abschrift der Prioritätsanmeldung

Die Abschrift der Prioritätsanmeldung, die für den Antrag nach Regel 56 (3) erforderlich ist, muss nicht beglaubigt werden. Legt der Anmelder mit seinem Antrag nach Regel 56 (3) trotzdem eine beglaubigte Abschrift vor, muss er diese bei Inanspruchnahme einer Priorität nach Regel 53 (1) nicht noch einmal vorlegen.

Ist dem EPA bereits nach Regel 53 (2) eine Abschrift der Prioritätsanmeldung nach Maßgabe der vom Präsidenten festgelegten Bedingungen zugänglich, braucht der Anmelder sie nicht einzureichen. Siehe auch A-III, 6.7.

5.4.4 Übersetzung der Prioritätsanmeldung

Ist dem EPA nach Regel 53 (2) bereits eine Übersetzung der Prioritätsanmeldung zugänglich, muss der Anmelder diese nicht einreichen.

In Fällen, in denen die Prioritätsanmeldung und die europäische Patentanmeldung nicht in derselben EPA-Amtssprache abgefasst sind, ist es nicht erforderlich, dass der Anmelder nach Regel 56 (3) b) eine Übersetzung der Prioritätsanmeldung einreicht. Weil die Prioritätsanmeldung und die europäische Patentanmeldung jedoch nicht in derselben Sprache abgefasst sind, ist das Erfordernis, dass die neu aufgenommenen Zeichnungen (sofern sie Erläuterungen enthalten) oder Teile der Beschreibung in der Prioritätsanmeldung "vollständig enthalten" sein müssen (Regel 56 (3)), nicht erfüllt.

Dem kann abgeholfen werden, indem der Anmelder innerhalb der vorgeschriebenen Frist (prüfen, ob A-II, 5.1 oder 5.2 zutrifft) entweder

i) eine Übersetzung der Teile der Prioritätsanmeldung einreicht, die laut seinen Angaben die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen vollständig enthalten (Regel 56 (3) c)), und zwar aus der Sprache der Prioritätsanmeldung in die Sprache der europäischen Patentanmeldung, oder

ii) eine Erklärung vorlegt, dass die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen eine genaue Übersetzung der von ihm nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile der Prioritätsanmeldung sind.

Es muss nicht die gesamte Prioritätsanmeldung übersetzt werden, weil hier nur das Erfordernis des "vollständigen Enthaltenseins" der Regel 56 (3) erfüllt sein muss, nicht das Übersetzungserfordernis der Regel 56 (3) b).

5.5 Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung

Regel 56 (2) und (4)

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen ein und beantragt nicht, dass diesen nachgereichten Teilen eine beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll, unterrichtet ihn

das EPA in einer Mitteilung von dem neuen Anmeldetag (siehe A-II, 5.3). Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Anmeldung zurücknehmen. In diesem Fall gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeichnungen gelten als gestrichen. Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend.

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

Wenn der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen einreicht und beantragt, dass diesen nachgereichten Teilen eine beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll, andererseits aber die Erfordernisse der Regel 56 (3) nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten Teile der Anmeldung beim EPA eingehen (Regel 56 (2) oder (5)). Der Anmelder wird in einer Mitteilung des EPA von dem neuen Anmeldetag unterrichtet. Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Anmeldung zurücknehmen (Regel 56 (6)) – in diesem Fall gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt, die Einreichung fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen gilt als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeichnungen gelten als gestrichen (Regel 56 (4)). Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend.

Gilt die Bezugnahme auf eine fehlende Abbildung – wie etwa "siehe Abb. 4" – als gestrichen, so gelten auch die im Zusammenhang damit verwendeten Bezugszeichen als gestrichen. Technische Informationen in der Bezugnahme, die auch ohne den Bezug noch technisch verständlich sind, können jedoch erhalten bleiben – ein Hinweis wie "siehe Abb. 4, eine Destillationskolonne (1) mit einem Kondensator (2)" würde dann lauten: "eine Destillationskolonne mit einem Kondensator". Die Veröffentlichung der Anmeldung (siehe A-VI, 1.3) enthält in diesem Fall die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung ohne physische Streichung der Bezugnahmen.

Erfüllen die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung nicht die Formerfordernisse der Regel 49 (2) in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113), fordert das EPA den Anmelder erst dann nach Regel 58 zur Beseitigung dieses Mangels auf, wenn die Einmonatsfrist zur Zurücknahme der Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmelder die Teile zurückgenommen hat (siehe A-III, 3.2.2).

5.6 Zusätzliche Seitengebühr

Für die Berechnung der Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten ("Seitengebühr") siehe A-III, 13.2.

6. Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile

6.1 Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile – nach Aufforderung

Bei der Einreichung wird die Anmeldung daraufhin geprüft, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Stellt das EPA dabei fest, dass die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (oder Teile davon) offensichtlich fälschlicherweise eingereicht wurden, fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach einer Mitteilung nach den Regeln 56 (1) und 56a (1) die richtigen Unterlagen einzureichen (siehe A-II, 5). Innerhalb dieser Frist kann der Anmelder nach Regel 56a oder Regel 56 vorgehen. Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf diese Aufforderung, so gilt die Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile als nicht erfolgt, und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile verbleiben in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 56a (5)). Aus der Unterlassung der Mitteilung nach den Regeln 56 (1) und 56a (1) kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten (siehe Mitteilung des EPA vom 23. Juni 2022, ABl. EPA 2022, A71).

Regel 56a (1)
Regel 56a (5)

6.2 Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile – ohne Aufforderung

Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag die richtigen Teile der Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen auch von sich aus nachreichen (d. h. ohne vom EPA dazu aufgefordert worden zu sein). Fordert das EPA den Anmelder auf, die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile einzureichen, gilt die Frist nach Regel 56a (1) (siehe A-II, 6.1).

Regel 56a (3)

Stellt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag fest, dass er falsche Anmeldungsunterlagen oder Teile eingereicht hat, sollte er von sich aus möglichst bald nach Regel 56a (3) die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile nachreichen, da es ohne eine Mitteilung des EPA nach den Regeln 56 und 56a (1) nach Ablauf von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag keine Möglichkeit mehr gibt, fehlende oder richtige Teile nachzureichen.

Ob Unterlagen fälschlicherweise eingereicht wurden, hängt ausschließlich von den Angaben des Anmelders zu seinen ursprünglichen Absichten ab. Weitere Beweise werden vom EPA nicht verlangt.

Die Fristen nach Regel 56a (1) und Regel 56a (3) bis (7) sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2)).

Regel 135 (2)

6.3 Anmeldetag wird neu festgesetzt

Berichtigt der Anmelder nach dem Anmeldetag die Anmeldungsunterlagen (oder Teile davon) gemäß den in A-II, 6.1 oder A-II, 6.2 dargelegten Verfahren, so gelten die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als nicht eingereicht, und die richtigen Unterlagen werden der Anmeldung hinzugefügt. Der Anmeldetag wird auf den Tag neu festgesetzt, an dem die richtigen Teile beim EPA eingehen. Der Anmelder wird nach

Regel 56a (3) von dem neuen Anmeldetag unterrichtet. Die Ausnahme dieser Regel wird in A-II, 6.4 erläutert.

Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen verbleiben in der Akte, auch wenn sie nicht als Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten. Somit sind nach der Veröffentlichung der Anmeldung die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile im Wege der Akteneinsicht zugänglich (siehe A-XI, 2.1 und A-XI, 2.3).

6.4 Richtige Anmeldungsunterlagen basieren auf der Prioritätsanmeldung – Anmeldetag wird nicht neu festgesetzt

Regel 56a (4)

Berichtigt der Anmelder die Anmeldungsunterlagen (oder Teile davon) gemäß den in A-II, 6.1 oder A-II, 6.2 dargelegten Verfahren, so wird der Anmeldetag nicht neu festgesetzt, wenn alle der folgenden Erfordernisse erfüllt sind:

i) die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile werden innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eingereicht

ii) die Anmeldung nimmt an dem Tag, an dem die Erfordernisse der Regel 40 (1) erfüllt waren, eine Priorität in Anspruch (siehe A-II, 4.1 und A-II, 6.4.1)

iii) der Anmelder beantragt innerhalb der vorgeschriebenen Frist*, dass den richtigen Anmeldungsunterlagen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 6.4.1), um eine Neufestsetzung des Anmeldetags zu vermeiden

iv) die richtigen Anmeldungsunterlagen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten (siehe A-II, 6.4.1)

v) der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Abschrift der prioritätsbegründenden Anmeldung ein, sofern eine solche Abschrift dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (2) zur Verfügung steht (siehe A-II, 6.4.2)

vi) sofern die Prioritätsunterlage nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, reicht der Anmelder innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Übersetzung in einer dieser Sprachen ein, sofern eine solche Übersetzung dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (3) zur Verfügung steht (siehe A-II, 6.4.3)

vii) der Anmelder gibt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* an, wo die richtigen Anmeldungsunterlagen in der Prioritätsunterlage und gegebenenfalls in der Übersetzung vollständig enthalten sind (siehe A-II, 6.4.2)

*Zur Bestimmung der vorgeschriebenen Frist ist zu prüfen, ob A-II, 6.1 oder A-II, 6.2 anwendbar ist.

Sind die Bedingungen für die Aufnahme der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a (4) erfüllt, bleibt der Anmeldetag unverändert. Die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile werden in die Anmeldung aufgenommen, und die fälschlicherweise eingereichten Teile verbleiben in der Anmeldung in der eingereichten Fassung. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (4) in einer Mitteilung davon. Die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen können nur durch eine Änderung der Anmeldung im Erteilungsverfahren und vorbehaltlich des Art. 123 (2) entfernt werden.

Regel 56a (5) a)

Ist das Erfordernis i nicht erfüllt, gilt die Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile als nicht erfolgt. In diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile verbleiben in der Anmeldung. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (5) davon.

Regel 56a (3)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56a (4) mindestens eines der vorgenannten Erfordernisse ii – iv nicht, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile beim EPA eingegangen sind. Diese werden in die Anmeldung aufgenommen, und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile gelten als nicht eingereicht. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (3) davon.

Regel 56a (6)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56a (4) mindestens eines der oben genannten Erfordernisse v – vii nicht, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile beim EPA eingegangen sind, und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile gelten als nicht eingereicht. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (6) davon.

6.4.1 Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität

Regel 56a (4)

Bei einem Antrag nach Regel 56a (4) prüft das EPA, ob die Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität erfüllt sind (siehe A-III, 6).

Stellt der Anmelder einen Antrag nach Regel 56a (4) (siehe A-II, 6.4), so muss der betreffende Prioritätsanspruch an dem Tag erhoben worden sein, an dem die Erfordernisse der Regel 40 (1) erfüllt waren (siehe A-II, 4.1).

Das Erfordernis, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile vollständig in der Prioritätsunterlage enthalten sein müssen, ist dasselbe wie bei fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen, die nach Regel 56 (3) eingereicht werden (siehe A-II, 5.4.2).

Die endgültige Entscheidung zum Erfordernis "vollständig enthalten" fällt in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung (siehe C-III, 1).

6.4.2 Abschrift der Prioritätsanmeldung

Es gelten dieselben Erfordernisse wie für fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, die nach Regel 56 (3) eingereicht werden (siehe A-II, 5.4.3).

6.4.3 Übersetzung der Prioritätsanmeldung

Es gelten dieselben Erfordernisse wie für fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, die nach Regel 56 (3) eingereicht werden (siehe A-II, 5.4.4).

6.5 Zurücknahme der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile

Regel 56a (7)

Wird dem Anmelder der neu festgesetzte Anmeldetag mitgeteilt, kann er innerhalb von einem Monat nach der Mitteilung nach Regel 56a (3) bzw. (6) (siehe A-II, 6.3 und A-II, 6.4) die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag beizubehalten. Die Neufestsetzung des Anmeldetags und die Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile gelten dann als nicht erfolgt. Die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen oder Teile werden wieder in die Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgenommen. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (7) davon.

6.6 Berichtigungen am selben Tag

Regel 56a (2)

Merkt der Anmelder, dass er falsche Anmeldungsunterlagen oder Teile eingereicht hat, und möchte er die richtigen an oder vor dem Tag einreichen, an dem die Erfordernisse der Regel 40 (1) erfüllt sind (siehe A-II, 4.1), so kann er dies tun, ohne dass er eine neue Anmeldung einreichen und die entsprechenden Gebühren zahlen muss (Regel 56a (2)). Die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile werden in die Anmeldung aufgenommen, und die fälschlicherweise eingereichten gelten als nicht eingereicht. Das EPA unterrichtet den Anmelder gemäß Regel 56a (2) davon.

6.7 Nach Beginn der Recherche eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile

Regel 56a (8)
Regel 112 (1)
Regel 135 (2)

Reicht der Anmelder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile ein, nachdem das EPA bereits mit der Erstellung des Recherchenberichts begonnen hat, so fordert das EPA ihn auf, innerhalb eines Monats eine weitere Recherchengebühr nach Regel 56a (8) zu entrichten. Wird die Gebühr rechtzeitig entrichtet, so wird die Recherche auf der Grundlage des Anmeldetags und der Anmeldungsunterlagen abgeschlossen, die gemäß den in A-II, 6.3, 6.4 oder 6.5 dargelegten Verfahren erstellt wurden. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 112 (1)). Weiterbehandlung ist möglich (Regel 135 (2)). Die Zahlung der weiteren Recherchengebühr ist vom automatischen Abbuchungsverfahren ausgeschlossen (siehe Anhang A.1 zu den VLK, Nummer 3 l)).

6.8 Zusätzliche Seitengebühr

Zur Berechnung der Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten ("Seitengebühr") siehe A-III, 13.2.

6.9 Anspruchsgebühr

Zur Berechnung der Anspruchsgebühr siehe A-III, 9.

Kapitel III – Formalprüfung

1. Allgemeines

1.1 Formerfordernisse

Die Formerfordernisse, die eine Anmeldung zu erfüllen hat, werden durch die Eingangsstelle geprüft und betreffen: *Art. 90 (3)* *Regel 57*

i) Vertretung

ii) Unterschrift

iii) Formerfordernisse der Anmeldung

iv) Zusammenfassung

v) Antrag auf Erteilung

vi) Inanspruchnahme der Priorität

vii) Erfindernennung

viii) Übersetzungen, falls erforderlich

ix) Vorhandensein mindestens eines Anspruchs

x) Anmelde- und Recherchengebühren

1.2 Sonstige Überprüfung

Zusätzlich muss die Eingangsstelle

i) die Beschreibung und die Patentansprüche prüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung der Erfindung, die in der veröffentlichten Anmeldung erscheinen wird, im Allgemeinen den Erfordernissen der Regel 41 (2) b) entspricht, *Regel 41 (2) b)*

ii) prüfen, ob fällige Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe auch A-III, 9), *Regel 45 (1) und (2)*

iii) prüfen, ob im Fall der Inanspruchnahme des Ausstellungsprivilegs nach Art. 55 (1) b) die Ausstellungsbescheinigung nach Regel 25 eingereicht worden ist (siehe auch A-IV, 3), *Art. 55 (1) b)* *Regel 25*

iv) prüfen, ob bei europäischen Patentanmeldungen betreffend biologisches Material die Angaben nach Regel 31 (1) c) und d) vollständig sind (siehe auch A-IV, 4), *Regel 31*

v) prüfen, ob im Fall einer Anmeldung mit Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen auch ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll mit eingereicht worden ist (siehe auch A-IV, 5 sowie den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A96 *Regel 30*

und die Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97).

Die vorstehend genannten Erfordernisse und das im Falle ihrer Nichterfüllung anzuwendende Verfahren werden in den folgenden Abschnitten behandelt.

2. Vertretung

2.1 Erfordernisse

Der Formalsachbearbeiter muss sicherstellen, dass den in A-VIII, 1 genannten Erfordernissen hinsichtlich der Vertretung entsprochen wird. Die wichtigsten Punkte sind:

Art. 133 (2)

i) das Erfordernis, wonach Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, durch einen zugelassenen Vertreter oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt, der die Erfordernisse des Art. 134 (8) erfüllt, vertreten sein müssen,

Art. 133 (3)

ii) die Frage, ob in dem Fall, dass ein Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat durch einen Angestellten vertreten wird, dieser Angestellte bevollmächtigt ist, und

Regel 152

iii) die Frage, ob die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe A-VIII, 1.5 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1) ordnungsgemäß unterzeichnet ist (siehe A-VIII, 3.2 und 3.4) und rechtzeitig eingereicht wurde.

2.2 Nichteinhaltung

Die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Vorschriften hinsichtlich der Vertretung ergeben, und die Maßnahmen, die der Formalsachbearbeiter bei der Behandlung von Mängeln zu treffen hat, werden in A-III, 16 behandelt.

3. Formerfordernisse

3.1 Allgemeines

Art. 90 (3)

Jede Anmeldung, die einer Formalprüfung zu unterziehen ist, wird daraufhin geprüft, ob sie die nachstehenden Formerfordernisse erfüllt. Die Nichterfüllung der Erfordernisse wird in A-III, 16 behandelt.

3.2 Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen

Die Eingangsstelle ist dafür verantwortlich, dass die Unterlagen einer Anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung, den Erfordernissen der Regel 49 (2) in Verbindung mit Art. 4 (2) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113) genügen, soweit dies für eine zufriedenstellende Vervielfältigung und eine angemessene einheitliche Veröffentlichung der Anmeldung nach Regel 68 (1) notwendig ist. Dies gilt gleichermaßen für zusätzliche Unterlagen, die als Anhang zur

Beschreibung eingereicht werden. Bei der Beurteilung der Qualität der Anmeldungsunterlagen und ihrer Eignung für die elektronische und unmittelbare Vervielfältigung hat die Eingangsstelle auf die Erkennbarkeit aller Details abzustellen, die in den am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen offenbart sind. Sie sollte den Anmelder jedoch nicht auf Mängel aufmerksam machen, die in Zusammenhang mit dem Inhalt der Anmeldung stehen, nämlich Mängel nach Art. 1 (2) i) und j) sowie Art. 2 (8) Satz 4 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (siehe auch Mitteilung des EPA vom 25. November 2022, Nr. 8, ABl. EPA 2022, A114, und A-III, 16.1).

In Bezug auf die Erfordernisse, für die unter Umständen technisches Wissen erforderlich ist, wie die nach Art. 1 (2) f) und (2) h) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, hat die Eingangsstelle im Zweifelsfall die Recherchenabteilung zu konsultieren und deren Rat einzuholen. Die Eingangsstelle hat auch zu überlegen, ob Maßnahmen zu treffen sind, wenn die Recherchenabteilung sie auf einen Mangel hinweist, den sie übersehen hatte. Zu beachten ist, dass Flussdiagramme und Diagramme als Zeichnungen gelten (Art. 1 (3) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022).

Sind die Formerfordernisse der Regel 49 (2) nicht erfüllt, wird der Anmelder aufgefordert, diesen Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 58 und Regel 50 (1)). Wird der Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (Art. 90 (5)).

Regel 10
Art. 94 (1)

Sobald die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig wird, übernimmt diese die Verantwortung für Formalfragen und hat insbesondere die Erfordernisse mehr technischer Art gemäß Art. 1 (2) i) und j), Art. 2 (8) Satz 4 und Art. 2 (9) und (10) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 zu beachten (siehe auch Mitteilung des EPA vom 25. November 2022, Nr. 8).

Regel 1
Regel 49 (2)
Regel 50 (1) und (2)
Regel 86

Für Schriftstücke, die die Unterlagen der Anmeldung ersetzen, für Änderungen erteilter Patente (Regel 86) und für Übersetzungen von Unterlagen in eine Amtssprache, die nach Art. 14 (2) oder (4) eingereicht werden, gelten die gleichen Erfordernisse wie für die Unterlagen der Anmeldung, d. h sie müssen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Die Einreichung von Schriftstücken mit handschriftlichen Änderungen der Anmeldung oder der Patentschrift wird als Formmangel betrachtet, der berichtigt werden muss (siehe ABl. EPA 2013, 603; siehe aber auch E-III, 8.7 und ABl. EPA 2016, A22 sowie H-III, 2.2).

Im Prüfungsverfahren wird die Aufforderung zur Beseitigung formaler Mängel vom Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungsabteilung versendet (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6).

Zu Sequenzprotokollen siehe A-IV, 5.

Die besonderen Erfordernisse, denen die Zeichnungen genügen müssen, werden in A-IX behandelt.

3.2.1 Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden

Wird die Anmeldung nach Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-II, 4.1.3.1), und ist keine Übersetzung erforderlich, muss die nach Regel 40 (3) erforderliche beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung den Formerfordernissen entsprechen. Ist die früher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss nur die nach Regel 40 (3) erforderliche Übersetzung den Formerfordernissen genügen (Regel 49 (2)), vorausgesetzt, dass der verbindliche Text dieser beglaubigten Abschrift dadurch nicht infrage gestellt wird.

3.2.2 Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen oder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile

Nach dem Anmeldetag eingereichte Patentansprüche (siehe A-III, 15) und fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder richtige Anmeldungsunterlagen und Teile, die nach dem Anmeldetag hinzugefügt werden (siehe A-II, 5 und A-II, 6), müssen ebenfalls den Formerfordernissen entsprechen. Das EPA führt deshalb zwei gesonderte Formalprüfungen durch: zuerst auf der Grundlage der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dann in Bezug auf später eingereichte Anmeldungsunterlagen. Etwaige Mängel werden erst mitgeteilt, wenn die Anmeldungsunterlagen vollständig in der Akte enthalten sind.

Führt das Nachreichen fehlender Teile der Beschreibung, fehlender Zeichnungen oder richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags, kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Beschreibung bzw. die nachgereichten Zeichnungen bis zu einem Monat, nachdem er über die Neufestsetzung des Anmeldetags unterrichtet wurde (Regel 56 (6)), zurücknehmen. Ebenso kann der Anmelder innerhalb dieser Frist nach Regel 56a eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile zurücknehmen (Regel 56a (7)). Falls die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung, die nachgereichten fehlenden Zeichnungen oder die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile

i) Mängel in Bezug auf die Formerfordernisse aufweisen und

ii) zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags führen,

wartet das EPA deshalb erst den Ablauf der Einmonatsfrist ab, bevor es dem Anmelder diese Mängel nach Regel 58 mitteilt, sofern der Anmelder die betreffenden Teile der Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist zurückgenommen hat.

3.3 Sonstige Unterlagen

Regel 50 (2)

Alle Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein und auf jedem Blatt links einen etwa 2,5 cm breiten Rand aufweisen (Art. 3 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113).

4. Erteilungsantrag

4.1 Allgemeines

Der Erteilungsantrag ist auf einem vom EPA vorgeschriebenen Formblatt (Form 1001) zu stellen, auch wenn der Hinweis, dass ein Patent beantragt wird (siehe A-II, 4.1 i)), zunächst formlos eingereicht werden kann. Die neueste Fassung dieses Formblatts ist über die Online-Einreichung des EPA und die Online-Einreichung 2.0 zugänglich oder kann auf der Website des EPA (*epo.org*) heruntergeladen werden (siehe A-II, 1.1.1). *Regel 41 (1)*

Bei Einreichungen über die Online-Einreichung des EPA sollten die Anmelder immer die neueste Version der Software nutzen (siehe A-II, 1.1.1 i)) bzw. bei Einreichungen auf Papier und Einreichungen über den EPA-Dienst zur Web-Einreichung und den EPO Contingency Upload Service die neueste Fassung des Formblatts verwenden.

4.2 Prüfung des Erteilungsantrags

Die Eingangsstelle prüft das Antragsformblatt daraufhin, ob es die in Regel 41 (2) aufgeführten Angaben enthält, einschließlich des Ersuchens auf Erteilung eines Patents (Regel 41 (2) a)). Dem Anmelder ist Gelegenheit zu geben, Mängel des Antrags in dem in A-III, 16 angegebenen Umfang zu beseitigen.

4.2.1 Angaben zum Anmelder

Der Antrag muss gemäß Regel 41 (2) c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders enthalten. Erfolgt die Anmeldung im Namen von mehr als einem Anmelder, so muss das Erfordernis für jeden Anmelder erfüllt sein. In diesem Verfahrensstadium wird der Formalsachbearbeiter die Berechtigung der als Anmelder genannten Person zur Anmeldung eines Patents prüfen (siehe A-II, 2).

Anmelder (natürliche und juristische Personen) mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, die sich nicht von einem zugelassenen Vertreter vertreten lassen, können eine vom Wohnsitz/Sitz abweichende Zustellanschrift angeben. Die Zustellanschrift muss auf den Namen des Anmelders lauten und in einem EPÜ-Vertragsstaat liegen. Zur Verwendung dieser Anschrift im Verfahren vor dem EPA müssen die Anmelder dem EPA ausdrücklich mitteilen, dass diese Anschrift als Zustellanschrift dienen soll, und zwar vorzugsweise indem sie diese in das Feld "Zustellanschrift" des Formblatts 1001 eintragen (siehe Mitteilung des EPA vom 4. September 2014, ABl. EPA 2014, A99). Der Versand an eine andere (natürliche oder juristische) Person erfordert eine gültige Form der Vertretung nach Art. 133 und 134.

4.2.2 Unterschrift

Der Antrag muss vom Anmelder oder seinem Vertreter unterschrieben sein. Bei mehr als einem Anmelder muss jeder Anmelder oder dessen Vertreter den Antrag unterschreiben. Näheres über die Unterzeichnung des Antrags siehe A-VIII, 3.2 bis 3.4. *Regel 41 (2) h)*

4.2.3 Weitere in Regel 41 (2) festgelegte Erfordernisse

Die Bestimmungen der Regel 41 (2) b), e), f) und g), die die Bezeichnung der Erfindung, die Teilanmeldungen, die Anmeldungen nach Art. 61 und den Prioritätsanspruch betreffen, werden in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels und in A-IV behandelt.

5. Erfindernennung

5.1 Allgemeines

Art. 81
Regel 19
Regel 41 (2) j)

In jeder Anmeldung muss der Erfinder genannt sein, der eine natürliche Person sein muss (J 8/20). Die Erfindernennung ist in die Online-Einreichung des EPA und die Online-Einreichung 2.0 (siehe A-II, 1.1.1) integriert. Bei der Einreichung in Papierform oder über den EPA-Dienst zur Web-Einreichung oder den EPO Contingency Upload Service ist sie in einem gesonderten Schriftstück einzureichen, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist; andernfalls hat die Erfindernennung im Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) durch Auswahl des entsprechenden Kästchens in Feld 22 zu erfolgen. Für die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück sollte nach Möglichkeit ein dreisprachiges Formblatt verwendet werden, das auf der Website des EPA verfügbar ist (Form 1002).

5.2 Verzicht auf die Nennung als Erfinder

Regel 20 (1)
Regel 143 (1) g)
Regel 144 c)
Art. 129 a)

Der vom Anmelder genannte Erfinder kann dem EPA gegenüber schriftlich auf das Recht verzichten, in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und in der europäischen Patentschrift als Erfinder bekannt gemacht zu werden. Wenn der Verzicht rechtzeitig eingegangen ist, wird der Erfinder nicht auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift vermerkt und nicht in das Europäische Patentregister (Regel 143 (1) g)) und somit auch nicht in das Europäische Patentblatt eingetragen. Daneben sind gemäß Regel 144 c) die Erfindernennung sowie die Verzichtserklärung von der Akteneinsicht nach Art. 128 (4) ausgeschlossen. Geht die Verzichtserklärung nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ein, wird die Erfindernennung im Europäischen Patentregister gelöscht.

5.3 Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück

Regel 19 (1)

Wird die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück eingereicht, so muss sie die Vornamen und den Zunamen sowie das Land und den Wohnort des Erfinders enthalten. Der Wohnort ist die Stadt oder Gemeinde (nicht die Region oder Provinz), in der der Erfinder seinen ständigen Wohnsitz hat, und sollte die Postleitzahl umfassen (siehe Mitteilung des EPA vom 22. Februar 2021, ABl. EPA 2021, A12). Es kann sich dabei auch um das Land und den Wohnort des Arbeitgebers des Erfinders handeln, z. B. eines Unternehmens. Die Erfindernennung muss eine Erklärung darüber enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Art. 81), sowie vom Anmelder oder seinem Vertreter unterzeichnet sein.

Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung genügt die Angabe "gemäß Vertrag vom ...". Bei Arbeitnehmererfindungen genügt der Hinweis, dass der oder

die Erfinder Arbeitnehmer des Anmelders/der Anmelder ist bzw. sind. Bei Erbfolge genügt die Angabe, dass der/die Anmelder Erbe(n) des Erfinders/der Erfinder ist bzw. sind.

Die Erfindernennung muss die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters enthalten. In Bezug auf die Unterschrift gelten die in A-VIII, 3.2 bis 3.4 genannten Bestimmungen.

Die Richtigkeit der Angaben in der Erfindernennung wird vom EPA nicht geprüft, aber es wird überprüft, ob der benannte Erfinder eine natürliche Person ist (J 8/20). *Regel 19 (2)*

Wird die Erfindernennung nachgereicht, so sind gegebenenfalls die in A-VIII, 3.1 genannten Vorschriften zu beachten.

5.4 Mängel

Ist keine Erfindernennung eingereicht worden oder kann sie wegen eines Mangels (wenn z. B. der Name, das Land oder der Wohnort des Erfinders oder die Unterschrift des Anmelders fehlt) nicht als rechtswirksam eingereicht betrachtet werden, so wird dem Anmelder mitgeteilt, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird, wenn der Mangel nicht innerhalb der in Regel 60 (1) vorgeschriebenen Frist beseitigt wird, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag. Diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Information vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung mitgeteilt wird (siehe A-VI, 1.2). In Bezug auf Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.5. Hat der Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung gestellt und sind die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung dementsprechend schon vor Ablauf der 16-Monatsfrist abgeschlossen, kann er die Erfindernennung noch innerhalb dieser Frist nachreichen (siehe J 1/10). Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 ist möglich (siehe E-VIII, 2). *Art. 90 (3) bis (5)* *Art. 93 (1)* *Regel 60 (1)* *Art. 121*

5.5 Unrichtige Erfindernennung

Eine unrichtige Erfindernennung kann auf Antrag berichtigt werden, sofern mit dem Antrag die Zustimmungserklärung der zu Unrecht genannten Person und, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht worden ist, dessen Zustimmungserklärung eingereicht wird. Soll eine weitere Person als Erfinder genannt werden, so ist eine Zustimmung der bisher als Erfinder genannten Personen nicht erforderlich (siehe J 8/82). Die Vorschriften von A-III, 5.3 gelten für die berichtigte Erfindernennung entsprechend. Eine Berichtigung kann auch nach Abschluss des Verfahrens vor dem EPA beantragt werden. *Regel 21 (1)*

Ist eine unrichtige Erfindernennung berichtigt worden und ist die unrichtige Erfindernennung im Europäischen Patentregister eingetragen oder im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden, so wird auch deren Berichtigung oder Löschung darin eingetragen oder bekannt gemacht. Für die Berichtigung der Erfindernennung ist die Rechtsabteilung zuständig *Regel 21 (2)*

(siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600 und 601).

6. Prioritätsanspruch (siehe auch F-VI)

6.1 Allgemeines

Der Anmelder eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen und ist dazu berechtigt, sofern

Art. 87 (1), (2) und (5)

i) die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen Staat oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht wurde, in dem die Hinterlegung gemäß den Vorschriften des EPÜ als prioritätsbegründend anerkannt ist (siehe auch A-III, 6.2),

ii) der Anmelder des europäischen Patents der Anmelder war, der die frühere Anmeldung eingereicht hat, oder dessen Rechtsnachfolger ist,

iii) die europäische Patentanmeldung während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung getätigt wird (siehe aber A-III, 6.6) und

iv) die europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung gilt, die in der früheren Anmeldung offenbart worden ist (siehe auch A-III, 6.4 und F-VI, 1), die die "erste Anmeldung" sein muss (siehe F-VI, 1.4 und 1.4.1).

Im Fall i) kann die frühere Anmeldung eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat sein. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80).

Art. 87 (3)

Hat der Inhalt der früheren Anmeldung zur Festsetzung eines Anmeldetags ausgereicht, so kann der Anmeldetag zur Festlegung eines Prioritätstags benutzt werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; die Anmeldung kann zum Beispiel in der Folge zurückgenommen oder zurückgewiesen werden.

Im Fall ii) ist zu beachten, dass sich der Rechtsübergang des Prioritätsrechts von einem möglichen Rechtsübergang der Prioritätsanmeldung unterscheidet und nach dem EPÜ, unabhängig von nationalen Rechtsvorschriften zu beurteilen ist. Im EPÜ sind keine Formerfordernisse für die Übertragung des Prioritätsrechts festgelegt (siehe G 1/22 und G 2/22). Wurde die frühere Anmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, müssen alle auch Anmelder der späteren europäischen Patentanmeldung sein oder ihre Prioritätsrechte an den Anmelder der späteren europäischen Patentanmeldung übertragen haben (siehe T 844/18). Ohne begründete Angabe des Gegenteils besteht nach dem EPÜ eine starke widerlegbare Vermutung, dass ein Anmelder oder gemeinsame Anmelder, die eine Priorität gemäß Art. 88 (1) und Regel 52 beanspruchen, auch zur Beanspruchung der Priorität berechtigt sind. Die Beweislast wird verschoben, und die Prüfungsabteilung, der Einsprechende

oder der Dritte, der die Prioritätsberechtigung des Anmelders anficht, muss nachweisen, dass diese Berechtigung fehlt. Vor allem wenn eine internationale Anmeldung nach dem PCT von gemeinsamen Anmeldern einschließlich des Anmelders der Prioritätsanmeldung eingereicht wird, ohne dass aber dieser für die europäische Bestimmung als Anmelder genannt wird, impliziert die bloße Tatsache der gemeinsamen Einreichung ein Einverständnis unter den Anmeldern, das es ihnen allen erlaubt, sich auf das Prioritätsrecht zu berufen, sofern nicht substantielle Fakten auf anderes hinweisen (siehe G 1/22 und G 2/22).

Wird die spätere europäische Patentanmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, so genügt es jedoch, wenn es sich bei einem von ihnen um den Anmelder der früheren Anmeldung oder dessen Rechtsnachfolger handelt. Ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts an die übrigen Anmelder ist nicht erforderlich, da die spätere europäische Patentanmeldung gemeinsam eingereicht worden ist. Dies gilt auch, wenn die frühere Anmeldung bereits von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde, sofern alle Anmelder bzw. deren Rechtsnachfolger auch zu den gemeinsamen Anmeldern der späteren europäischen Patentanmeldung gehören.

Im Fall iii) beginnt die Prioritätsfrist am Tag nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung (Art. 4 C (2) Pariser Verbandsübereinkunft und Regel 131 (2)). Bezieht sich ein Prioritätsanspruch also auf eine Anmeldung, die am selben Tag wie die europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, wird er nicht berücksichtigt (siehe aber A-III, 6.6).

6.2 Prioritätsbegründende Anmeldungen

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

a) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz von Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums bzw. Ämtern, die für diese handeln, *Art. 87 (1)*

b) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitglieds der Welthandelsorganisation (WTO) bzw. Ämtern, die für dieses Mitglied handeln, oder *Art. 87 (1)*

c) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft oder dem Übereinkommen zur Errichtung der WTO unterliegen, die aber *Art. 87 (5)*

   i) anerkennen, dass eine erste Anmeldung beim EPA ein Prioritätsrecht unter Voraussetzungen und mit Wirkungen begründet, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind, und

   ii) für die der Präsident des EPA eine entsprechende Bekanntmachung erlässt.

Bisher wurde noch keine Bekanntmachung gemäß c) ii) erlassen, sodass dies noch nicht anwendbar ist. Des Weiteren muss es sich bei Mitgliedern

der WTO nicht unbedingt um Staaten als solche handeln; es können auch zwischenstaatliche Organisationen Mitglied sein oder Regionen mit besonderem Status wie das separate Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu.

In Anbetracht des Wortlauts des Art. 87 (1), der auf Anmeldungen Bezug nimmt, die "in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft" oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht worden sind, kann die Priorität einer früheren, zuerst eingereichten nationalen Anmeldung, einer früheren europäischen Patentanmeldung, einer nach einem anderen regionalen Patentvertrag eingereichten früheren Anmeldung oder einer nach dem PCT eingereichten internationalen Anmeldung in Anspruch genommen werden. Auch vorläufige US-Patentanmeldungen ("provisional application for patent") können prioritätsbegründend sein (Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 26. Januar 1996, ABl. EPA 1996, 81). Der jeweilige Stand der Vertragsstaaten der PVÜ ist der Website der WIPO zu entnehmen und wird regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Ebenso wird auf der Website der WTO eine Liste ihrer Mitglieder veröffentlicht, die regelmäßig aktualisiert wird.

6.3 Mehrere Prioritäten

Art. 88 (2)

Der Anmelder kann mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen, die auf früheren Anmeldungen im gleichen oder in verschiedenen Staaten und/oder Mitgliedern der WTO beruhen. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen die Fristen, die vom Prioritätstag an berechnet werden, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen, und als Folge davon muss die europäische Patentanmeldung innerhalb von zwölf Monaten nach dem frühesten Prioritätstag eingereicht werden (siehe aber A-III, 6.6); dies gilt, wenn frühere Anmeldungen bei einem der in A-III, 6.2 genannten Ämter für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht worden sind.

6.4 Prüfung der Prioritätsunterlage

Die Eingangsstelle braucht den Inhalt der Prioritätsunterlage nicht zu prüfen. Ist jedoch – z. B. aus dem Titel der Unterlage – offensichtlich, dass sie einen völlig anderen Gegenstand als den der Anmeldung betrifft, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass es sich dabei möglicherweise nicht um die maßgebliche Unterlage handelt.

6.5 Prioritätserklärung

Art. 88 (1)
Regel 52 (1)
Regel 41 (2) g)
Art. 90 (4)

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung einzureichen, in der Folgendes anzugeben ist:

i) der Tag der früheren Anmeldung

ii) der Staat oder das Mitglied der WTO, in dem oder für den bzw. das sie eingereicht worden ist

iii) das Aktenzeichen

Die Prioritätserklärung sollte bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abgegeben werden (Regel 52 (2)). In diesem Fall sollte die Prioritätserklärung, die mindestens aus dem Tag und dem Staat der

früheren Anmeldung besteht, auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag stehen (Regel 41 (2) g)). Wird ein Prioritätsanspruch erst nach Einreichung des Formblatts für den Erteilungsantrag hinzugefügt oder berichtigt (siehe A-III, 6.5.1 und 6.5.2), so fordert das EPA den Anmelder jedoch nicht auf, einen berichtigten Erteilungsantrag einzureichen.

Für die Einreichung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments gilt dieselbe Frist wie für die Inanspruchnahme der Priorität (siehe A-III, 6.5.1 und 6.7). Die Erfordernisse der Regel 52 (1) sind also erfüllt, wenn

a) der Anmelder die beglaubigte Abschrift rechtzeitig vorlegt und

b) darauf der Anmeldetag und das Aktenzeichen angegeben sind.

6.5.1 Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs

Regel 52 (2)

Die Prioritätserklärung sollte möglichst bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abgegeben werden. Sie kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden. Die in A-III, 6.5 unter i) - iii) verlangten Informationen können also bis zu 16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag vorgelegt werden. Wird der Prioritätsanspruch nach dem Anmeldetag hinzugefügt und verursacht er eine Änderung des frühesten beanspruchten Prioritätstags, so ist die 16-Monatsfrist nach Art. 88 (2) von diesem neuen frühesten Prioritätstag an zu berechnen. Ein nach dem Anmeldetag hinzugefügter Prioritätsanspruch kann nicht zur Stützung eines Antrags nach Regel 56 (3) oder 56a (4) herangezogen werden (siehe A-II, 5.4 und A-II, 6.4).

In Bezug auf die Frist für die Aufnahme eines neuen Prioritätsanspruchs nach Regel 52 (2) kann der Anmelder keine Weiterbehandlung beantragen, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

6.5.2 Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs

Regel 52 (3)

Der Anmelder kann die Prioritätserklärung innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigen. Verschiebt sich durch die Berichtigung der früheste beanspruchte Prioritätstag, so endet diese Frist

i) entweder 16 Monate nach dem frühesten ursprünglich beanspruchten Prioritätstag

ii) oder – wenn dieser Zeitraum früher abläuft – 16 Monate nach dem frühesten berichtigten Prioritätstag.

Die Frist kann jedoch frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden. Ist der ursprünglich beanspruchte Prioritätstag also nicht korrekt und liegt mehr als zwölf Monate vor dem Anmeldetag, stehen dem Anmelder zur Berichtigung dieses Datums immer mindestens vier Monate zur Verfügung, d. h. der gleiche Zeitraum, wie wenn er den richtigen Prioritätstag und eine volle zwölfmonatige Prioritätsfrist beansprucht, aber z. B. das Aktenzeichen falsch angegeben hätte.

Reicht der Anmelder einen Berichtigungsantrag später ein, so kann ihm ausnahmsweise stattgegeben werden, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt (siehe A-V, 3 und sonstige dort genannte Belegstellen).

6.5.3 Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs

Art. 90 (4) und (5)

Ein Prioritätsanspruch kann folgende vier Mängel aufweisen:

i) der Anmeldetag der früheren Anmeldung wurde falsch oder gar nicht angegeben

ii) ein Staat oder ein Mitglied der WTO, in dem oder für den bzw. das die Anmeldung eingereicht wurde, wurde falsch oder gar nicht angegeben

iii) das Aktenzeichen wurde nicht angegeben

iv) das Aktenzeichen wurde falsch angegeben

Die Mängel i) und ii) können nur nach den Verfahren in A-III, 6.5.2 und innerhalb der dort angegebenen Frist beseitigt werden. Werden diese Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, erlischt nach Art. 90 (5) der betreffende Prioritätsanspruch. In Bezug auf die Frist nach Regel 52 (3) ist keine Weiterbehandlung möglich, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

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

Hat es der Anmelder jedoch versäumt, gemäß Regel 52 (1) das Aktenzeichen der früheren Anmeldung vor Ablauf der 16-Monatsfrist nach Regel 52 (2) anzugeben (Mangel iii)), so fordert das EPA ihn nach Regel 59 auf, das Aktenzeichen innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Diese Frist kann gemäß Regel 132 (2) verlängert werden (siehe E-IX, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmeldungen), die Weiterbehandlung ist jedoch durch Regel 135 (2) ausgeschlossen. Antwortet der Anmelder nicht rechtzeitig auf diese Mitteilung, so führt dies nach Art. 90 (5) zum Erlöschen des betreffenden Prioritätsanspruchs.

Wenn der Anmelder ein falsches Aktenzeichen für die Prioritätsanmeldung angegeben hat (Mangel iv)), kann er einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 139 einreichen (siehe A-V, 3).

6.6 Prioritätsfrist

Art. 122 Regel 133 Regel 134 Regel 136

Liegt das Datum eines Prioritätsanspruchs mehr als zwölf Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, so kann die Eingangsstelle dem Anmelder mitteilen, dass sein Prioritätsanspruch als ungültig gilt, wenn er nicht

i) innerhalb der Frist nach Regel 52 (3) (siehe A-III, 6.5.2) einen berichtigten Tag angibt, der innerhalb der 12-Monatsfrist vor dem Anmeldetag liegt oder

ii) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragt und diesem Antrag stattgegeben wird (siehe unten). Dies gilt nur, wenn der Anmelder auch die europäische Patentanmeldung innerhalb derselben Zweimonatsfrist eingereicht hat.

Wird die Priorität einer Anmeldung beansprucht, die denselben Anmeldetag hat wie die europäische Patentanmeldung (siehe A-III, 6.1), teilt das EPA dem Anmelder mit, dass diese Priorität nicht in Anspruch genommen werden kann, sofern der Prioritätstag nicht korrigiert werden kann (siehe A-III, 6.5.2).

Auf die Prioritätsfrist nach Art. 87 (1) finden die Regeln 133 und 134 Anwendung. Wenn für die frühere Anmeldung ein Tag genannt ist, der nach dem Anmeldetag liegt oder auf den Anmeldetag fällt, ist wie in A-III, 6.5.2 beschrieben zu verfahren (hinsichtlich der Möglichkeit der Berichtigung von Schreib- oder ähnlichen Fehlern siehe A-V, 3).

Nach Art. 122 und Regel 136 (1) ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist (zwölf Monate nach Art. 87 (1)) möglich. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist einzureichen (Regel 136 (1)), und die versäumte Handlung, d. h. die Festsetzung eines Anmeldetags für die europäische Patentanmeldung, ist innerhalb dieser Frist nachzuholen (Regel 136 (2)). Näheres zum Wiedereinsetzungsantrag siehe E-VIII, 3.

6.7 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument)

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

Eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird (Prioritätsdokument, -unterlage oder -beleg), ist bis zum Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Prioritätsunterlagen können auf Papier oder in elektronischer Form mittels der Online-Einreichung des EPA oder der Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden. Bei der elektronischen Einreichung müssen die Unterlagen in einem akzeptierten Format und von der ausstellenden Behörde mit einer vom EPA anerkannten Signatur digital signiert sein. Solche elektronischen Prioritätsunterlagen werden derzeit von den Patentämtern Brasiliens, Frankreichs, Griechenlands, Italiens, Österreichs, Polens, Portugals, Singapurs, der Tschechischen Republik und der USA ausgestellt; weitere Ämter dürften folgen. Prioritätsunterlagen dürfen nicht über den EPA-Dienst zur Web-Einreichung oder den EPO Contingency Upload Service eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48), und auch nicht per Fax (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18). Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnt die oben genannte Frist vom frühesten Prioritätstag an zu laufen.

Die Abschrift und der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung sind von der Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, zu beglaubigen. Diese Beglaubigung kann eine separate Bescheinigung dieser Behörde über den Tag der Einreichung der früheren Anmeldung (Regel 53 (1) Satz 2) oder Bestandteil der Prioritätsunterlage selbst sein.

Die Beglaubigung der Authentizität der Abschrift kann ebenfalls ein separates Dokument oder Bestandteil der Prioritätsunterlage sein.

Eine Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) kann außer auf Papier auch auf anderen Datenträgern, z. B. auf CD-ROM, eingereicht werden, vorausgesetzt, dass

a) der Datenträger, der den Prioritätsbeleg enthält, von der Behörde erstellt wird, bei der die frühere Anmeldung eingereicht wurde, und gewährleistet ist, dass der Inhalt nicht nachträglich unbemerkt verändert werden kann,

b) der Inhalt des Datenträgers von der Behörde als mit (Teilen) der früheren Anmeldung übereinstimmend bescheinigt ist und

c) auch der Anmeldetag der früheren Anmeldung von dieser Behörde bescheinigt wird.

Die Bescheinigungen können separat in Papierform vorgelegt werden. Der Datenträger muss lesbar sein und darf keine Computerviren oder andere Arten bösartiger Software enthalten.

Regel 53 (2)

Auf Antrag des Anmelders nimmt das Europäische Patentamt eine über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS) bereitgestellte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf. Der DAS erlaubt den automatischen elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den teilnehmenden Ämtern. Anmelder können beim Amt der Erstanmeldung beantragen, dass beglaubigte Abschriften früherer Patentanmeldungen im DAS-System bereitgestellt werden, und dann die Ämter der Nachanmeldung ersuchen, die Abschriften mittels der angegebenen Zugangscodes über den DAS abzurufen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. November 2021, ABl. EPA 2021, A83 und Mitteilung des EPA vom 22. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A27).

Kann eine Prioritätsunterlage nicht über den DAS abgerufen werden oder wurde der Abruf über den DAS nicht beantragt, nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, wenn die frühere Anmeldung

i) eine europäische Patentanmeldung

ii) eine beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung

ist. Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so kann weiterhin die Einreichung der Übersetzung oder die Erklärung nach Regel 53 (3) erforderlich sein (siehe A-III, 6.8).

Hat der Anmelder im Zusammenhang mit dem Antrag, dass nachgereichten Teilen der Beschreibung oder nachgereichten Zeichnungen nach

Regel 56 die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 5.4 v)) oder dass richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teilen nach Regel 56a die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 6.4 v)), bereits eine Abschrift der Prioritätsunterlage eingereicht, so braucht er sie nicht noch einmal einzureichen. Fehlt bei der bereits eingereichten Abschrift jedoch die Beglaubigung im Hinblick auf Inhalt und/oder Tag der Einreichung, so hat der Anmelder die fehlende Beglaubigung innerhalb der oben genannten Frist vorzulegen.

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

Legt der Anmelder innerhalb der oben genannten Frist keine beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlage vor (Regel 53 (1)), so fordert das EPA ihn nach Regel 59 auf, dies innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzuholen. Diese Frist kann gemäß Regel 132 (2) verlängert werden (siehe E-IX, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmeldungen); die Weiterbehandlung ist jedoch durch Regel 135 (2) ausgeschlossen. Legt der Anmelder auch innerhalb dieser Frist die genannten Unterlagen nicht vor, erlischt der betreffende Prioritätsanspruch (Art. 90 (5)).

Wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung nicht in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden kann, gilt die Abschrift nicht nach Regel 53 (2) als ordnungsgemäß eingereicht. Das EPA setzt den Anmelder rechtzeitig darüber in Kenntnis und gibt ihm die Möglichkeit, die beglaubigte Abschrift gemäß Regel 53 (1) EPÜ nachzureichen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. November 2021, ABl. EPA 2021, A83 und Mitteilung des EPA vom 13. November 2021, ABl. EPA 2021, A84).

6.8 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Ist die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das EPA den Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer bestimmten Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Die Länge dieser Frist hängt davon ab, in welchem Verfahrensstadium diese Aufforderung ergeht (siehe nachfolgende Unterpunkte).

6.8.1 Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung vor der Prüfung

Wenn die Recherchenabteilung feststellt, dass eine Übersetzung der früheren Anmeldung erforderlich ist, kann sie die entsprechende Aufforderung nach Regel 53 (3) mit einer der beiden folgenden Mitteilungen versenden:

i) mit der Mitteilung nach Regel 69 (1) und Regel 70a (1) (wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nicht vor Zugang des Recherchenberichts stellt – siehe A-VI, 2.1).

   In diesem Fall entspricht die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags, nämlich sechs Monate ab dem Tag, an dem nach Regel 70 (1) auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde.

ii) mit der Mitteilung nach Regel 70 (2) (wenn der Anmelder den Prüfungsantrag vor Zugang des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts stellt – siehe A-VI, 2.3).

In diesem Fall entspricht die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Frist für die Einreichung der Bestätigung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (2):

a) Bei nicht auf dem PCT-Weg eingereichten Anmeldungen beträgt die Frist sechs Monate ab dem Tag, an dem auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde (siehe A-VI, 2.3).

b) Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3.2), beträgt die Frist sechs Monate ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 70 (2) (siehe E-IX, 2.5.3).

In der Praxis wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) dem Anmelder in einer gesonderten Mitteilung übermittelt, und es kann vorkommen, dass sie nicht an genau demselben Tag wie die relevante, vorstehend in i) bzw. ii) genannte Mitteilung versendet wird. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Frist für die Einreichung der Übersetzung aus, weil das der Berechnung zugrunde liegende Ereignis (der Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts bzw. die Zustellung der Mitteilung nach Regel 70 (2)) nicht von der Zustellung der Aufforderung nach Regel 53 (3) abhängt, es sei denn, Letztere wird weniger als zwei Monate vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Übersetzung zugestellt. In diesem Fall verlängert sich die Frist auf zwei Monate nach Zustellung der Aufforderung, und zwar unbeschadet einer möglichen Fristverlängerung nach Regel 132 (2) (siehe E-VIII, 1.6).

6.8.2 Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung im Prüfungs-/ Einspruchsverfahren

Regel 132 (2)

Die Frist für die Einreichung der Übersetzung im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren beträgt vier Monate.

Wenn noch keine Aufforderung nach Regel 53 (3) ergangen ist (siehe A-III, 6.8.1), wird sie im Prüfungsverfahren entweder gesondert oder als Anlage zu einer Mitteilung nach Art. 94 (3) übermittelt. Wird sie als Anlage zu einer Mitteilung nach Art. 94 (3) gesendet, ist die Frist für die Erwiderung auf diese Mitteilung dieselbe wie für die Einreichung der Übersetzung (d. h. vier Monate), und zwar auch dann, wenn in der Mitteilung nur geringfügige Einwände erhoben wurden (siehe E-VIII, 1.2).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA, Regel 45*bis* PCT) tätig war, kann die Prüfungsabteilung erst nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) eine Aufforderung nach Regel 53 (3) senden (siehe E-IX, 3.2).

Weil der Inhaber eines europäischen Patents vorher (im Prüfungsverfahren oder früher, siehe A-III, 6.8.1) möglicherweise noch nicht aufgefordert wurde, eine Übersetzung einzureichen, kann das EPA die oben genannte Aufforderung im Einspruchsverfahren versenden, wenn sich in diesem Verfahren herausstellt, dass die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.

Wurde der Anmelder bzw. Patentinhaber aufgefordert, eine Übersetzung einzureichen, wird die Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungs- und Einspruchsverfahren erst gesendet, wenn entweder die Übersetzung vorliegt oder (im Prüfungsverfahren) die Frist für die Weiterbehandlung in Bezug auf die Frist nach Regel 53 (3) abgelaufen ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.

In der Praxis setzt die Recherchen-, Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, die mit der Patentanmeldung bzw. dem Patent befasst ist, den Formalsachbearbeiter davon in Kenntnis, dass eine Übersetzung der früheren Anmeldung erforderlich ist. Der Formalsachbearbeiter versendet dann die oben genannte Mitteilung.

6.8.3 Rechtsverlust und Rechtsbehelfe

Reicht der Anmelder oder Inhaber des Patents die Übersetzung nicht rechtzeitig ein, erlischt der Prioritätsanspruch, und der Anmelder bzw. Patentinhaber wird entsprechend unterrichtet (siehe A-III, 6.11). Als Folge wird die Zwischenliteratur Stand der Technik nach Art. 54 (2) oder Art. 54 (3) und somit relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Der Anmelder bzw. Inhaber wird nicht noch einmal aufgefordert, die Übersetzung einzureichen, kann jedoch im Prüfungsverfahren Weiterbehandlung beantragen, falls er die Frist für die Einreichung der Übersetzung versäumt (siehe E-VIII, 2). Gegebenenfalls kann der Anmelder auch eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen (siehe E-VIII, 1.9.3).

Werden Übersetzungen von mehreren früheren Anmeldungen angefordert und nicht rechtzeitig eingereicht, ist für jede dieser Prioritäten eine Weiterbehandlungsgebühr nach Regel 135 (1) und Art. 2 (1) Nr. 12 GebO fällig. Dies gilt auch, wenn die Übersetzungen in einer einzigen Aufforderung nach Regel 53 (3) angefordert wurden.

Wird im Einspruchsverfahren die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, kann der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 und Regel 136 beantragen (siehe E-VIII, 3). Die Weiterbehandlung steht ihm im Einspruchsverfahren nicht zur Verfügung, er kann jedoch gegebenenfalls eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen (siehe E-VIII, 1.9.3).

6.8.4 Übersetzung der früheren Anmeldung bereits eingereicht

Hat der Anmelder bereits zusammen mit dem Antrag, dass den verspätet eingereichten Teilen der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56 die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 5.4 vi)) oder dass richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teilen nach Regel 56a die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 6.4 vi)), eine

Übersetzung der früheren Anmeldung eingereicht, so braucht er sie nicht noch einmal einzureichen.

6.8.5 Freiwillige Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung

Der Anmelder bzw. Inhaber eines europäischen Patents kann jederzeit während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens vor dem EPA eine Übersetzung der früheren Anmeldung einreichen.

6.8.6 Erklärung, die die Übersetzung ersetzt

Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (siehe auch F-VI, 3.4 und D-VII, 2). Die Erklärung kann auch durch Auswahl des entsprechenden Kästchens im Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) abgegeben werden. Diese Erklärung ist nur wirksam, wenn der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung eine genaue Übersetzung der früheren Anmeldung ist, deren Priorität beansprucht wird, d. h., dass nichts hinzugefügt oder weggelassen wurde. Enthielt die europäische Patentanmeldung am Anmeldetag keine Patentansprüche (siehe A-II, 4.1), kann der Anmelder diese später nachreichen (siehe A-III, 15). Damit die Erklärung in solchen Fällen wirksam ist, muss die Beschreibung der europäischen Patentanmeldung eine genaue Übersetzung der Beschreibung der prioritätsbegründenden Anmeldung sein, unabhängig davon, ob diese an ihrem Anmeldetag Patentansprüche enthielt. Wenn jedoch die europäische Patentanmeldung am Anmeldetag Patentansprüche enthält, während die frühere Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Ansprüche enthielt, ist die Erklärung nicht wirksam. Auch wenn die europäische Patentanmeldung mehr Text oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der eingereichten Fassung enthält, kann eine solche Erklärung nicht akzeptiert werden. Kann die Erklärung aus einem der obigen Gründe nicht akzeptiert werden, ist innerhalb der gesetzten Frist eine vollständige Übersetzung einzureichen, um dem Erfordernis der Einreichung einer Übersetzung zu entsprechen. Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (d. h. die Ansprüche gegenüber der Beschreibung; beispielsweise wenn die Ansprüche am Ende der Anmeldung stehen, in der früheren Anmeldung dagegen am Anfang), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung ebenso wenig wie wenn Bezugszeichen eines anderen Typs (z. B. arabische statt römischer Ziffern) verwendet werden. Eine Erklärung kann hingegen nicht anerkannt werden, wenn innerhalb der Anmeldungsteile Änderungen vorgenommen worden sind (also z. B. die Ansprüche in einer anderen Reihenfolge aufgeführt oder weitere Bezugszeichen aufgenommen worden sind) oder wenn Passagen der Anmeldung (z. B. die Auflistung von Bestandteilen, Zwischenüberschriften und die Beschriftung von Zeichnungen) nicht identisch mit denen der früheren Anmeldung sind.

Beansprucht eine europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten, ist die Erklärung nur in Ausnahmefällen eine vollständige Übersetzung einer der früheren Anmeldungen. In solchen Fällen kann zu der identischen früheren Anmeldung eine Erklärung abgegeben werden; auf Verlangen ist

jedoch eine vollständige Übersetzung der anderen früheren Anmeldung(en) einzureichen.

6.9 Fehlender Prioritätsanspruch

Für die europäische Patentanmeldung besteht kein Prioritätsanspruch, wenn

i) die Anmeldung nicht innerhalb der in A-III, 6.1 iii) genannten 12-Monatsfrist eingegangen ist und wenn der Anmelder *Art. 87 (1)*

a) weder den Prioritätstag rechtzeitig so berichtigt hat (siehe A-III, 6.5.2), dass der Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung nicht mehr außerhalb der 12-Monatsfrist nach Art. 87 (1) liegt oder der Prioritätstag nicht mehr mit dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung identisch ist (siehe A-III, 6.6),

b) noch die Wiedereinsetzung in Bezug auf den Prioritätsanspruch erfolgreich beantragt hat (siehe A-III, 6.6)

ii) die frühere Anmeldung für kein prioritätsbegründendes Schutzrecht eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.1) oder *Art. 87 (1)*

iii) die frühere Anmeldung hinsichtlich des Staats, des WTO-Mitglieds oder der Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz, in denen oder für die sie eingereicht worden ist, nicht prioritätsbegründend ist (siehe A-III, 6.1 i) und 6.2). *Art. 87 (1) und (4)*

6.10 Erlöschen des Prioritätsanspruchs

Der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung erlischt, wenn *Art. 90 (4) und (5)* *Regel 53 (3)*

i) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.5.1),

ii) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig berichtigt worden ist (siehe A-III, 6.5.2 und 6.5.3),

iii) die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.7),

iv) nach einer Aufforderung gemäß Regel 53 (3) die Übersetzung der früheren Anmeldung bzw. die in A-III, 6.8.6 genannte Erklärung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.8.3).

6.11 Unterrichtung

Der Anmelder wird unterrichtet, wenn kein Prioritätsanspruch besteht oder wenn der Prioritätsanspruch erlischt. Bei der Berechnung von Fristen, die von der Priorität abhängen, wird diese neue Situation berücksichtigt; das Gleiche gilt, wenn auf einen Prioritätsanspruch verzichtet wird. Auf bereits abgelaufene Fristen hat der Wegfall eines Prioritätsanspruchs keinen Einfluss (siehe auch F-VI, 3.4 und E-VIII, 1.5). Ist die Recherche noch nicht durchgeführt worden, so unterrichtet die Eingangsstelle die Recherchen- *Regel 112 (1)*

abteilung von dem Erlöschen eines Prioritätstags oder der Hinfälligkeit des Anspruchs hierauf.

6.12 Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en)

Regel 141 (1)

Ein Anmelder, der im Sinne des Art. 87 eine Priorität in Anspruch nimmt, hat eine Kopie der Recherchenergebnisse der Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, zusammen mit der europäischen Patentanmeldung entweder unverzüglich nach Erhalt dieser Ergebnisse oder, im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung, bei Eintritt in die europäische Phase einzureichen. Dieses Erfordernis gilt auch für Prioritätsansprüche, die später zurückgenommen werden oder erlöschen, sowie für Prioritätsansprüche, die nach dem Anmeldetag eingeführt oder berichtigt werden (siehe A-III, 6.5.1 und 6.5.2). Die Verpflichtung nach Regel 141 (1) besteht, solange die Anmeldung vor dem EPA anhängig ist, und gilt für alle ab dem 1. Januar 2011 eingereichten europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen (ABl. EPA 2009, 585). Bei Teilanmeldungen ist nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung maßgeblich, sondern der Tag, an dem die Teilanmeldung beim EPA eingegangen ist (siehe A-IV, 1.2.1). Wird die Kopie dem EPA nicht vorgelegt, bevor die Prüfungsabteilung zuständig wird, so ist das in C-II, 5 und C-III, 6 dargelegte Verfahren anzuwenden.

Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so muss für jede Prioritätsanmeldung die oben genannte Kopie der Recherchenergebnisse eingereicht werden. Sind die Recherchenergebnisse nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss keine Übersetzung eingereicht werden. Die eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des offiziellen Dokuments des Amts sein, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde. Eine vom Anmelder selbst erstellte Liste des Stands der Technik ist nicht ausreichend. Kopien der angeführten Dokumente brauchen nicht vorgelegt zu werden (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 410).

Regel 141 (2)

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

i) einen europäischen Recherchenbericht (Art. 92),

ii) einen internationalen Recherchenbericht (Art. 15 (1) PCT),

iii) einen Bericht über die Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT) oder

iv) einen Bericht über eine Recherche, die für ein nationales Amt zu einer nationalen Anmeldung durchgeführt wurde. Das EPA führt derzeit Recherchen für die nationalen Ämter folgender Länder durch: Albanien, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien,

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, San Marino, Vereinigtes Königreich, Zypern (Stand: Oktober 2021).

Das EPA nimmt außerdem die in Regel 141 (1) genannte Kopie der Recherchenergebnisse in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf und befreit damit den Anmelder von der Einreichung dieser Kopie, wenn – gemäß einem Abkommen mit dem jeweiligen nationalen Patentamt – die Priorität einer Erstanmeldung in einem der folgenden Staaten beansprucht wird:

– Dänemark (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 10. Dezember 2014, ABl. EPA 2015, A2)

– Japan (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2010, ABl. EPA 2011, 62)

– Österreich (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. September 2012, ABl. EPA 2012, 540)

– Republik Korea (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 27. Februar 2013, ABl. EPA 2013, 216)

– Spanien (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 10. Februar 2016, ABl. EPA 2016, A18)

– Schweden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 14. Mai 2021, ABl. EPA 2021, A39)

– Schweiz (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 4. Juni 2019, ABl. EPA 2019, A55)

– Tschechische Republik (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 11. Juli 2022, ABl. EPA 2022, A79)

– Vereinigtes Königreich (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2010, ABl. EPA 2011, 62)

– Vereinigte Staaten von Amerika (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2010, ABl. EPA 2011, 62)

– Volksrepublik China (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 8. April 2021, ABl. EPA 2021, A38)

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

7. Bezeichnung der Erfindung

7.1 Erfordernisse

Regel 41 (2) b)

Die Bezeichnung der Erfindung muss im Erteilungsantrag enthalten sein. Regel 41 (2) b) schreibt vor, dass die Bezeichnung "eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung" wiedergeben muss und "keine Fantasiebezeichnung enthalten darf". In dieser Hinsicht ist Folgendes zu berücksichtigen:

i) Eigennamen, Fantasiebezeichnungen, das Wort "Patent" oder ähnliche nichttechnische Wörter, die nicht der Darstellung der Erfindung dienen, sind nicht zu verwenden.

ii) Die ungenaue Abkürzung "usw." ist nicht zu verwenden; stattdessen ist das anzugeben, was damit gemeint ist.

iii) Bezeichnungen wie "Verfahren", "Vorrichtungen", "Chemische Verbindungen" ohne weiteren Zusatz oder ähnliche vage Bezeichnungen erfüllen nicht das Erfordernis, wonach die Bezeichnung eine genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiedergeben muss.

iv) Handelsnamen und Marken dürfen ebenfalls nicht verwendet werden; die Eingangsstelle muss jedoch nur dann einschreiten, wenn Namen verwendet werden, die nach dem allgemeinen Fachwissen Handelsnamen oder Marken sind.

7.2 Verantwortung

Regel 41 (2) b)

Die Verantwortung dafür, dass die Bezeichnung den Vorschriften der Ausführungsordnung entspricht, liegt letztlich bei der Prüfungsabteilung. Dennoch wird die Recherchenabteilung die erforderlichen Maßnahmen treffen und die Bezeichnung ändern, damit nach Möglichkeit keine Anmeldungen mit Bezeichnungen veröffentlicht werden, die offensichtlich gegen die einschlägigen EPÜ-Vorschriften verstoßen (siehe auch F-II, 3). Das EPA wird in solchen Fällen die Bezeichnung der Erfindung, soweit ihm dies erforderlich erscheint, von Amts wegen ändern (siehe ABl. EPA 1991, 224).

Bei Übermittlung des europäischen Recherchenberichts wird der Anmelder informiert, ob die Recherchenabteilung die von ihm vorgeschlagene Bezeichnung übernommen hat. Die genaue Erfindungsbezeichnung (in den drei Amtssprachen des EPA) mit dem von der Recherchenabteilung genehmigten Wortlaut wird ihm in der Mitteilung über die bevorstehende Veröffentlichung zur Kenntnis gebracht.

Die Erfindungsbezeichnung wird veröffentlicht und in Großbuchstaben in das Europäische Patentregister eingetragen (Regel 143 (1) c)).

8. Unzulässige Angaben

8.1 Öffentliche Ordnung und gute Sitten

Art. 53 a)
Regel 48 (1) a) und (2)

Die Anmeldung darf keine Angaben oder Zeichnungen enthalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Solche Angaben können vor Veröffentlichung der Anmeldung ausgelassen werden; die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter und Zeichnungen sind in der veröffentlichten Anmeldung anzugeben. (Werden Zeichnungen entfernt, so sind die Formerfordernisse von A-III, 3.2 zu berücksichtigen.) Die Eingangsstelle kann die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen darauf überprüfen, ob sie Anstoß erregende Angaben enthalten. Damit sich die Formalprüfung nicht unnötig verzögert, wird im Fall des Falles anhand einer flüchtigen Prüfung festgestellt, dass in der Anmeldung folgende unzulässige Angaben nicht enthalten sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben. Die Eingangsstelle kann auch tätig werden, um die Veröffentlichung solcher Angaben zu verhindern, wenn die Recherchenabteilung sie auf solche Angaben aufmerksam macht, die von ihr übersehen worden sind. Dem Anmelder wird mitgeteilt, was ausgelassen worden ist. In der Praxis macht gewöhnlich die Recherchenabteilung die Eingangsstelle auf solche Angaben in der Anmeldung aufmerksam.

8.2 Herabsetzende Äußerungen

Regel 48 (1) b) und (3)

Nach Regel 48 (1) b) dürfen Anmeldungen keine herabsetzenden Äußerungen über Erzeugnisse oder Verfahren Dritter oder den Wert oder die Gültigkeit von Anmeldungen oder Patenten Dritter enthalten; reine Vergleiche mit dem Stand der Technik allein gelten nicht als herabsetzend. Äußerungen, die eindeutig unter diese Kategorie fallen und im Rahmen der in A-III, 8.1 angegebenen flüchtigen Prüfung festgestellt werden oder auf die von der Recherchenabteilung hingewiesen wird, können von der Eingangsstelle in der zu veröffentlichenden Anmeldung ausgelassen werden. In Zweifelsfällen ist die Klärung dieser Frage der Prüfungsabteilung zu überlassen. In der veröffentlichten Anmeldung müssen die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter angegeben werden, und das EPA hat auf Antrag eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfügung zu stellen. Dem Anmelder wird wiederum mitgeteilt, was ausgelassen worden ist. (Siehe auch die Behandlung unzulässiger Angaben im Verfahren vor der Prüfungsabteilung, F-II, 7).

9. Anspruchsgebühren

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

Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung der Ansprüche (siehe Absatz unten) mehr als 15 Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Für Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, und für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eintreten, fällt für den 51. und jeden weiteren Anspruch eine höhere Gebühr an. Maßgebend ist die Reihenfolge der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Enthält die Anmeldung mehrere Sätze von Patentansprüchen, so ist Regel 45 nur auf

den Satz von Patentansprüchen anzuwenden, der die meisten Ansprüche enthält. Wird die Zahl der im ursprünglich gebührenpflichtigen Anspruchssatz nach dem Wegfall von Patentansprüchen wegen Nichtzahlung von Anspruchsgebühren verbleibenden Patentansprüche so stark reduziert, dass jetzt ein anderer Satz mehr Patentansprüche enthält, ist auch bei diesem anderen Satz die Zahl der Patentansprüche zu reduzieren, und zwar auf die Zahl der im ursprünglich gebührenpflichtigen Anspruchssatz verbleibenden Patentansprüche (siehe J 8/84). Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Patentansprüche zu entrichten.

Wenn richtige Ansprüche nach Regel 56a (3) oder (4) eingereicht werden (siehe A-II, 6), wird die Anspruchsgebühr nach dem zuerst eingereichten Anspruchssatz berechnet.

Die Ansprüche können in den folgenden Verfahrensstadien eingereicht werden:

a) am Anmeldetag oder an dem Tag, an dem die Teilanmeldung eingereicht wird (siehe A-II, 4.1.5 und A-IV, 1.2.1)

b) nach dem Anmeldetag, fristgerecht nachdem das EPA in einer Mitteilung nach Regel 58 auf ihr Fehlen hingewiesen hat (siehe A-III, 15)

c) nach dem Anmeldetag auf Initiative des Anmelders, bevor das EPA eine Mitteilung nach Regel 58 versendet (siehe A-III, 15)

Die Anspruchsgebühren sind dementsprechend innerhalb von einem Monat nach dem jeweils zutreffenden Eingangstag zu entrichten.

Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung nach Regel 45 (2), in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden. Der Anmelder kann auf diese Mitteilung nicht verzichten. Wird eine Anspruchsgebühr nicht bis zum Ablauf der Nachfrist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Der Anmelder wird davon unterrichtet. Der Anmelder kann auf die Mitteilung nach Regel 112 (1), in der die Fiktion des Verzichts auf Ansprüche nach Regel 45 (3) festgestellt wird, nicht verzichten. Reichen die gezahlten Anspruchsgebühren nicht für sämtliche gebührenpflichtigen Patentansprüche (Patentansprüche 16 und folgende) aus und ist bei der Zahlung nicht angegeben worden, für welche Patentansprüche die Gebühren entrichtet worden sind, so wird der Anmelder aufgefordert, bekannt zu geben, welchem der gebührenpflichtigen Patentansprüche die Anspruchsgebühren zuzuordnen sind. Die Eingangsstelle unterrichtet die Recherchenabteilung von den Patentansprüchen, die als fallen gelassen gelten. Eine fällig gewordene Anspruchsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nur im Fall der Regel 37 (2) zurückgezahlt (siehe A-II, 3.2, letzter Absatz).

In Fällen, in denen

i) die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde (siehe A-II, 4.1.3.1) und

ii) der Anmelder bei der Einreichung angibt, dass die Ansprüche dieser früher eingereichten Anmeldung die Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung ersetzen,

werden die Anspruchsgebühren innerhalb von einem Monat nach dem Anmeldetag fällig (denn die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung liegen effektiv am Anmeldetag vor). Das EPA fordert den Anmelder jedoch erst dann in einer Mitteilung nach Regel 45 (2) zur Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren auf, wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Abschrift der früher eingereichten Anmeldung vorgelegt hat (Regel 40 (3)), denn erst dann weiß das EPA, wie viele Ansprüche vorliegen und wie viele Anspruchsgebühren gegebenenfalls fällig sind.

Merkmale eines nach Regel 45 (3) als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden (J 15/88). Es steht dem Anmelder jedoch frei, einen Anspruch bzw. Merkmale eines Anspruchs, der im Verfahren zur Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung aufgrund der Nichtzahlung der Anspruchsgebühr als fallen gelassen gilt, durch Einreichung einer Teilanmeldung zu beanspruchen.

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

10. Zusammenfassung

10.1 Allgemeines

Jede Patentanmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Auswirkungen bei Nichterfüllung dieses Erfordernisses werden in A-III, 16 behandelt.

Art. 78 (1) e)
Art. 90 (3)
Regel 57 d)

10.2 Inhalt der Zusammenfassung

Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird vom EPA bestimmt (siehe F-II, 2). In der Praxis ist dafür die Recherchenabteilung zuständig, weil der endgültige Inhalt der Zusammenfassung dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übermittelt werden muss. Befindet die Recherchenabteilung, dass sich die eingereichte Zusammenfassung nicht auf die beanspruchte Anmeldung bezieht, so unterrichtet sie den Anmelder, dass die eingereichten Unterlagen keine Zusammenfassung darstellen, und fordert ihn auf, den Mangel zu beheben (siehe A-III, 16).

Regel 66

10.3 Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung

Enthält die Patentanmeldung Zeichnungen, so sollte der Anmelder diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen angeben,

Regel 47 (4)

die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Wird diesem Erfordernis nicht entsprochen, so entscheidet die Recherchenabteilung, welche Abbildung(en) zu veröffentlichen ist (sind). Zum weiteren Verfahren siehe F-II, 2.4.

11. Benennung von Vertragsstaaten

11.1 Allgemeines

Art. 79 (1)

Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents gelten alle Staaten als benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören (die Vertragsstaaten sind im Allgemeinen Teil, Abschnitt 6, aufgelistet). Andere im Erteilungsantrag benannte Staaten dürfen nicht berücksichtigt werden (zur Benennung von Vertragsstaaten auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag siehe A-III, 11.2.2, 11.3.5 und 11.3.6). In Fällen, in denen die Anmeldung auf gemeinsame Anmelder lautet, darf jeder Anmelder verschiedene Vertragsstaaten benennen (siehe A-II, 2); Einwände sind im Verlauf des Formalprüfungsverfahrens zu erheben, wenn Unklarheiten in Bezug auf die Staaten bestehen, die von den einzelnen Anmeldern benannt worden sind.

11.2 Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden

11.2.1 Benennungsgebühr; Fristen

Art. 79 (2)
Regel 39
Art. 149 (1)

Für die Benennung von Vertragsstaaten ist eine Benennungsgebühr zu entrichten.

Art. 2 (1) Nr. 3 GebO

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

Regel 39

Für europäische Patentanmeldungen ist die Benennungsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

Regel 17 (3)
Regel 36 (4)

Für Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b) ist die Benennungsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung bzw. zu der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe A-IV, 1.4.1).

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

11.2.2 Zahlung der Benennungsgebühr

Regel 39 (1)

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Staaten benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung

angehören. Die Benennungsgebühr kann hingegen später gezahlt werden (siehe A-III, 11.2.1).

Mit der Zahlung der Benennungsgebühr sind alle Vertragsstaaten benannt, mit Ausnahme von Staaten, deren Benennung ausdrücklich zurückgenommen wurde. *Art. 2 (1) Nr. 3 GebO*

11.2.3 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr

Wurde die Benennungsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Regel 39 (1) entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. *Regel 39 (2)*

In diesem Fall teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) den Rechtsverlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VIII, 2).

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

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

11.2.4 Zurücknahme einer Benennung

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann der Anmelder die Benennung eines oder mehrerer Vertragsstaaten bis zur Erteilung des Patents jederzeit zurücknehmen. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung; der Anmelder wird hiervon unterrichtet. *Art. 79 (3)* *Regel 39 (2) und (3)*

In keinem Fall werden wirksam entrichtete Benennungsgebühren zurückerstattet (siehe A-X, 10.1.1).

Die Benennung eines Vertragsstaats darf von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, nicht zurückgenommen werden. *Regel 15*

Der Anmelder kann Benennungen bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung zurücknehmen, z. B. um zu verhindern, dass sich ältere nationale Rechte mit der prioritätsbegründenden Anmeldung überschneiden (Art. 139 (3)). Zurückgenommene Benennungen können durch eine fristgerechte Zahlung der Benennungsgebühr nicht reaktiviert werden.

Zu europäischen Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.3.4.

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

Für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ist die Benennungsgebühr innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft. *Regel 159 (1) d)*

Regel 160
Art. 153 (2)

Nach Regel 160 (1) gilt die europäische Patentanmeldung (siehe Art. 153 (2)) als zurückgenommen, wenn die Benennungsgebühr für eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eintritt, nicht innerhalb der Grundfrist nach Regel 159 (1) d) entrichtet wird. Stellt das EPA fest, dass eine europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, so teilt es dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Für die Benennungsgebühr in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe auch E-IX, 2.1.4 und 2.3.11.

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

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die bis 31. März 2009 gültige Fassung der maßgeblichen Vorschriften, die weiterhin auf europäische Patentanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar sind, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden bzw. in die europäische Phase eingetreten sind.

11.3.1 Benennungsgebühr; Fristen

Art. 79 (2)
Regel 39, in Kraft bis 31. März 2009
Art. 149 (1)
Art. 2 (2) Nr. 3 und 3a GebO

Für die Benennung eines Vertragsstaats ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die Schweiz und Liechtenstein ist nur eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten. Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gelten alle Vertragsstaaten als benannt.

Für europäische Patentanmeldungen sind die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

Regel 17 (3), in Kraft bis 31. März 2009
Regel 36 (4), in Kraft bis 31. März 2009

Für Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, sind die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der europäischen Teilanmeldung oder der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe A-IV, 1.4.1).

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

11.3.2 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren

Regel 39 (2), in Kraft bis 31. März 2009

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

Wird die Benennungsgebühr für einen bestimmten Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, sendet das EPA dem Anmelder eine Mitteilung nach Regel 112 (1), in der es ihn davon unterrichtet, dass die betreffende Benennung nach Regel 39 (2) als zurückgenommen gilt. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder in Bezug auf diesen teilweisen Rechtsverlust die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe

E-VIII, 2). Die Mitteilung wird nicht versandt, wenn der Anmelder durch Auswählen des entsprechenden Kästchens auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag auf das Recht verzichtet, eine solche Mitteilung für den betreffenden Staat zu erhalten. Durch Auswählen dieses Kästchens hat der Anmelder auf das Recht auf Weiterbehandlung in Bezug auf die fragliche(n) Benennung(en) verzichtet.

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

11.3.3 Nicht ausreichende Zahlung

Art. 6 (2) Satz 1 GebO

Werden Benennungsgebühren innerhalb der Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung ohne einen Zusatzbetrag entrichtet, der die Weiterbehandlungsgebühr deckt, so ist zunächst zu ermitteln, wie viele Benennungsgebühren einschließlich der Weiterbehandlungsgebühr in dem gezahlten Gesamtbetrag Deckung finden. Der Anmelder ist dann gemäß Art. 6 (2) Satz 1 GebO aufzufordern, die Vertragsstaaten anzugeben, für die die Benennungsgebühren samt Weiterbehandlungsgebühr zu verwenden sind (siehe entsprechend J 23/82). Zum weiteren Verfahren siehe A-III, 11.3.7.

11.3.4 Als zurückgenommen geltende Anmeldung

Regel 39 (3), in Kraft bis 31. März 2009

Wenn keine Benennungsgebühren bis zum Ablauf der Frist nach Regel 39 (1) wirksam entrichtet werden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Werden die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet und gilt die Anmeldung deshalb nach Regel 39 (3), in Kraft bis 31. März 2009, als zurückgenommen, so teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) diesen Rechtsverlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 in Bezug auf diesen vollständigen Rechtsverlust beantragen (siehe E-VIII, 2).

Gilt die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren als zurückgenommen, so tritt der Rechtsverlust mit dem Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) ein. Entsprechend gilt die Benennung eines Vertragsstaats mit Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) als zurückgenommen und nicht mit Ablauf der Frist für die Weiterbehandlung (siehe entsprechend G 4/98). Dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt; er kann ihn abwenden, indem er die Weiterbehandlung gemäß den in A-III, 11.3.2 erläuterten Verfahren beantragt.

11.3.5 Erteilungsantrag

Art. 79 (1) und (2)

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

Der Anmelder hat bis zum Ablauf der maßgebenden Fristen für die Zahlung der Benennungsgebühren (Regel 39 (1) und Regeln 17 (3) und 36 (4)) Zeit, diejenigen Vertragsstaaten, für die er tatsächlich ein europäisches Patent erhalten möchte, endgültig festzulegen, indem er die entsprechenden

Benennungsgebühren, gegebenenfalls samt einem zusätzlichen Betrag für den Antrag auf Weiterbehandlung, entrichtet.

11.3.6 Angabe der Vertragsstaaten

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

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

Beabsichtigte der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung hingegen weniger als sieben Benennungsgebühren zu entrichten, so hat er die betreffenden Vertragsstaaten im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001 in der Fassung vor dem 1. April 2009) angegeben. Diese Erklärung sollte vor allem die ordnungsgemäße Verbuchung entrichteter Benennungsgebühren erleichtern. Wird eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der entsprechenden Grundfrist gezahlt, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 112 (1).

Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung in Bezug auf die erloschene(n) Benennung(en) beantragen. Hat er jedoch durch Auswählen des entsprechenden Kästchens auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag für bestimmte Benennungen auf das Recht verzichtet, eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zu erhalten und die Weiterbehandlung zu beantragen, so ergeht für die betreffenden Benennungen oder für zurückgenommene Benennungen keine solche Mitteilung.

Für Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren siehe auch A-X, 7.2.

11.3.7 Erforderliche Gebührenhöhe

Art. 6 (2) Satz 1 GebO
Art. 8 (2) Satz 2 GebO, in Kraft bis 31. März 2009
Regel 39 (2), in Kraft bis 31. März 2009
Regel 112 (1)

Reicht der innerhalb der Fristen von Regel 39 (1) oder Regel 135 (1) für Benennungsgebühren gezahlte Betrag unter Berücksichtigung der während der jeweiligen Frist erforderlichen Gebührenhöhe nicht für alle im Formblatt 1001 angegebenen Vertragsstaaten aus und wurde nicht angegeben, für welche Vertragsstaaten die Gebühren bestimmt sind, so wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist die von ihm gewünschten Staaten mitzuteilen (siehe auch A-III, 11.3.3). Kommt der Einzahler der Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so ist Art. 8 (2) GebO anzuwenden: Die Gebühren gelten nur für so viele Benennungen als entrichtet, als der gezahlte Betrag entsprechend der Reihenfolge, in der die Vertragsstaaten benannt sind, ausreicht (siehe entsprechend J 23/82). Die Benennung der nicht durch die Gebühren erfassten Vertragsstaaten gilt als zurückgenommen, und dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt. Wegen des Eintritts des Rechtsverlusts siehe A-III, 11.3.4, dritter Absatz.

11.3.8 Zurücknahme einer Benennung

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann der Anmelder die Benennung eines Vertragsstaats bis zur Erteilung des Patents zurücknehmen. Wirksam entrichtete Benennungsgebühren werden bei Zurücknahme einer Benennung nicht zurückgezahlt. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung; der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Die Benennung eines Vertragsstaats darf von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, nicht zurückgenommen werden.

Art. 79 (3)
Regel 39 (3), in Kraft bis 31. März 2009, und (4), in Kraft bis 31. März 2009
Regel 15

Der Anmelder kann Benennungen bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung zurücknehmen, z. B. um zu verhindern, dass sich ältere nationale Rechte mit der prioritätsbegründenden Anmeldung überschneiden (Art. 139 (3)). Zurückgenommene Benennungen können durch eine fristgerechte Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühren nicht reaktiviert werden. Es ergeht auch keine Mitteilung nach Regel 112 (1), wenn für eine zurückgenommene Benennung keine Benennungsgebühr entrichtet wurde.

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

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ist für jeden benannten Vertragsstaat eine Benennungsgebühr zu zahlen; mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr gelten alle Vertragsstaaten als benannt. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft. Die Grundsätze, die in A-III, 11.3.3, 11.3.6, 11.3.7 und 11.3.8 für vor dem 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen dargelegt sind, gelten gemäß Art. 153 (2) auch für Euro-PCT-Anmeldungen; die einzelnen Vertragsstaaten sind in diesem Fall im Antrag auf Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) anzugeben.

Regel 159 (1) d)

Gemäß Regel 160 (2) gilt die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wurde, als zurückgenommen. Nach Regel 160 (1) gilt die europäische Patentanmeldung (siehe Art. 153 (2)) als zurückgenommen, wenn für eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eintritt, innerhalb der Grundfrist nach Regel 159 (1) d) keine Benennungsgebühr entrichtet wird. Stellt das EPA fest, dass eine europäische Patentanmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt, so teilt es dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Regel 160, in Kraft bis 31. März 2009
Art. 153 (2)

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

12. Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPÜ

12.1 Allgemeines

Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr können europäische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-Anmeldungen) und mithin europäische Patente auf europäische Staaten erstreckt werden, die ein Erstreckungsabkommen mit der EPO geschlossen haben (Erstreckungsstaaten). Dasselbe gilt für Anträge auf Validierung in europäischen oder außereuropäischen Staaten, die ein Validierungsabkommen geschlossen haben (Validierungsstaaten).

Die Staaten, für die derzeit entsprechende Anträge gestellt werden können, sind nachstehend aufgelistet.

i) Erstreckung kann für den folgenden europäischen Staat beantragt werden:

Bosnien und Herzegowina (BA)	seit 1. Dezember 2004

Die Erstreckungsabkommen des EPA mit **Slowenien** (in Kraft getreten am 1. März 1994), **Rumänien** (15. Oktober 1996), **Litauen** (5. Juli 1994), **Lettland** (1. Mai 1995), **Kroatien** (1. April 2004), der **Republik Nordmazedonien** (ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) (1. November 1997), **Albanien** (1. Februar 1996), **Serbien** (1. November 2004) und **Montenegro** (1. März 2010) endeten, als diese Länder mit Wirkung vom 1. Dezember 2002, 1. März 2003, 1. Dezember 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Mai 2010, 1. Oktober 2010 bzw. 1. Oktober 2022 dem EPÜ beitraten. Das Erstreckungssystem gilt jedoch weiterhin für europäische und internationale Anmeldungen, die vor diesen Stichtagen eingereicht wurden, sowie für die aus diesen Anmeldungen hervorgegangenen europäischen Patente.

ii) Validierung kann für folgende Staaten beantragt werden (ABl. EPA 2015, A20, ABl. EPA 2015, A85, ABl. EPA 2017, A85, ABl. EPA 2018, A16 und ABl. EPA 2023, A105):

Marokko (MA)	seit 1. März 2015
Republik Moldau (MD)	seit 1. November 2015
Tunesien (TN)	seit 1. Dezember 2017
Kambodscha (KH)	seit 1. März 2018
Georgien (GE)	seit 15. Januar 2024

Erstreckungs- und Validierungsabkommen sind bilaterale internationale Verträge, die zwischen der Europäischen Patentorganisation und einem Staat geschlossen werden. Im Hoheitsgebiet des betreffenden Staats beruhen die Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung, für die ein Erstreckungs- oder Validierungsantrag gestellt wurde, oder eines europäischen Patents, das in dem Erstreckungs- oder Validierungsstaat validiert wurde, auf dem nationalen Recht. Die Bestimmungen des EPÜ, seiner Ausführungsordnung und der Gebührenordnung gelten für die Erstreckungs- und Validierungssysteme nicht bzw. nur insoweit, als dies in

den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist. Folglich stehen die im EPÜ für Anmelder vorgesehenen Rechtsbehelfe und Beschwerdemöglichkeiten bei allen Handlungen des EPA im Rahmen des Erstreckungs- oder Validierungsverfahrens nicht zur Verfügung (siehe J 14/00, J 4/05, J 22/10 u. a.), z. B. bei nicht fristgerechter Entrichtung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr (siehe A-III, 12.2). Ebenso wenig können andere Patentansprüche, eine andere Beschreibung oder andere Zeichnungen für die Erstreckungs- oder Validierungsstaaten eingereicht werden (siehe H-III, 4.4), denn für diese Staaten gilt Regel 138 nicht.

Ein Antrag auf Erstreckung auf die oder Validierung in den oben genannten Staaten gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die nach dem Inkrafttreten und – im Fall der Erstreckung – vor Ablauf des jeweiligen Abkommens eingereicht wird. Dies gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, sofern in der internationalen Anmeldung das EPA für ein europäisches Patent **und** der Erstreckungs- oder Validierungsstaat für ein nationales Patent bestimmt wurden. Der Antrag gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungs- oder Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird (siehe A-III, 12.2). Mit der Entrichtung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr entscheidet der Anmelder über die Erstreckung seiner Anmeldung auf einen bestimmten Erstreckungsstaat bzw. über deren Validierung in einem Validierungsstaat. Die Erklärung im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) bzw. des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA (Form 1200), wo der Anmelder angeben soll, ob er die Entrichtung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr beabsichtigt, hat dagegen nur deklaratorische Bedeutung und dient der Erleichterung bei der Gebührenerfassung.

Ein Antrag auf Erstreckung oder Validierung einer Teilanmeldung (siehe A-IV, 1) gilt nur dann als gestellt, wenn bei Einreichung der Teilanmeldung der entsprechende Antrag in der Stammanmeldung noch wirksam ist.

12.2 Frist für die Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr

Nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften der Erstreckungs- und Validierungsstaaten ist die Erstreckungs- bzw. Validierungsgebühr

i) für europäische Patentanmeldungen innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, bzw.

ii) für Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb der Frist, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind, oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts zu entrichten, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Ist die Gebühr für einen Erstreckungs- oder Validierungsstaat nicht innerhalb der entsprechenden Grundfrist (siehe vorstehende Punkte i und ii) entrichtet worden, kann der Anmelder sie unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr von 50 % noch wirksam entrichten, und zwar

a) innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist für die Zahlung oder,

b) falls die Benennungsgebühr nicht entrichtet wurde, zusammen mit der Stellung eines wirksamen Antrags auf Weiterbehandlung in Bezug auf die Benennungsgebühr, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über einen Rechtsverlust in Bezug auf die Benennungsgebühr (siehe Mitteilungen des EPA vom 2. November 2009, ABl. EPA 2009, 603 und vom 5. Februar 2015, ABl. EPA 2015, A19).

Wenn der Anmelder die Erstreckungs- oder Validierungsgebühr nicht innerhalb der Grund- und Nachfrist entrichtet, gilt der Antrag auf Erstreckung oder Validierung als zurückgenommen. In solchen Fällen ergeht keine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Der Anmelder wird aber gegebenenfalls in einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr nach Regel 39 (2) oder 159 (1) d) auf die Nichtentrichtung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr hingewiesen; von dieser Mitteilung wird die vorstehend unter b) genannte Frist ausgelöst.

Die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr nach Art. 122 und Regel 136 ist nicht möglich.

12.3 Zurücknahme des Erstreckungs- oder Validierungsantrags

Der Erstreckungs- oder Validierungsantrag kann jederzeit zurückgenommen werden. Er gilt als zurückgenommen, wenn die europäische Patentanmeldung oder die Euro-PCT-Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Eine gesonderte Mitteilung an den Anmelder ergeht nicht. Wirksam entrichtete Erstreckungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.

12.4 Erstreckungs- oder Validierungsantrag

Die Erstreckung und Validierung gelten für alle Erstreckungs- und Validierungsstaaten als beantragt (in Bezug auf Euro-PCT-Anmeldungen siehe jedoch A-III, 12.1, sechster Absatz), und die veröffentlichte Anmeldung enthält einen entsprechenden Hinweis, der auch im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird. Diejenigen Staaten, für die die Erstreckungs- oder Validierungsgebühr entrichtet worden ist, werden daraufhin im Europäischen Patentregister, im Europäischen Patentblatt und in der veröffentlichten Patentschrift angegeben.

12.5 Nationales Register

Die Erstreckungs- und Validierungsstaaten veröffentlichen in ihrem jeweiligen nationalen Register die einschlägigen Daten in Bezug auf europäische Patentanmeldungen und europäische Patente, die sich auf ihr Hoheitsgebiet erstrecken.

13. Anmelde- und Recherchengebühren

13.1 Zahlung von Gebühren

Der Anmelder hat eine Anmeldegebühr und, vorbehaltlich der unten genannten Ausnahme (siehe Anmerkung zu Punkt iii)), eine Recherchengebühr zu entrichten. Die Anmelde- und die Recherchengebühr sind innerhalb der folgenden Fristen zu entrichten: *Art. 78 (2)*

i) wenn weder ii) noch iii) zutrifft, innerhalb von einem Monat nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung *Regel 38*

ii) bei europäischen Teilanmeldungen oder nach Art. 61 (1) b) eingereichten europäischen Patentanmeldungen innerhalb von einem Monat nach Einreichung der Teilanmeldung oder der nach Art. 61 (1) b) eingereichten Anmeldung *Regel 36 (3)* *Regel 17 (2)*

iii) bei Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag* *Regel 159 (1)*

*In Fällen, in denen das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt (siehe B-II, 4.3), muss für die Euro-PCT-Anmeldung keine Recherchengebühr entrichtet werden (Regel 159 (1) e)).

Bei den unter i) und ii) genannten Anmeldungen prüft das EPA, ob die Gebühren entrichtet wurden. Wird eine der Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Das EPA teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit; daraufhin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen. *Art. 90 (3)* *Regel 57 e)* *Art. 78 (2)* *Regel 36 (3)* *Regel 17 (2)*

Gemäß Art. 2 (1) GebO in der durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 geänderten Fassung (ABl. EPA 2018, A4) hängt die Höhe der Anmeldegebühr davon ab, mit welcher Methode und in welchem Format die europäische Patentanmeldung oder gegebenenfalls deren Übersetzung eingereicht wurde. Allerdings sind Gebührenbeträge in Art. 2 (1) GebO, die an eine Einrichtung zur elektronischen Nachrichtenübermittlung oder ein elektronisches Dokumentenformat geknüpft sind, erst anwendbar, wenn die entsprechende Einrichtung bzw. das entsprechende Format zur Verfügung steht. Der Tag, ab dem ein solcher Gebührenbetrag Anwendung findet, wird vom Präsidenten des EPA festgelegt (siehe Art. 2 (4) GebO in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 12. Dezember 2018, ABl. EPA 2019, A3 und Mitteilung des EPA vom 24. Januar 2019, ABl. EPA 2019, A6). Die Gebührenbeträge für die Anmelde- und die Erteilungsgebühr für europäische Patentanmeldungen bei Einreichung in zeichencodiertem Format (DOCX) werden derzeit nicht angewendet. Aktuelle Informationen zu den Gebühren und den geltenden

Beträgen können der Website des EPA entnommen werden (siehe auch A-X, 1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen (iii)) siehe E-IX, 2.1.4.

Regel 6 (3) bis (7)

Die Ermäßigung der Anmeldegebühr nach der Sprachenregelung ist in A-X, 9.2.1 und 9.2.2 behandelt.

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

Regel 38 (2) und (3)
Art. 2 (1) Nr. 1a GebO
Regel 49

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

EP-Direktanmeldungen

Für ab 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, ist als Teil der Anmeldegebühr eine Zusatzgebühr zu entrichten. Ihre Höhe bemisst sich nach der Zahl der über 35 hinausgehenden Seiten. Die Sprachenermäßigung nach Regel 6 (3) ist anwendbar, wenn die Erfordernisse von Regel 6 (4), (6) und (7) erfüllt sind (siehe A-X, 9.2.1 und 9.2.2). Die Zusatzgebühr ist innerhalb eines Monats nach dem Einreichungstag der Anmeldung oder dem Eingangstag einer europäischen Teilanmeldung oder einer europäischen Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) zu entrichten. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche oder durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so ist die Zusatzgebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten Anspruchssatzes oder der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) zu entrichten, je nachdem, welche Frist später abläuft. Für die Berechnung der Zusatzgebühr werden die Seiten der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen sowie eine Seite für die Zusammenfassung, jeweils in der Sprache der Einreichung, gezählt. Sind in den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung formale Mängel zu berichtigen, so wird die Anzahl der Seiten, die den Formvorschriften entsprechen (siehe A-III, 3 und A-IX), als Berechnungsgrundlage herangezogen. Auf die Seitenzählung auswirken können sich insbesondere Mängel in Bezug auf die Mindesträndер, den Beginn eines jeden Bestandteils der Anmeldung auf einer neuen Seite, den Zeilenabstand und die Mindesthöhe der Buchstaben sowie den Maßstab der Zeichnungen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113). Die Zusatzgebühr, die in solchen Fällen für die höhere Seitenzahl entrichtet werden muss, kann innerhalb der Zweimonatsfrist der Aufforderung nach Regel 58 gezahlt werden, die den Anmelder auf dieses Erfordernis hinweist.

Die Seiten des Erteilungsantrags (Form 1001) und die zu einem Sequenzprotokoll im Sinne von Regel 30 (1) gehörenden Seiten zählen nicht mit, sofern das Sequenzprotokoll in der Beschreibung gemäß dem WIPO-Standard ST.26 im XML-Format eingereicht wird (siehe ABl. EPA 2021, A97). Für die Einreichung eines ST.25-Sequenzprotokolls

der Stammanmeldung im PDF-Format als Bestandteil der Teilanmeldung fällt ausnahmsweise auch keine Zusatzgebühr an (siehe ABl. EPA 2023, A98 und A-IV, 5.4). Wird die Anmeldung durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so werden der Berechnung die Seiten der beglaubigten Abschrift ohne die Seiten für die Beglaubigung, für die bibliografischen Daten und für ein in der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) enthaltenes Sequenzprotokoll im ST.25-Format zugrunde gelegt. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche eingereicht, so geht die Seitenzahl des ersten eingereichten Anspruchssatzes in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

Werden fehlende Teile nach Regel 56 (siehe A-II, 5) oder richtige Anmeldungsunterlagen nach Regel 56a (siehe A-II, 6) eingereicht, so wird die Zusatzgebühr anhand der bei Ablauf der Frist nach Regel 38 (3) vorliegenden Unterlagen berechnet.

Euro-PCT-Anmeldungen

Für internationale (Euro-PCT-)Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, ist die Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr innerhalb der in Regel 159 (1) vorgesehenen Frist von 31 Monaten zu entrichten. Sie wird im Allgemeinen ausgehend von der veröffentlichten Fassung der internationalen Anmeldung berechnet, unabhängig von der Sprache der Veröffentlichung. Gezählt werden die Seiten der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen; für die bibliografischen Daten und die Zusammenfassung wird insgesamt eine Seite addiert. Änderungen nach Art. 19 und/oder 34 PCT gelten auch als Teil der internationalen Veröffentlichung und sind für die Zusatzgebühr zu berücksichtigen, es sei denn, der Anmelder hat angegeben, dass sie dem Verfahren in der europäischen Phase nicht zugrunde gelegt werden sollen. Die Angaben im EPA-Formblatt 1200 sollten eindeutig sein, sodass das EPA sofort erkennen kann, für welche Seiten die Zusatzgebühr zu entrichten ist.

Die Seiten des EPA-Formblatts 1200 selbst und die Seiten eines standardkonformen Sequenzprotokolls nach Regel 30 (1) werden nicht mitgezählt.

Geänderte Anmeldung

Wenn beim Eintritt in die europäische Phase Änderungen eingereicht werden, richtet sich die Berechnung der Zusatzgebühr danach, ob die internationale Anmeldung in einer Amtssprache des EPA oder in einer anderen Sprache, z. B. Chinesisch, veröffentlicht wurde.

i) Internationale Veröffentlichung in einer Amtssprache des EPA

Die Zusatzgebühr basiert auf der veröffentlichten Anmeldung, wobei die geänderten Seiten die entsprechenden Seiten der veröffentlichten Anmeldung ersetzen.

Wenn die Ansprüche geändert wurden, muss der Anmelder den gesamten Anspruchssatz einreichen, auch wenn die Änderung nur bestimmte Ansprüche betrifft. Die Zusatzgebühr wird dann auf der Grundlage des gesamten geänderten Anspruchssatzes berechnet.

ii) Internationale Veröffentlichung nicht in einer Amtssprache des EPA

Werden beim Eintritt in die europäische Phase keine Änderungen eingereicht, so wird der Berechnung der Zusatzgebühr die in einer Nichtamtssprache (z. B. Chinesisch) veröffentlichte Anmeldung zugrunde gelegt. Werden jedoch Seiten geändert, so wird stattdessen die nach Art. 153 (4) und Regel 159 (1) a) erforderliche Übersetzung der Anmeldung als Berechnungsgrundlage herangezogen. Der Grund dafür ist, dass die Ersatzseiten in einer anderen Sprache abgefasst sind als die veröffentlichten Seiten, was eine korrekte Berechnung der Zusatzgebühr unmöglich machen würde. Werden die Beschreibung oder die Zeichnungen geändert, so wird deshalb die Übersetzung der Beschreibung oder der Zeichnungen als Grundlage für die Berechnung der Zusatzgebühr herangezogen. In diesem Fall ersetzen die geänderten Seiten die entsprechenden Seiten der übersetzten Beschreibung oder Zeichnungen.

Werden nur die Ansprüche geändert, berechnet sich die Zusatzgebühr auf der Grundlage der in Chinesisch veröffentlichten Beschreibung und Zeichnungen zuzüglich des gesamten geänderten Anspruchssatzes in der Amtssprache des EPA. Werden die Ansprüche nicht geändert, berechnet sich die Zusatzgebühr auf der Grundlage der in Chinesisch veröffentlichten Ansprüche.

Gibt der Anmelder ausdrücklich an, dass die Anmeldungsunterlagen bei Eintritt in die europäische Phase nicht inhaltlich geändert, sondern lediglich neu formatiert wurden (um die Zahl der Seiten zu verringern, für die eine Zusatzgebühr entrichtet werden muss), berücksichtigt das EPA die neu formatierten Anmeldungsunterlagen nicht und akzeptiert sie nicht als Grundlage für die Berechnung der Zusatzgebühr (siehe Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009, ABl. EPA 2009, 118 sowie die zugehörige ergänzende Mitteilung, ABl. EPA 2009, 338).

In Anwendung der vorstehend beschriebenen allgemeinen Grundsätze muss für internationale Anmeldungen, die sowohl fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen als auch die richtigen durch Verweis einbezogenen Anmeldungsunterlagen enthalten (Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5*bis* d) PCT), unabhängig vom Tag ihrer Einreichung (siehe ABl. EPA 2020, A81 und ABl. EPA 2022, A71; siehe auch C-III, 1.3) die Zusatzgebühr für alle in der internationalen Veröffentlichung enthaltenen Anmeldungsunterlagen entrichtet werden, es sei denn, sie werden durch Änderungen ersetzt, die der Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase angegeben hat.

Bei internationalen Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldedatum bis einschließlich 31. Oktober 2022 sind Berichtigungen, deren Einbeziehung das Anmeldeamt nach Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5*bis* d) PCT zugelassen hat, in Verfahren vor dem EPA als Bestimmungs- oder ausgewähltem Amt nicht wirksam (siehe ABl. EPA 2020, A81). Die obigen allgemeinen Grundsätze zur Berechnung der Zusatzgebühr sind dennoch anzuwenden. Entscheidet sich der Anmelder hingegen für das in C-III, 1.3 dargelegte verkürzte Verfahren und geht die Erklärung, auf die richtigen, nach Regel 20.5*bis* d) PCT durch Verweis einbezogenen Anmeldungsunterlagen zu verzichten, innerhalb der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase und vor Entrichtung der Zusatzgebühr ein, so entspricht dieser Verzicht für die Berechnung der Zusatzgebühr einer Änderung der veröffentlichten internationalen Anmeldung. Dementsprechend werden die in der Veröffentlichung mit dem Vermerk "Einbezogen durch Verweis (Regel 20.6)" versehenen Seiten von der veröffentlichten internationalen Anmeldung abgezogen. Derselbe Grundsatz gilt, wenn der Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase seine Absicht erklärt, auf die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen und damit auf den ursprünglichen Anmeldetag zu verzichten. In diesem Fall werden die fälschlicherweise eingereichten Seiten für die Berechnung der Zusatzgebühr von der veröffentlichten internationalen Anmeldung abgezogen.

Wurde die internationale Anmeldung in einer Nichtamtssprache veröffentlicht, gilt die vorstehend beschriebene allgemeine Praxis ebenfalls. Da die Absicht des Anmelders, beim Eintritt in die europäische Phase von dem verkürzten Verfahren Gebrauch zu machen, als Änderung der veröffentlichten internationalen Anmeldung gilt, wird die Zusatzgebühr auf der Grundlage der Übersetzung derjenigen Anmeldungsunterlagen berechnet, die für das weitere Verfahren aufrechterhalten werden (also entweder der durch Verweis einbezogenen richtigen oder der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen), und aller weiteren Änderungen, die diese (teilweise) ersetzen (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2020, ABl. EPA 2020, A81).

Beispiel 1:

Internationale Anmeldung mit 100 Seiten, veröffentlicht in Englisch:

Zusammenfassung	1
Beschreibung	50
Ansprüche	20
Zeichnungen	20
Ansprüche, Art. 19 PCT	9
Seiten insgesamt	**100**
Geänderte Ansprüche (EP-Eintritt)	10

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

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

-> Zahl gebührenpflichtiger Seiten: 46

Beispiel 2:

Internationale Anmeldung mit 75 Seiten, veröffentlicht in Chinesisch:

	Seiten in Chinesisch (ZH)	Seiten in Englisch (EN), beim Eintritt in die europäische Phase eingereichte Übersetzung
Zusammenfassung	1	1
Beschreibung	40	50
Ansprüche	15	25
Zeichnungen	19	19
Seiten insgesamt	**75**	**95**
Geänderte Beschreibung der Übersetzung	-	3

Beim Eintritt in die europäische Phase wird die Übersetzung ins Englische innerhalb der 31-Monatsfrist eingereicht. Drei Seiten der übersetzten Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung werden durch drei geänderte Seiten ersetzt, wie in EPA Form 1200 angegeben.

-> Zahl der Seiten, die der Berechnung zugrunde gelegt werden: 35 (Zusammenfassung, Ansprüche und Zeichnungen in ZH) + 47 (EN-Übersetzung der Beschreibung – 3) + 3 (geänderte Beschreibung der Übersetzung) – 35 (gebührenfrei)

-> Zahl gebührenpflichtiger Seiten: 50

Wenn im vorstehenden Beispiel nur die Ansprüche geändert werden, berechnet sich die Zusatzgebühr auf der Grundlage der in Chinesisch veröffentlichten Beschreibung, Zeichnungen und Zusammenfassung und der Übersetzung des gesamten geänderten Anspruchssatzes.

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

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

Art. 78 (2)

13.3 Zusatzgebühr für Teilanmeldungen

Zur Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr für ab dem 1. April 2014 eingereichte Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen siehe A-IV, 1.4.1.1 und die Mitteilung des EPA vom 8. Januar 2014, ABl. EPA 2014, A22.

Regel 38 (4)
Art. 2 (1) Nr. 1b GebO

14. Übersetzung der Anmeldung

In drei Fällen ist eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung erforderlich, nämlich wenn

Art. 14 (2)
Regel 6 (1)

i) die europäische Patentanmeldung nach Art. 14 (2) nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde,

ii) die europäische Patentanmeldung mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht wurde, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist (Regel 40 (3)),

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

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

Art. 90 (3)
Regel 57 a)

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

Regel 58

Wird die Übersetzung auf die Aufforderung nach Regel 58 hin nicht rechtzeitig eingereicht, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurückgenommen. Das EPA teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Die oben genannten Fristen für die Einreichung der Übersetzung nach Regel 6 (1), Regel 40 (3) und Regel 36 (2) sind alle durch Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen – dies gilt auch für die Frist zur Beseitigung des Mangels einer fehlenden Übersetzung nach Regel 58. In diesem Fall ist also keine Weiterbehandlung möglich. Der Anmelder kann jedoch die Wiedereinsetzung nach Art. 122 und Regel 136 beantragen, wenn er die Frist nach Regel 58 versäumt hat.

Zur Übersetzung in die europäische Phase eintretender internationaler Anmeldungen siehe E-IX, 2.1.2.

15. Nachreichung von Ansprüchen

Art. 80
Regel 40 (1)

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags braucht die europäische Patentanmeldung keine Ansprüche zu enthalten. Nach Art. 78 (1) c) muss eine europäische Patentanmeldung zwar mindestens einen Anspruch enthalten, doch kann ein Anspruchssatz gemäß dem unten erläuterten Verfahren auch nach dem Anmeldetag eingereicht werden.

Art. 90 (3) und (5)
Regel 57 c)
Regel 58

Das EPA prüft, ob die Anmeldung mindestens einen Anspruch enthält. Ist dies nicht der Fall, fordert es den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 58 auf, innerhalb von zwei Monaten einen oder mehrere Ansprüche einzureichen. Versäumt der Anmelder diese Frist, so wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurückgewiesen und der Anmelder wird davon nach Regel 111 unterrichtet. Bei Versäumen der Frist nach Regel 58 kann keine Weiterbehandlung beantragt werden, da dies nach Regel 135 (2) ausgeschlossen ist. Der Anmelder kann jedoch die Wiedereinsetzung nach Art. 122 und Regel 136 beantragen oder Beschwerde einlegen.

War in den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht mindestens ein Anspruch enthalten, kann der Anmelder auch von sich aus nach dem Anmeldetag Patentansprüche einreichen, bevor ihn das EPA nach Regel 58 dazu auffordert. In diesem Fall ergeht keine Mitteilung nach Regel 58.

Reicht der Anmelder auf die Aufforderung nach Regel 58 hin einen Anspruchssatz ein, müssen die Ansprüche eine Grundlage in den am Anmeldetag vorgelegten Anmeldungsunterlagen (Beschreibung und gegebenenfalls Zeichnungen) haben (Art. 123 (2)). Ob dieses Erfordernis erfüllt wurde, wird in der Recherchenphase als Erstes überprüft (siehe B-XI, 2.2).

Wurde die Anmeldung nach Regel 40 (3) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht und hat der Anmelder am Anmeldetag angegeben, dass die Ansprüche der früheren Anmeldung die Ansprüche in

der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ersetzen sollen (siehe A-II, 4.1.3.1), so waren am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung Ansprüche enthalten, und es ergeht keine Mitteilung nach Regel 58 – Voraussetzung ist allerdings, dass die früher eingereichte Anmeldung an ihrem Anmeldetag Ansprüche enthielt.

Das oben genannte Verfahren gilt auch für Teilanmeldungen (Art. 76 (1)) und nach Art. 61 (1) b) eingereichte Anmeldungen.

16. Beseitigung von Mängeln

16.1 Verfahren für Formalsachbearbeiter

Werden bei der Prüfung, ob die Anmeldung den Erfordernissen gemäß den vorstehenden Abschnitten dieses Kapitels entspricht, behebbare Mängel festgestellt, so muss der Formalsachbearbeiter dem Anmelder Gelegenheit geben, jeden dieser Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Die häufigsten möglichen Mängel in diesem Verfahrensstadium und die entsprechenden Bestimmungen für deren Beseitigung sind: *Art. 90 (3)*

A-III, 2	Vertretung	Regel 58
A-III, 3	Formerfordernisse	Regel 58
A-III, 4	Erteilungsantrag	Regel 58
A-III, 5	Erfindernennung	Regel 60
A-III, 6	Prioritätsanspruch	Regel 52 (3), Regel 59
A-III, 9	Zahlung der Anspruchsgebühren	Regel 45
A-III, 10	Zusammenfassung	Regel 58
A-III, 13	Anmeldegebühr (einschließlich Zusatzgebühr), Recherchengebühr	Regel 112 (1), Regel 135
A-III, 14	Übersetzung der Anmeldung	Regel 58
A-III, 15	Nachreichung von Ansprüchen	Regel 58
A-IV, 5	Nachreichung eines standardkonformen Sequenzprotokolls	Regel 30 (3)

In der entsprechenden Mitteilung sollte der Formalsachbearbeiter alle formalen Beanstandungen vorbringen, die sich aus einer ersten Prüfung der Anmeldung ergeben, mit Ausnahme der in A-III, 3.2 genannten Mängel. Es kann durchaus sein, dass bestimmte Vorgänge, wie z. B. die Einreichung von Prioritätsbelegen innerhalb der noch laufenden Frist, in diesem Stadium nicht abschließend beurteilt werden können und weitere Bescheide erstellt werden müssen. Muss der Anmelder einen Vertreter bestellen und hat dies noch nicht getan, so sollte der Formalsachbearbeiter in seinem ersten Bescheid nur diesen Mangel anführen. Eine Aufforderung zur Beseitigung weiterer Mängel ergeht in diesem Fall erst, wenn ein Vertreter bestellt wurde, und wird diesem Vertreter zugestellt.

16.2 Fristen für die Beseitigung von Mängeln

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

i) Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat

– siehe A-III, 2 (zur Nichtvorlage der Vollmacht, wenn diese erforderlich ist, siehe A-VIII, 1.5 und den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1)

ii) Anmeldeunterlagen genügen nicht den Formerfordernissen (siehe A-III, 3)

iii) mangelhafter Antrag auf Erteilung (mit Ausnahme der Prioritätskriterien) (siehe A-III, 4)

iv) Zusammenfassung fehlt (siehe A-III, 10)

v) Nichteinreichung der gegebenenfalls erforderlichen Übersetzung der Anmeldung (siehe A-III, 14)

vi) keine Ansprüche (siehe A-III, 15)

Art. 90 (5)
Art. 14 (2)

Die Frist nach Regel 58 ist nicht verlängerbar. Werden die oben unter i) - iv) oder vi) genannten Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurückgewiesen. Wird der unter v) genannte Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurückgenommen. Gemäß Regel 135 (2) ist bei allen oben genannten Rechtsverlusten keine Weiterbehandlung möglich, weil sie alle auf das Versäumen der Frist nach Regel 58 zurückzuführen sind.

Für die Beseitigung der folgenden Mängel gelten jedoch andere Bestimmungen als die der Regel 58:

vii) Nichtzahlung der Anspruchsgebühren (Regel 45 – siehe A-III, 9)

viii) Prioritätsbeleg oder Aktenzeichen der früheren Anmeldung fehlt (Regel 59 – siehe A-III, 6)

ix) Nichtzahlung der Anmeldegebühr (einschließlich Zusatzgebühr) und der Recherchengebühr (siehe A-III, 13)

x) Nichteinreichung eines standardkonformen Sequenzprotokolls (Regel 30 (3) – siehe A-IV, 5)

Regel 45

Gemäß Regel 45 (2) beträgt die Frist für die Beseitigung der unter vii) genannten Mängel im Hinblick auf die Zahlung der Anspruchsgebühren einen Monat nach der Mitteilung, dass diese Gebühren nicht entrichtet wurden. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so gilt dies nach Regel 45 (3) als Verzicht auf die betreffenden Ansprüche. Bei diesem Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung beantragt werden.

Art. 90 (5)
Regel 59

Die unter viii) genannten Mängel sind innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung gemäß Regel 59 zu berichtigen. Diese Frist kann gemäß Regel 132 (2) verlängert werden (siehe E-IX, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmeldungen), die Weiterbehandlung ist jedoch durch Regel 135 (2) ausgeschlossen. Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, erlischt der Prioritätsanspruch.

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

Art. 78 (2)

Der Mangel nach Regel 30 (1) kann innerhalb von zwei Monaten ab einer Mitteilung nach Regel 30 (3) beseitigt werden. Diese Frist ist nicht verlängerbar, es kann jedoch Weiterbehandlung beantragt werden. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen (siehe A-IV, 5).

Regel 30

Im Falle eines Rechtsverlusts wird die Recherchenabteilung gegebenenfalls benachrichtigt.

Kapitel IV – Sonderbestimmungen

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

1.1 Allgemeines

Eine Teilanmeldung kann zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden. Eine am selben Tag wie die Stammanmeldung eingereichte Teilanmeldung gilt nicht als wirksam eingereicht. Der Begriff "frühere Anmeldung" ist im Sinne einer mindestens einen Tag vor der Teilanmeldung eingereichten Anmeldung zu verstehen und bezieht sich auf die unmittelbar vorangehende Anmeldung, auf der die Teilanmeldung beruht ("Stammanmeldung"). Ist die frühere Anmeldung eine Euro-PCT-Anmeldung, so kann erst dann eine Teilanmeldung eingereicht werden, wenn die frühere Anmeldung wirksam in die europäische Phase eingetreten ist (siehe E-IX, 2.4.1).

Art. 76
Regel 36 (1)

Die Teilanmeldung erhält den gleichen Anmeldetag wie die Stammanmeldung und genießt deren Prioritätsrecht für ihren Gegenstand (siehe A-IV, 1.2.1).

Fügt der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen gemäß Regel 56 hinzu (siehe A-II, 5) oder berichtigt er fälschlicherweise eingereichte Teile gemäß Regel 56a (siehe A-II, 6) nach dem Eingangstag der Teilanmeldung, sind möglicherweise die Erfordernisse der Regel 36 (1) nicht mehr erfüllt (siehe A-IV, 1.1.1). Nimmt die Teilanmeldung eine Priorität in Anspruch, bleibt der Eingangstag unverändert, wenn die fehlenden Teile oder die richtigen Anmeldungsunterlagen in der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, vollständig enthalten sind (Art. 88 (1)).

Eine europäische Patentanmeldung kann zu mehr als einer Teilanmeldung führen. Eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu einer oder mehreren Teilanmeldungen führen.

Gilt eine Teilanmeldung nicht als wirksam eingereicht, weil eine der Einreichungsvoraussetzungen nicht erfüllt ist (siehe auch A-IV, 1.1.1 und 1.1.3), erhält der Anmelder ordnungsgemäß eine Mitteilung nach Regel 112 (1), mit der er unterrichtet wird, dass die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung bearbeitet wird, und ihm Gelegenheit gegeben wird, eine Entscheidung zur Feststellung des EPA nach Regel 112 (2) zu beantragen (siehe E-VIII, 1.9.3). Bereits entrichtete Gebühren werden zurückerstattet, wenn der Rechtsverlust rechtskräftig ist.

1.1.1 Anhängigkeit der früheren Anmeldung

Die Stammanmeldung muss bei Einreichung einer Teilanmeldung anhängig sein. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidungen G 1/09 und J 18/09 hingewiesen, in denen ausgeführt wird, was eine anhängige Anmeldung ist. Wird eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht, die selbst bereits eine Teilanmeldung ist, so genügt es, dass die letztgenannte am Einreichungstag der zweiten Teilanmeldung noch anhängig ist.

Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber **nicht** mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Patenterteilung hingewiesen wird (ABl. EPA 2002, 112). Regel 134 ist in diesem Fall nicht anwendbar. Eine Teilanmeldung kann nicht mehr wirksam eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder endgültig zurückgewiesen worden ist (siehe auch die nachstehenden Absätze).

Gilt eine Anmeldung **als zurückgenommen**, weil eine Frist versäumt wurde (z. B. weil die Anmeldegebühr (Art. 78 (2)), eine Jahresgebühr (Art. 86 (1)), die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet wurden oder die Übersetzung der Ansprüche (Regel 71 (7)) nicht rechtzeitig eingereicht wurde), so ist die Anmeldung mit Ablauf der versäumten Frist nicht mehr anhängig.

Wird eine Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag (Regel 51 (1)) entrichtet, so ist die Anmeldung noch bis zum letzten Tag der sechsmonatigen Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag anhängig (Regel 51 (2) Satz 1). Innerhalb dieser Frist kann nach wie vor eine Teilanmeldung eingereicht werden, selbst wenn die Gebühren letztlich nicht entrichtet werden. Als zurückgenommen gilt die Anmeldung erst nach Ablauf der Sechsmonatsfrist (Regel 51 (2) Satz 2).

Gilt die Anmeldung erst einmal als zurückgenommen, kann eine Teilanmeldung nur noch wirksam eingereicht werden, wenn der Rechtsverlust, der nach Regel 112 (1) mitgeteilt wird, nachträglich abgewendet wird. In diesem Fall gilt die Anmeldung als während der gesamten Zeit anhängig.

Art. 112a (5)

Je nachdem, welche Frist versäumt wurde, kann der Rechtsverlust durch einen zulässigen Antrag auf Weiterbehandlung (siehe E-VIII, 2) oder gegebenenfalls einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgewendet werden (siehe E-VIII, 3). Außerdem kann der Anmelder, wenn er die Feststellungen in der Mitteilung über den Rechtsverlust für unzutreffend hält, eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen (siehe E-VIII, 1.9.3). Teilt das zuständige EPA-Organ seine Auffassung oder trifft es zwar eine abschlägige Entscheidung, die aber später in der Beschwerde aufgehoben wird, dann ist der Rechtsverlust nie eingetreten und die Anmeldung gilt als während der gesamten Zeit anhängig (siehe J 4/11, Nr. 22 Entscheidungsgründe). Dasselbe gilt, wenn die im Beschwerdeverfahren ergehende Entscheidung nach einem erfolgreichen Antrag auf Überprüfung aufgehoben und das Beschwerdeverfahren gemäß Art. 112a (5) wieder aufgenommen wird und damit auch die Entscheidung nach Regel 112 (2) aufgehoben ist.

Ist eine Anmeldung **zurückgewiesen** worden und wurde (noch) keine Beschwerde eingelegt, so ist die Anmeldung noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 108) anhängig im Sinne der Regel 36 (1), und eine Teilanmeldung kann noch bis zum Ablauf dieser Frist wirksam eingereicht werden (siehe G 1/09). Legt der Anmelder wirksam Beschwerde ein, versäumt es aber, diese schriftlich zu begründen, so ist die zurückgewiesene Anmeldung noch bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung gemäß Art. 108 anhängig (siehe J 23/13). Wird

die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht, kann der Zurückweisungsbeschluss erst mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens wirksam werden. Da die Vorschriften über die Einreichung von Teilanmeldungen auch im Beschwerdeverfahren Anwendung finden (Regel 100 (1)), kann dann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden. Wird das Beschwerdeverfahren gemäß Art. 112a (5) wieder aufgenommen, gilt die Anmeldung als die ganze Zeit über anhängig.

Wird die Stammanmeldung vom Anmelder **zurückgenommen**, so kann eine Teilanmeldung bis (einschließlich) zu dem Tag eingereicht werden, an dem die Zurücknahmeerklärung beim EPA eingeht.

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

Bei einer vermeintlichen Teilanmeldung, die eingereicht wird, während die Stammanmeldung nicht anhängig ist, erlässt das EPA eine Mitteilung nach Regel 112 (1) (siehe A-IV, 1.1). Die Anhängigkeit der früheren Anmeldung ist keine verfahrensrechtliche Frist, die bei Nichteinhaltung zu einem Rechtsverlust führt. Vielmehr handelt es sich um eine materiellrechtliche Bedingung für die Einreichung von Teilanmeldungen (siehe G 1/09, Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Die Bestimmungen zur Wiedereinsetzung bzw. zur Weiterbehandlung sind daher auf die Einreichung von Teilanmeldungen nicht anwendbar (siehe J 10/01, Nr. 15 der Entscheidungsgründe).

1.1.2 Ketten von Teilanmeldungen

Auch eine Teilanmeldung kann eine frühere Anmeldung im Sinne von Art. 76 (1) für eine oder mehrere weitere Teilanmeldungen sein. Das charakteristische Merkmal einer Kette von aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschiedenen Teilanmeldungen ist, dass jedes Glied der Kette als Anmeldetag den Tag beansprucht, an dem die Ursprungs- oder Stammanmeldung eingereicht wurde, die den in der Kette von Teilanmeldungen ausgeschiedenen Gegenstand zuerst offenbart hat (siehe G 1/05, G 1/06).

In einer Kette von Teilanmeldungen ist eine Teilanmeldung erster Generation eine Anmeldung, die auf einer Anmeldung basiert, die nicht selbst eine Teilanmeldung ist, d. h. die Ursprungsanmeldung. Eine Teilanmeldung zweiter Generation ist eine Teilanmeldung, die auf einer Teilanmeldung erster Generation beruht usw.

1.1.3 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen?

Eine Teilanmeldung kann nur vom registrierten Anmelder der früheren Anmeldung eingereicht werden. Bei mehreren Anmeldern kann eine Teilanmeldung nur von allen registrierten Anmeldern gemeinsam eingereicht werden. Beim Rechtsübergang einer Anmeldung kann also eine Teilanmeldung von dem/den neuen Anmelder(n) bzw. in seinem/ihrem Namen nur eingereicht werden, wenn der Rechtsübergang ordnungsgemäß eingetragen wurde und daher am Tag der Einreichung der

Teilanmeldung gegenüber dem EPA wirksam ist (Regel 22). Eine vermeintliche Teilanmeldung, die nicht (gemeinsam) im Namen der Anmelder der Stammanmeldung eingereicht wird, wird nicht als europäische Teilanmeldung behandelt. Das EPA unterrichtet den/die Anmelder mit einer Mitteilung nach Regel 112 (1) (siehe A-IV, 1.1).

1.2 Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritätsanspruch

1.2.1 Anmeldetag

Art. 76 (1) Satz 2

Eine europäische Teilanmeldung kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht (siehe A-IV, 1.2.2).

Art. 63 (1)
Art. 80
Regel 40 (1)

Eine ordnungsgemäß eingereichte, d. h. die Erfordernisse nach Art. 80 und Regel 40 (1) erfüllende Teilanmeldung (siehe A-II, 4.1, ff.) erhält den Anmeldetag der Stammanmeldung bzw. – bei einer Kette von Teilanmeldungen – den Anmeldetag der Ursprungsanmeldung. Ob sich die Teilanmeldung auf die in der Stammanmeldung enthaltenen Sachverhalte beschränkt, wird erst im Prüfungsverfahren geprüft (siehe C-IX, 1.4 ff.). Die Laufzeit eines auf eine europäische Teilanmeldung erteilten Patents beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag, d. h. dem Anmeldetag der Stammanmeldung.

Da eine europäische Patentanmeldung nach Regel 40 (1) am Anmeldetag keine Ansprüche enthalten muss, ist dies auch bei der Teilanmeldung nicht erforderlich. Der Anmelder kann die Ansprüche nach der Einreichung der Teilanmeldung gemäß den in A-III, 15 erläuterten Verfahren einreichen. Er kann dies auch tun, wenn die Stammanmeldung nicht mehr anhängig ist, vorausgesetzt, die Erfordernisse der Regel 40 (1) für die Teilanmeldung waren erfüllt, als die Stammanmeldung noch anhängig war. Sind die Ansprüche der Stammanmeldung in der Beschreibung der Teilanmeldung enthalten, müssen sie klar als Teil der Beschreibung erkennbar sein (siehe F-IV, 4.4).

1.2.2 Prioritätsanspruch einer Teilanmeldung

Art. 76 (1)
Regel 53 (2) und (3)

Eine in der Stammanmeldung in Anspruch genommene Priorität gilt – ohne nochmalige formelle Inanspruchnahme – auch für die Teilanmeldung, sofern der Prioritätsanspruch der Stammanmeldung am Tag der Einreichung der Teilanmeldung noch nicht erloschen ist oder zurückgenommen wurde. Der Prioritätsanspruch kann für die Teilanmeldung zurückgenommen werden (F-VI, 3.5 und E-VIII, 8.2 und 8.3). Eine solche Zurücknahme hat keine Auswirkung auf den Prioritätsanspruch der Stammanmeldung. Ebenso wenig hat die Zurücknahme des Prioritätsanspruchs der Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung Einfluss auf den Prioritätsanspruch der Teilanmeldung.

Wenn in der Stammanmeldung mehr als eine Priorität beansprucht wird (Art. 88 (2)), kann der Anmelder für die Teilanmeldung weniger Prioritäten in Anspruch nehmen. In diesem Fall muss er eine klare und eindeutige

Erklärung über die Zurücknahme des betreffenden Prioritätsanspruchs bzw. der betreffenden Prioritätsansprüche für die Teilanmeldung einreichen (siehe Mitteilung des EPA vom 12. November 2004, Nr. 4, ABl. EPA 2004, 591). Andernfalls sind alle für die Stammanmeldung beanspruchten Prioritäten, die bei Einreichung der Teilanmeldung nicht erloschen sind, auch für die Teilanmeldung wirksam. Außerdem bleiben ohne eine solche Zurücknahme auch dann alle Prioritätsrechte für die Teilanmeldung weiterhin gültig, wenn der Anmelder bei Einreichung der Teilanmeldung einen falschen oder unvollständigen Prioritätsanspruch angibt.

Ist die beglaubigte Abschrift und gegebenenfalls eine Übersetzung der früheren Anmeldung (siehe A-VII, 3.3) vor dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung bereits zur Stammanmeldung eingereicht worden, so müssen das Prioritätsdokument und die Übersetzung zur Teilanmeldung nicht erneut eingereicht werden. Das EPA fertigt eine Abschrift der Unterlagen an und nimmt diese zur Teilanmeldung (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.2).

Ist bis zum angegebenen Zeitpunkt keine Prioritätsunterlage zur Stammanmeldung eingereicht worden, so muss sie zur Teilanmeldung und, sofern der Prioritätsanspruch für den in der Stammanmeldung verbliebenen Gegenstand weiterhin gilt, auch zur Stammanmeldung eingereicht werden. Der Anmelder kann auch innerhalb der im Teilanmeldungsverfahren gesetzten Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlagen mitteilen, dass er diese Unterlagen zwischenzeitlich zur Stammanmeldung eingereicht hat. Bezieht sich der Gegenstand der Teilanmeldung nur auf einzelne der in der Stammanmeldung in Anspruch genommenen Prioritäten, so gilt die Verpflichtung zur Einreichung der Prioritätsunterlagen zur Teilanmeldung nur für diese Prioritäten.

Entsprechendes gilt für die Nennung des Aktenzeichens der früheren Anmeldung. Wegen der Fristen für die Nennung des Aktenzeichens und für die Einreichung der Prioritätsunterlagen siehe A-III, 6.5, 6.5.3 und 6.7 ff. *Regel 52 (2)*

1.3 Einreichung einer Teilanmeldung

1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen?

Eine Teilanmeldung ist beim EPA einzureichen. Sie kann mittels der EPA-Online-Einreichung, der Online-Einreichung 2.0, des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung oder des EPO Contingency Upload Service eingereicht werden (siehe A-II, 1.1.1). Bei Einreichung durch unmittelbare Übergabe, durch Postdienste oder per Fax sind Teilanmeldungen beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzureichen. *Regel 36 (2)* *Regel 35 (1)*

Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung bei einer nationalen Behörde hat keine rechtliche Wirkung; diese Behörde kann aber als Service-Leistung die europäische Teilanmeldung an das EPA weiterleiten. Wenn sich eine zuständige nationale Behörde für die Weiterleitung der Anmeldung entscheidet, so gilt diese erst am Tag des Eingangs der Unterlagen beim EPA als eingegangen.

Die Teilanmeldung kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden. In diesem Fall wird wie in Regel 40 (1) c), (2) und (3) vorgesehen verfahren (siehe A-II, 4.1.3.1). Bei Einreichung einer Teilanmeldung unter Bezugnahme auf eine internationale Anmeldung, die wirksam in die europäische Phase eingetreten ist (siehe A-IV, 1.1) und nicht beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, ist eine beglaubigte Kopie der ursprünglich beim PCT-Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung einzureichen (ABl. EPA 2009, 486).

1.3.2 Erteilungsantrag

Regel 41 (2) e)

Der Antrag auf Erteilung eines Patents hat die Erklärung, dass es sich um eine Teilanmeldung handelt, und die Nummer der Stammanmeldung zu enthalten. Angegeben werden sollte auch, um die wievielte Generation von Teilanmeldung es sich handelt (Regel 38 (4), Art. 2 (1) Nr. 1b GebO). Weist der Antrag insofern einen Mangel auf, als nicht angegeben ist, dass die Anmeldung eine Teilanmeldung darstellt, obwohl einige der beigefügten Schriftstücke entsprechende Angaben enthalten, oder fehlt die Nummer, so kann der Mangel nach dem in A-III, 16 angegebenen Verfahren oder nach Regel 139 (siehe A-V, 3) beseitigt werden.

1.3.3 Sprachliche Erfordernisse

Regel 36 (2)

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

1.3.4 Benennung von Vertragsstaaten

Art. 76 (2)
Regel 36 (4)

Alle zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Teilanmeldung in der früheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten gelten als in der Teilanmeldung benannt (siehe auch G 4/98). Wurde keine der Benennungen in der Stammanmeldung zurückgenommen, sind alle Staaten, die am Anmeldetag der Stammanmeldung Vertragsstaaten des EPÜ waren, bei Einreichung der Teilanmeldung automatisch benannt. Umgekehrt können Vertragsstaaten, deren Benennung in der Stammanmeldung zurückgenommen wurde, als die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der Teilanmeldung benannt werden.

Wurde die Stammanmeldung vor dem 1. April 2009 eingereicht, ist bei Einreichung der Teilanmeldung die Frist für die Zahlung von Benennungsgebühren für die Stammanmeldung noch nicht abgelaufen und wurde keine der Benennungen in der Stammanmeldung zurückgenommen, so sind alle Staaten, die am Anmeldetag der Stammanmeldung Vertragsstaaten des EPÜ waren, bei Einreichung der Teilanmeldung automatisch benannt. Umgekehrt können Vertragsstaaten, deren Benennung in der Stammanmeldung zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen galt, als die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der Teilanmeldung benannt werden.

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

1.3.5 Erstreckungs- und Validierungsstaaten

In der europäischen Teilanmeldung gelten alle Erstreckungs- und Validierungsstaaten als benannt, die bei Einreichung der Teilanmeldung auch in der früheren Anmeldung benannt sind. Nähere Informationen zur Benennung dieser Staaten enthält A-III, 12.1.

1.4 Gebühren

1.4.1 Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en)

Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr für die Teilanmeldung sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu entrichten. Zur Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, siehe A-III, 13.2. Zur Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen siehe A-IV, 1.4.1.1. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung hingewiesen worden ist.

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

Die Recherchengebühr ist auch dann zu entrichten, wenn bereits eine weitere Recherchengebühr nach Regel 64 (1) für den Recherchenbericht zu dem Teil der Stammanmeldung entrichtet worden ist, bei dem mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde und der jetzt Gegenstand der Teilanmeldung ist (zur Rückerstattung der Recherchengebühren siehe A-IV, 1.8).

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

Regel 36 (3) und (4)

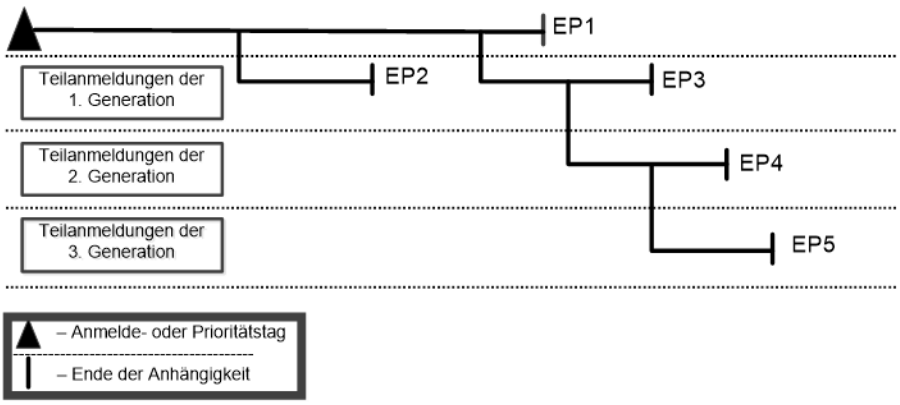
Zu Teilanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, siehe A-III, 11.3.2 und 11.3.4 zur Fiktion der Zurücknahme einzelner Benennungen bzw. der Anmeldung und zu anwendbaren Rechtsmitteln.

1.4.1.1 Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen

Für ab dem 1. April 2014 eingereichte Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen ist eine Zusatzgebühr zur Anmeldegebühr zu entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 8. Januar 2014, ABl. EPA 2014, A22). Der Betrag der Gebühr ist je nach Generation unterschiedlich (siehe A-IV, 1.1.2). Für Teilanmeldungen der ersten Generation fällt keine Zusatzgebühr an. Von der zweiten bis zur fünften Generation steigt die Gebühr an. Ab der fünften und für alle weiteren Generationen handelt es sich um eine Pauschalgebühr (Art. 2 (1), Nr. 1b GebO).

Regel 38
Art. 2 (1), Nr. 1b GebO

Beispiel:



In diesem Beispiel wäre für EP2 und EP3 keine Zusatzgebühr fällig, da es sich um Teilanmeldungen der ersten Generation handelt. Für EP4 müsste der Betrag der Zusatzgebühr für eine Teilanmeldung der zweiten Generation und für EP5 der Betrag für eine Teilanmeldung der dritten Generation entrichtet werden.

Die Zusatzgebühr ist als Teil der Anmeldegebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen zu entrichten. Sie muss also innerhalb derselben Frist wie die Anmeldegebühr entrichtet werden, und bei nicht rechtzeitiger Entrichtung gelten entsprechend die Bestimmungen der Anmeldegebühr (siehe A-IV, 1.4.1). Ebenso ist die Ermäßigung der Anmeldegebühr nach der Sprachenregelung auf die Zusatzgebühr anwendbar, sofern die Erfordernisse von Regel 6 (4) bis (7) erfüllt sind (siehe A-X, 9.2.1 und 9.2.2).

1.4.2 Anspruchsgebühren

Regel 45 (1)

Enthält die Teilanmeldung bei der Einreichung des ersten Anspruchssatzes mehr als 15 Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten (siehe A-III, 9). Die Anspruchsgebühren sind auch dann zu entrichten, wenn bereits in der Stammanmeldung Anspruchsgebühren für Patentansprüche des Erfindungsgegenstands entrichtet worden sind, der nun in der Teilanmeldung behandelt wird (siehe A-III, 9).

1.4.3 Jahresgebühren

Art. 86 (1)
Art. 76 (1)
Regel 51 (3)
Art. 2 (1) Nr. 5 GebO

Für die Teilanmeldung sind wie für jede andere europäische Patentanmeldung Jahresgebühren an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr geschuldet, gerechnet vom Anmeldetag der früheren (Stamm-) Anmeldung an bzw. – bei einer Kette von Teilanmeldungen – vom Anmeldetag der Ursprungsanmeldung an. Gemäß Art. 76 (1) in Verbindung mit Regel 51 (3) ist der Anmeldetag der Stammanmeldung auch für die Berechnung der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren der Teilanmeldung (Art. 86 (1)) maßgebend. Wird die Teilanmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht, zu dem bereits Jahresgebühren für die Stammanmeldung fällig geworden sind, so sind diese Jahresgebühren auch für die Teilanmeldung zu entrichten und werden mit Einreichung der Teilanmeldung fällig (siehe auch A-IV, 1.1.1). Für die Zahlung dieser Gebühren ist eine Frist von vier Monaten nach

Einreichung der Teilanmeldung vorgesehen. Wird diese Frist versäumt, so können die Jahresgebühren noch innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr, die 50 % der verspätet gezahlten Jahresgebühren ausmacht, entrichtet wird.

Regel 51 (3)
Art. 2 (1) Nr. 5 GebO

Wird bis zum Ablauf der oben genannten Frist von vier Monaten eine weitere Jahresgebühr oder erstmals eine Jahresgebühr fällig, so kann diese innerhalb dieser Frist zuschlagsfrei entrichtet werden. Geschieht dies nicht, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird, die 50 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr ausmacht. Für die Berechnung der Nachfrist gelten die von der Juristischen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze (siehe J 4/91).

Wurden die Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, ist nach Regel 135 (2) die Weiterbehandlung ausgeschlossen. Möglich ist dagegen die Wiedereinsetzung. Bei Anträgen auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung von Jahresgebühren, die mit Einreichung der Teilanmeldung oder innerhalb der Frist von vier Monaten nach Regel 51 (3) Satz 2 fällig werden, beginnt die Einjahresfrist nach Regel 136 (1) erst nach Ablauf der sechs Monate nach Regel 51 (2) zu laufen.

Beispiel:

25.3.2008	Anmeldetag der Stammanmeldung
11.1.2011	Einreichung der Teilanmeldung und Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 3. Jahr
31.3.2011	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 4. Jahr
11.5.2011	Ablauf der Viermonatsfrist nach Regel 51 (3)
11.7.2011	Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr
30.9.2011	Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr
11.7.2012	Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr
1.10.2012	Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr (verlängert gemäß Regel 134 (1))

Weitere Beispiele enthält A-X, 5.2.4.

1.5 Erfindernennung

Regel 60 (2)

Die Vorschriften von A-III, 5.4 finden auf die Erfindernennung Anwendung, es sei denn, der Anmelder wird bei einer fehlenden oder unzureichenden Erfindernennung (die den Erfordernissen der Regel 19 nicht entspricht) aufgefordert, diese innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist von zwei Monaten nachzuholen oder zu berichtigen (siehe E-VIII, 1.6). Für die Teilanmeldung ist eine separate Erfindernennung erforderlich, unabhängig von der Stammanmeldung, aus der sie hervorgeht.

1.6 Vollmacht

Die Vorschriften von A-VIII, 1.5 und 1.6 finden auf die Vollmacht für die Teilanmeldung Anwendung. Hat der Vertreter gemäß diesen Vorschriften eine Vollmacht einzureichen, so kann er sich auf eine in der Stammanmeldung eingereichte Einzelvollmacht nur berufen, wenn diese ausdrücklich die Ermächtigung enthält, Teilanmeldungen einzureichen.

1.7 Sonstige Formalprüfung

Mit Ausnahme der in A-IV, 1.1 bis 1.6 genannten Fälle wird die Formalprüfung bei Teilanmeldungen in der gleichen Weise durchgeführt wie bei den anderen Anmeldungen. Auf Teilanmeldungen, die Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen betreffen und nach dem 1. Januar 1993 eingereicht worden sind, findet Regel 30 Anwendung (siehe A-IV, 5).

1.8 Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen

Teilanmeldungen werden wie andere europäische Patentanmeldungen recherchiert, veröffentlicht und geprüft.

Die Recherchengebühr wird unter den Voraussetzungen von Art. 9 (2) GebO erstattet (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 17. Januar 2023 über die Rückerstattung von Recherchengebühren gemäß Art. 9 (2) GebO, ABl. EPA 2023, A4, für Teilanmeldungen, für die die Recherche am oder nach dem 1. April 2022 abgeschlossen wird).

Die Teilanmeldung wird gemäß Art. 93 (1) veröffentlicht. Als Anmelde- oder Prioritätstag für die Zwecke der Berechnung der 18-Monatsfrist für die Veröffentlichung gilt der Tag der Einreichung oder der früheste beanspruchte Prioritätstag (siehe A-IV, 1.2.1). Da diese Frist bei Einreichung der Teilanmeldung in der Regel schon abgelaufen ist, werden die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen, sobald sämtliche Formerfordernisse für die Teilanmeldung erfüllt sind. Das geplante Veröffentlichungsdatum wird dem Anmelder mitgeteilt (siehe auch A-VI, 1.1).

Die Frist für den Prüfungsantrag beginnt an demTag zu laufen, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts zur Teilanmeldung hingewiesen wird.

2. Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14

2.1 Allgemeines

Art. 61 (1)
Regel 16

Gemäß Art. 61 (1) kann einer Person, die nicht der eingetragene Anmelder ist, durch eine rechtskräftige Entscheidung eines Gerichts oder einer zuständigen Behörde ("Gericht") der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen werden. Sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, kann dieser Dritte innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen

die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des dem EPÜ beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,

i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen (siehe A-IV, 2.4 und 2.7), *Art. 61 (1) a)*

ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe A-IV, 2.5 und 2.7) oder *Art. 61 (1) b)*

iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (siehe A-IV, 2.6 und 2.7). *Art. 61 (1) c)*

Wenn die Anmeldung nicht mehr anhängig ist, weil sie zurückgenommen oder zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen gilt, kann der Dritte dennoch für dieselbe Erfindung eine neue europäische Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) einreichen (siehe G 3/92).

2.2 Aussetzung des Erteilungsverfahrens

Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, der Dritte erklärt dem EPA gegenüber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens. Diese Zustimmung ist unwiderruflich. *Regel 14 (1)*

Das Erteilungsverfahren kann nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. Bei Euro-PCT-Anmeldungen wird das Verfahren frühestens mit Ablauf der Frist zum Eintritt in die europäische Phase ausgesetzt.

Ferner bezieht sich Regel 14 (1) nur auf nationale Vindikationsverfahren, die unmittelbar, d. h. generell und automatisch in eine Entscheidung im Sinne von Art. 61 (1) münden; sie findet keine Anwendung auf Verfahren vor Gerichten in Nichtvertragsstaaten (siehe J 6/03, Nr. 21 der Entscheidungsgründe). Die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für die EPÜ-Vertragsstaaten werden durch das Anerkennungsprotokoll geregelt, das gemäß Art. 164 (1) Bestandteil des EPÜ ist. Ausländische Schiedssprüche sind anerkennungsfähig, sofern der Schiedsspruch automatisch von sämtlichen benannten Vertragsstaaten anerkannt wird, etwa gemäß dem New Yorker Abkommen über die Anerkennung von Schiedssprüchen vom 10. Juni 1958.

Der Tag der Aussetzung sowie der Tag der Fortsetzung des Verfahrens werden im Europäischen Patentregister eingetragen (Regel 143 (1) s)) und den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt.

Zur Aussetzung des Einspruchsverfahrens, siehe D-VII, 4.1.

2.2.1 Zuständiges Organ

Art. 20

Die Rechtsabteilung des EPA ist ausschließlich zuständig für Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders (Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600).

2.2.2 Tag der Aussetzung des Verfahrens

Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) tritt unmittelbar ab dem Tag in Kraft, an dem dem EPA der Nachweis zugeht, dass gegen den Anmelder ein nationales Verfahren mit dem Ziel eingeleitet wurde, eine Entscheidung im Sinne von Art. 61 (1) zu erwirken (J 9/12).

Die Anforderungen an eine wirksame Verfahrenseinleitung richten sich nach nationalem Recht (J 7/00).

2.2.3 Rechtsnatur und Wirkungen der Aussetzung

Die Aussetzung des Verfahrens ist eine singuläre Verfahrenshandlung, die als vorbeugende Maßnahme zur Wahrung möglicher Rechte eines Dritten an dem infrage stehenden Patent gerechtfertigt ist und unmittelbare Wirkung entfaltet (J 28/94, J 15/06). Insbesondere wird die Aussetzung des Erteilungsverfahrens durch eine Mitteilung des EPA angeordnet, und der Anmelder wird hierzu nicht vorher gehört. Er kann aber auf diese Mitteilung hin den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung beantragen.

Die Aussetzung des Verfahrens bewirkt, dass das Erteilungsverfahren unverändert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand, d. h. in dem ausgesetzten Verfahren können weder das EPA noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen (J 38/92). Insbesondere kann der Anmelder weder die europäische Patentanmeldung selbst noch einzelne Benennungen zurücknehmen (Regel 15). Ebenso wenig kann er während der Aussetzung eine Teilanmeldung einreichen (J 20/05 und J 9/12).

Ein automatischer Abbuchungsauftrag verliert im Fall einer Aussetzung des Verfahrens gemäß Regel 14 seine Wirkung (siehe Nummer 11.1 c) VAA, Anhang A.1 zu den VLK, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022). Soll nach Fortsetzung des Verfahrens wieder das automatische Abbuchungsverfahren genutzt werden, muss ein neuer Auftrag erteilt werden.

2.2.4 Hemmung der Fristen

Regel 14 (4)

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate. Jahresgebühren sind während der Aussetzung weiterhin fällig. Nicht gehemmt wird nach Regel 14 (4) auch die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr nach Regel 51 (2).

Beispiel: Am 15. März 2017 wird im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Am Freitag, den 5. Mai 2017 wird das Verfahren ausgesetzt und am Freitag, den 18. August 2017 fortgesetzt. Mit der Fortsetzung des Verfahrens wird

die Sechsmonatsfrist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Regel 70 (1)), die mit dem Hinweis auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts beginnt, nicht erneut vollständig in Gang gesetzt, sondern nur für die noch nicht verstrichenen Monate und Tage. Die verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate (Regel 14 (4)).

Die Sechsmonatsfrist beginnt gemäß Regel 131 (2) am Tag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts, d. h. am 16. März 2017, und endet am 15. September 2017. Die bei Aussetzung des Verfahrens am 5. Mai 2017 laufende Frist endet am 4. Mai 2017.

Zwischen 15. März 2017 und 4. Mai 2017 sind ein Monat und 19 Tage verstrichen. Die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt also mehr als zwei Monate.

Berechnung der verbleibenden, noch nicht verstrichenen Frist:

Am Tag der Aussetzung, dem 5. Mai 2017, sind ein Monat und 19 Tage der laufenden Frist verstrichen. Das heißt, an diesem Tag verbleiben noch vier Monate und elf Tage (ab 5. Mai 2017 bis einschließlich 15. Mai 2017 und ab 15. Mai 2017 bis einschließlich 15. September 2017). Zur Berechnung der Frist für die Zahlung der Prüfungsgebühr wird der nicht verstrichene Zeitraum zum Tag der Fortsetzung hinzugerechnet.

Tag der Fortsetzung ist der 18. August 2017. Alle Fristen beginnen ab diesem Tag wieder zu laufen (Regel 131 (2) ist nicht anwendbar):

Nachdem die verbleibenden Tage und Monate hinzugerechnet wurden, wird geprüft, ob die Frist auf einen Tag fällt, an dem das EPA nach Regel 134 (1) Post empfängt: Rechnet man elf Tage ab 18. August 2017, erhält man den 28. August 2017. Fügt man nun vier Monate hinzu, ergibt sich der 28. Dezember 2017 als Frist für die Zahlung der Gebühr. Da das EPA zwischen Montag, 25. Dezember 2017 und Montag, 1. Januar 2018 geschlossen ist, erstreckt sich die Frist nach Regel 134 (1) auf den 2. Januar 2018.

2.2.5 Fortsetzung des Erteilungsverfahrens

Der Anmelder und der Dritte werden durch Mitteilung über den Tag der Fortsetzung sowie den Rechtsgrund für die Fortsetzung des Verfahrens informiert. *Regel 14 (3)*

2.2.5.1 Fortsetzung nach rechtskräftiger Entscheidung im Vindikationsverfahren

Das Erteilungsverfahren wird fortgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne von Art. 61 (1) ergangen ist, es sei denn, dass nach Art. 61 (1) b) eine neue europäische Patentanmeldung für alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden ist. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren frühestens drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, der Dritte beantragt die Fortsetzung. *Regel 14 (2)*

2.2.5.2 Fortsetzung ohne Rücksicht auf den Stand des Vindikationsverfahrens

Regel 14 (3)

Die Rechtsabteilung kann die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens auch ohne Rücksicht auf den Stand des gegen den Anmelder eingeleiteten Verfahrens anordnen. Die Entscheidung über die Fortsetzung des Verfahrens steht im Ermessen der Rechtsabteilung. Sie hat dieses Ermessen im Hinblick auf die Interessen der Beteiligten auszuüben und dabei insbesondere den Ausgang des Verfahrens in erster Instanz sowie die Dauer der Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA zu berücksichtigen sowie die Möglichkeit des Verfahrensmissbrauchs, z. B. in Form einer erkennbaren Verschleppungsabsicht.

2.3 Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung

Regel 15

Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat (siehe A-IV, 2.2), bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt (siehe A-IV, 2.2.5), darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.

2.4 Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten

Art. 61 (1) a)

Will ein Dritter von der Möglichkeit des Art. 61 (1) a) Gebrauch machen (siehe A-IV, 2.1 i)), so hat er dies dem EPA rechtzeitig schriftlich zu erklären. Der Dritte tritt dann an die Stelle des bisherigen Anmelders. Das Erteilungsverfahren wird in dem Stand fortgesetzt, in dem es ausgesetzt worden ist oder in dem es sich beim Eingang der Erklärung des Dritten befindet (siehe A-IV, 2.2).

2.5 Einreichung einer neuen Anmeldung

Art. 61 (1) b)
Art. 76 (1)

Eine neue europäische Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) ist elektronisch oder auf Papier beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzureichen. Es ist nicht möglich, eine Anmeldung nach Art. 61 (1) b) bei den zuständigen Behörden eines Vertragsstaats einzureichen.

Die neue Anmeldung ist in vielerlei Hinsicht wie eine europäische Teilanmeldung zu behandeln, und es gelten die entsprechenden Vorschriften. Insbesondere sind folgende Vorschriften betreffend Teilanmeldungen entsprechend anzuwenden:

Art. 61(2)

i) Zuerkennung des Anmeldetags der früheren Anmeldung und Anspruch auf den Prioritätstag – siehe A-IV, 1.2

ii) Angabe im Antrag auf Erteilung eines Patents – siehe A-IV, 1.3.2

Regel 17(2) et (3)
Regel 45(1)

iii) Anmelde-, Recherchen-, Benennungs- und Anspruchsgebühren – siehe A-IV, 1.4.1 und 1.4.2

iv) Erfindernennung – siehe A-IV, 1.5

v) Sprachliche Erfordernisse – siehe A-IV, 1.3.3

Hingegen wurde eine abweichende Regelung hinsichtlich der Jahresgebühren getroffen. Für die neue Anmeldung sind Jahresgebühren für das Jahr, in dem diese Anmeldung eingereicht worden ist, und für vorhergehende Jahre nicht zu entrichten. *Regel 51 (6)*

Im Übrigen wird die Formalprüfung wie bei den anderen Anmeldungen durchgeführt.

Ist einem Dritten nur für einige der in der früheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden und reicht der Dritte für diese Staaten eine neue Anmeldung ein, so wird die frühere Anmeldung für die verbleibenden Staaten im Namen des früheren Anmelders weitergeführt.

Die frühere Anmeldung gilt für die ursprünglich benannten Vertragsstaaten, in denen die rechtskräftige Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen. *Regel 17 (1)*

2.6 Zurückweisung der früheren Anmeldung

Beantragt der Dritte gemäß Art. 61 (1) c), die frühere Anmeldung zurückzuweisen, so muss das EPA diesem Antrag entsprechen. Die Entscheidung ist mit der Beschwerde anfechtbar (Art. 106 (1)). *Art. 61 (1) c)*

2.7 Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so gelten für diesen Teil Art. 61 sowie die Regeln 16 und 17. *Regel 18 (1)*

3. Zurschaustellen auf einer Ausstellung

3.1 Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung

Erklärt ein Anmelder bei der Einreichung seiner Anmeldung, dass die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so muss er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eine Ausstellungsbescheinigung vorlegen. Die anerkannten Ausstellungen werden jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Die Bescheinigung muss *Art. 55 (1) b) und (2)* *Regel 25*

a) während der Ausstellung von der Stelle erteilt worden sein, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig ist,

b) bestätigen, dass die Erfindung dort tatsächlich ausgestellt worden ist,

c) den Tag der Eröffnung der Ausstellung und den Tag der erstmaligen Offenbarung angeben, falls dieser nicht mit dem Eröffnungstag der Ausstellung zusammenfällt,

d) als Anlage eine Darstellung der Erfindung umfassen, die mit einem Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle versehen ist.

3.2 Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung

Die Eingangsstelle bestätigt den Eingang der Bescheinigung und der Darstellung der Erfindung. Sie weist den Anmelder gegebenenfalls auf offensichtliche Mängel in diesen Unterlagen hin, falls es möglich ist, diese Mängel innerhalb der eingeräumten Frist von vier Monaten zu beseitigen. Der Anmelder wird nach Regel 112 (1) benachrichtigt, wenn die Bescheinigung oder die Darstellung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist beigebracht worden ist. Der Anmelder kann in Bezug auf diesen Rechtsverlust nach Art. 121 und Regel 135 die Weiterbehandlung beantragen.

4. Anmeldungen betreffend biologisches Material

4.1 Hinterlegung von biologischem Material

Regel 26 (3)

Gemäß Regel 26 (3) ist "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

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

Erklärt ein Anmelder im Zusammenhang mit einer Anmeldung betreffend biologisches Material, dass er eine Probe des biologischen Materials bei einer für die Zwecke der Regeln 31 und 34 anerkannten Hinterlegungsstelle gemäß Regel 31 (1) a) hinterlegt hat, so muss er, falls diese Angaben in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht enthalten sind, den Namen der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials sowie – falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde – Name und Anschrift des Hinterlegers innerhalb der Frist mitteilen, die von den nachstehend genannten Fristen zuerst abläuft:

Regel 31 (2) a)

i) entweder innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung oder dem Prioritätstag, wobei diese Frist als eingehalten gilt, wenn die Angaben bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden,

Regel 31 (2) b)

ii) oder, falls ein Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung nach Art. 93 (1) b) eingereicht wird, spätestens am Tag der Einreichung dieses Antrags,

Regel 31 (2) c)

iii) oder, falls eine Mitteilung erfolgt ist, dass ein Recht auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) besteht, innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung.

Die oben genannte Frist nach Regel 31 (2) ist durch Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Auch Art. 122 ist nicht anwendbar, weil ein Offenbarungsmangel nicht im Wege der Wiedereinsetzung nach Art. 122 behoben werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). *Art. 83*

Sind Hinterleger und Anmelder nicht identisch, so gilt ferner dieselbe Frist für die Vorlage von Urkunden, mit denen dem EPA nachgewiesen wird, dass der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 33 (1) und (2) bzw. Regel 32 (1) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Ermächtigung des Anmelders durch den Hinterleger, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen, und die Zustimmung des Hinterlegers dazu, dass das Material der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, müssen vom Anmeldetag der betreffenden Anmeldung an bestanden haben. Einen Formulierungsvorschlag für diese Erklärung enthält Nr. 3.5 der vorstehend genannten Mitteilung des EPA. Bei Euro-PCT-Anmeldungen muss die oben genannte Urkunde vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung beim Internationalen Büro eingereicht werden (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498, Nr. II.7 bis II.8). *Regel 31 (1) d)*

Ist der Hinterleger einer von mehreren Anmeldern, muss die in Regel 31 (1) d) genannte Urkunde jedoch nicht vorgelegt werden (siehe vorstehend genannte Mitteilung).

Die Hinterlegungsstelle muss in dem im EPA-Amtsblatt veröffentlichten Verzeichnis der für die Zwecke der Regeln 31 bis 34 anerkannten Hinterlegungsstellen aufgeführt sein. In diesem Verzeichnis sind die anerkannten Hinterlegungsstellen, insbesondere die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, enthalten. Ein aktualisiertes Verzeichnis wird regelmäßig im EPA-Amtsblatt veröffentlicht. *Regel 33 (6)*

Dem Anmelder wird nachdrücklich empfohlen, die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung beim EPA einzureichen, weil dieses Dokument insbesondere die Nennung des Hinterlegers und die nach Regel 31 (1) a) und c) erforderlichen Angaben enthält. Mit diesen Angaben kann das EPA Anträge auf Herausgabe einer Probe bestätigen (siehe A-IV, 4.2 und A-IV, 4.4) und die Prüfungsabteilung feststellen, ob die Anmeldung den Erfordernissen des Art. 83 entspricht (siehe auch F-III, 6.2 und 6.3). Für jede in der Anmeldung offenbarte und nach dem Budapester Vertrag für die Zwecke der Regel 31 hinterlegte Probe biologischen Materials ist eine Empfangsbescheinigung einzureichen. Dies kann erfolgen, solange das Verfahren vor dem EPA anhängig ist.

Regel 34

4.1.1 Erneute Hinterlegung von biologischem Material

Ist nach Regel 31 hinterlegtes biologisches Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle nicht mehr zugänglich, so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn

i) dieses Material gemäß dem Budapester Vertrag erneut hinterlegt wird,

ii) dem EPA innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird.

Die Zugänglichkeit ist z. B. dann nicht mehr gegeben, wenn

a) das Material so degeneriert ist, dass es nicht mehr lebensfähig ist,

b) die ursprüngliche Hinterlegungsstelle nicht mehr für solches Material qualifiziert ist, weder nach dem Budapester Vertrag noch nach zweiseitigen Verträgen mit dem EPA.

In beiden Fällen muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei Monaten, nachdem der Hinterleger von der Hinterlegungsstelle über die Nichtzugänglichkeit des Organismus unterrichtet wurde, erfolgen (Art. 4 (1) d) Budapester Vertrag), außer wenn

– die Hinterlegung aufgrund von b) nicht mehr zugänglich ist und

– die Mitteilung der Hinterlegungsstelle nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt beim Hinterleger eingeht, zu dem das Internationale Büro veröffentlicht hat, dass die Hinterlegungsstelle nicht mehr für das betreffende biologische Material qualifiziert ist.

In diesem Ausnahmefall muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der betreffenden Veröffentlichung des Internationalen Büros erfolgen (Art. 4 (1) e) Budapester Vertrag).

Ist die ursprüngliche Hinterlegung jedoch nicht nach dem Budapester Vertrag, sondern bei einer Hinterlegungsstelle vorgenommen worden, die vom EPA kraft eines zweiseitigen Vertrags anerkannt wird, so wird die oben genannte Sechsmonatsfrist ab dem Zeitpunkt berechnet, an dem das EPA veröffentlicht, dass die betreffende Stelle nicht mehr qualifiziert ist, Hinterlegungen des betreffenden biologischen Materials nach diesem zweiseitigen Vertrag anzunehmen.

4.1.2 Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht

Wurde die Anmeldung gemäß den in A-II, 4.1.3.1 erläuterten Verfahren mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, und hat bereits diese frühere Anmeldung am Anmeldetag den Erfordernissen der

Regel 31 (1) b) und c) entsprochen, so sind diese Erfordernisse auch für die europäische Patentanmeldung erfüllt.

Falls die in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung gemachten Angaben zum hinterlegten biologischen Material die Erfordernisse der Regel 31 (1) c) nicht erfüllen, erfährt das EPA dies erst, wenn der Anmelder die beglaubigte Abschrift und gegebenenfalls eine Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung einreicht (spätestens zwei Monate nach dem Anmeldetag – Regel 40 (3)). Auch wenn die beglaubigte Abschrift und eine etwaige Übersetzung erst zwei Monate nach dem Anmeldetag eingereicht werden, bleibt bei Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 31 (1) c) die Frist für die Beseitigung dieses Mangels nach Regel 31 (2) unberührt (siehe A-IV, 4.2).

4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung

Art. 97 (2)
Regel 31
Art. 83

Die Eingangsstelle sollte dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn sie feststellt, dass die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen Angaben (Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer der hinterlegten Kultur) oder die Angaben und Urkunden nach Regel 31 (1) d) (Ermächtigung, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen, und Zustimmung, dass sie zugänglich gemacht wird) nicht in der Anmeldung aufgeführt oder mit ihr zusammen eingereicht worden sind, da diese Angaben nur innerhalb der in Regel 31 (2) genannten Fristen rechtswirksam gemacht werden können. Fehlen die Angaben nach Regel 31 (1) c), so muss die Hinterlegung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet werden, dass die später eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger gemäß der Regel 6.1 a) iv) des Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe G 2/93). Wenn in der Anmeldung am Anmeldetag Angaben zur Hinterlegungsstelle und/oder Eingangsnummer fehlen, der Anmelder die fehlenden Angaben aber innerhalb der anwendbaren Frist (Regel 31 (2)) nachreicht, werden sie auf der Titelseite der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung veröffentlicht (siehe A-VI, 1.3).

Ein Hinweis an den Anmelder ergeht auch, wenn auf die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle Bezug genommen worden ist, ohne dass eine Empfangsbescheinigung der Hinterlegungsstelle vorgelegt wurde (den Anmeldern wird empfohlen, diese Empfangsbescheinigung möglichst bei Einreichung der Anmeldung vorzulegen; siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Die Einreichung der Empfangsbescheinigung ist eine wesentliche Voraussetzung, um u. a. die Identität des Hinterlegers festzustellen, dessen Namen genannt sein muss, bevor das EPA den Antrag eines Dritten auf Herausgabe einer Probe des hinterlegten Materials bestätigen kann (siehe auch A-IV, 4.1). Alles Weitere, d. h. die Feststellung, ob die verfügbaren Informationen das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllen, ist Sache der Prüfungsabteilung. Siehe auch F-III, 6, insbesondere F-III, 6.3 ii), hinsichtlich der Behandlung von Anmeldungen, die biologisches Material betreffen, durch die Prüfungsabteilung. Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die Erfindung nicht ausreichend offenbart ist, weil Informationen zu dem biologischen Material fehlen, das Gegenstand der Erfindung ist, kann sie die

europäische Patentanmeldung zurückweisen (siehe F-III, 3). Die in Regel 31 (2) vorgeschriebene Frist für die Beibringung der nach Regel 31 (1) c) und d) erforderlichen Angaben ist von der Weiterbehandlung nach Regel 135 (2) ausgeschlossen.

4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige

Regel 32 (1)

Nach Regel 32 (1) a) und b) kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung als abgeschlossen gelten, dem EPA mitteilen, dass der in der Regel 33 vorgesehene Zugang zu dem hinterlegten biologischen Material bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls für die Dauer von 20 Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung, falls diese zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten unabhängigen Sachverständigen hergestellt wird.

Die vorgenannte Mitteilung hat in Form einer an das EPA gerichteten schriftlichen Erklärung zu erfolgen, die nicht in der Beschreibung und den Patentansprüchen der europäischen Patentanmeldung enthalten sein darf. Sie kann im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) abgegeben werden.

Ist die Erklärung zulässig, so wird bei Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung auf deren Titelseite darauf hingewiesen (siehe auch A-VI, 1.3).

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

Regel 32 (2)

Wird dem EPA vom Anmelder eine ordnungsgemäße Mitteilung nach Regel 32 (1) gemacht, so erfolgt die Herausgabe des biologischen Materials nur an einen vom Antragsteller benannten unabhängigen Sachverständigen. Die für Sachverständige geltenden Anforderungen und Verpflichtungen werden vom Präsidenten des EPA festgelegt und gelten als erfüllt, wenn die betreffende Erklärung auf einem Formblatt des EPA unterzeichnet wird (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 10. Juli 2017, ABl. EPA 2017, A60 und Mitteilung des EPA vom 10. Juli 2017, ABl. EPA 2017, A61). Zusammen mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen einzureichen, wonach er sich verpflichtet, die einschlägigen Anforderungen und Verpflichtungen zu erfüllen, und

bestätigt, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die geeignet wären, begründete Zweifel an seiner Unabhängigkeit zu wecken, oder die seiner Funktion als Sachverständiger anderweitig entgegenstehen könnten.

4.4 Beantragung einer Probe biologischen Materials

Regel 33

Vom Tag der Veröffentlichung einer biologisches Material betreffenden europäischen Patentanmeldung an ist das nach Maßgabe der Regel 31 hinterlegte biologische Material jedem, der das Recht auf Akteneinsicht hat, auf Antrag zugänglich (siehe A-XI, 1). Der Zugang wird durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Materials an den Antragsteller oder auf Antrag des Anmelders an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt (siehe A-IV, 4.3). Das EPA stellt auf seiner Website die Formblätter zur Beantragung der Herausgabe von Proben von nach dem Budapester Vertrag hinterlegtem biologischem Material zur Verfügung, die das EPA nach Regel 33 (4) zu bestätigen hat.

Mit der Bestätigung des Antrags signalisiert das EPA der Hinterlegungsstelle auf der Grundlage seiner Prüfung des Stands der Anmeldung/des Patents und der entsprechenden Daten in seiner Akte, dass sie eine Probe des biologischen Materials an den Antragsteller bzw. Sachverständigen herausgeben darf. Das EPA ist davon befreit, sich von der Eignung und Unabhängigkeit des Sachverständigen überzeugen zu müssen (ABl. EPA 2017, A60).

Den bestätigten Antrag schickt das EPA an die Hinterlegungsstelle mit Kopien an den Anmelder bzw. Inhaber des europäischen Patents und den Antragsteller. Der Antragsteller entrichtet die von der Hinterlegungsstelle erhobenen Gebühren direkt an diese.

5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen

Regel 57 j)
Regel 30 (1) und (2)
Art. 123 (2)

Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen nach Regel 30 (1) offenbart, so sind sie in einem dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokoll darzustellen. WIPO-Standard ST.26 ist ein weltweiter Standard, der in Anhang VII Empfehlungen enthält, wie die mögliche Hinzufügung oder Streichung von Gegenständen in Sequenzprotokollen bei der Konversion von WIPO-Standard ST.25 zu WIPO-Standard ST.26 vermieden werden kann. Das EPA zieht diese Empfehlungen als Leitlinie für die Prüfung heran. Das Sequenzprotoll muss alle in den Anmeldungsunterlagen (einschließlich Zeichnungen) offenbarten Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen umfassen, die über die im Standard definierte Mindestlänge hinausgehen, selbst wenn es sich lediglich um Fragmente einer anderen offenbarten Sequenz handelt. Es muss in elektronischer Form eingereicht werden, d. h. im nach dem WIPO-Standard ST.26 erforderlichen XML-Format, unter Verwendung der EPA-Formblätter 1001E, 1200E oder 1038E, die in der Online-Einreichung des EPA und der Online-Einreichung 2.0 verfügbar sind, oder auf einem elektronischen Datenträger (siehe A-II, 1.1.1 und ABl. EPA 2023, A48). Es darf nicht auf Papier oder im PDF-Format eingereicht werden. Zu Teilanmeldungen siehe A-IV, 5.4. Wenn am Anmeldetag zwei oder mehr Sequenzprotokolle eingereicht werden, so wird der Recherche nur das standardkonforme Sequenzprotokoll zugrunde gelegt. Siehe hierzu den Beschluss des Präsidenten des EPA vom

9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A96 und die Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97 sowie den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. April 2023, ABl. EPA 2023, A46 und die Mitteilung des EPA vom 24. April 2023, ABl. EPA 2023, A47.

Wird ein Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag eingereicht oder berichtigt, hat der Anmelder eine Erklärung abzugeben, dass dieses Sequenzprotokoll nichts enthält, was über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach dem Anmeldetag, d. h. in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 30 (3) eingereichte standardkonforme Sequenzprotokolle sind nicht Teil der Beschreibung und werden daher nicht mit der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht. Wird ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist, berichtigt oder geändert, so muss ein vollständiges neues Sequenzprotokoll eingereicht werden. Das berichtigte oder geänderte Sequenzprotokoll muss dem anwendbaren WIPO-Standard entsprechen, der vom Anmeldetag der Anmeldung abhängt. Bei Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereicht wurden, muss das Sequenzprotokoll dem WIPO-Standard ST.26 entsprechen. Bei Anmeldungen, die vor diesem Datum eingereicht wurden, muss das Sequenzprotokoll dem WIPO-Standard ST.25 entsprechen.

Bezugnahmen auf Sequenzen, die zum Stand der Technik gehören, werden in F-II, 6.1 behandelt.

Art. 90 (3)
Regel 30 (3)

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder etwaige Mängel bezüglich des Sequenzprotokolls oder der erforderlichen Erklärungen mit und fordert ihn auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten die festgestellten Mängel zu beseitigen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. Letztere gleicht den Verwaltungsaufwand aus, der mit dem Erlass der Mitteilung nach Regel 30 (3) und der verzögerten Weiterleitung der Anmeldung an die Recherchenabteilung bis zur Vorlage eines standardkonformen Sequenzprotokolls verbunden ist. Diese Gebühr entfällt daher, wenn das standardkonforme Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag, aber vor Erlass der Mitteilung nach Regel 30 (3) durch die Eingangsstelle eingereicht wird. Werden die Erfordernisse der Regel 30 in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 einschließlich der Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung nicht rechtzeitig erfüllt – gegebenenfalls nach entsprechender Aufforderung durch die Eingangsstelle –, so wird die Anmeldung nach Regel 30 (3) zurückgewiesen. Dies gilt auch, wenn zwar ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form, d. h. im vorgeschriebenen Format nachgereicht wurde, dieses jedoch noch Mängel in Bezug auf den WIPO-Standard aufweist. Solche fortbestehenden Mängel lösen keine neue Aufforderung des EPA nach Regel 30 (3) und folglich keine neue Zweimonatsfrist aus, es sei denn, der Anmelder wurde in der früheren Aufforderung nicht auf diese fortbestehenden Mängel aufmerksam gemacht (siehe J 7/11).

Art. 121
Regel 135

Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen (siehe E-VIII, 2).

5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben

Die Möglichkeit, ein Sequenzprotokoll als fehlenden Teil der Beschreibung einzureichen, ist in der Regel sehr selten. Nach Regel 56 muss es sich aus den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung ergeben, dass Teile der Beschreibung offensichtlich fehlen (siehe A-II, 5.1). Sehr wenige Fälle erfüllen die Bedingungen für das Fehlen von Teilen der Beschreibung in Form eines Sequenzprotokolls. So ist Regel 56 beispielsweise anwendbar, wenn in der Beschreibung Sequenzkennzahlen (SEQ-ID-Nrn.) angegeben werden, die Sequenzen in der Beschreibung aber nicht weiter offenbart sind. Auch wenn in einem solchen Fall die Offenbarung in Form eines Sequenzprotokolls fehlt, wird von der Eingangsstelle nicht erwartet zu erkennen, dass solche Auslassungen eine Anwendung der Regel 56 bewirken können, und gemäß Regel 56 (1) kann der Anmelder aus der Unterlassung einer entsprechenden Aufforderung nach Regel 56 (1) oder (2) keine Ansprüche herleiten. Der Anmelder kann die fehlenden Teile der Beschreibung, die sich auf die Sequenzen beziehen, jedoch gemäß Regel 56 (2) von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag nachreichen (siehe A-II, 5.2).

Nach Regel 57 j) werden alle nachgereichten Sequenzangaben daraufhin überprüft, ob sie der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften entsprechen.

Erfüllen die nachgereichten Sequenzangaben bzw. erfüllt das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht die vorstehend genannten Erfordernisse, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 30 (3) an den Anmelder (siehe A-IV, 5).

Umfassen hingegen die nachgereichten Sequenzangaben ein den Erfordernissen der Regel 30 (1) entsprechendes standardkonformes Sequenzprotokoll, ergeht keine Mitteilung nach Regel 30 (3) und die Gebühr für verspätete Einreichung nach Regel 30 (3) muss nicht entrichtet werden.

Die oben genannten Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die später eingereichten Teile der Beschreibung zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags führen (siehe A-II, 5.3) oder ob den später eingereichten fehlenden Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden kann und der ursprüngliche Anmeldetag bestehen bleibt (siehe A-II, 5.4). Ändert sich jedoch aufgrund später eingereichter Teile der Beschreibung der Anmeldetag, wird eine gegebenenfalls erforderliche Mitteilung nach Regel 30 (3) erst versandt, wenn die einmonatige Frist für die Zurücknahme der später eingereichten Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmelder die Teile zurückgenommen hat (siehe A-II, 5.5).

Fügt der Anmelder ein Sequenzprotokoll nach Regel 56 als nachgereichten Teil in die Beschreibung ein, so gilt das hinzugefügte Sequenzprotokoll – ob es nun dem Standard entspricht oder nicht – als am Anmeldetag vorhandener Bestandteil der Beschreibung (unabhängig davon, ob der Anmeldetag sich geändert hat) und wird daher mit der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht.

Die seltene Möglichkeit, ein Sequenzprotokoll als nachzureichenden fehlenden Teil einzureichen, ist jedoch deutlich von den Fällen zu

unterscheiden, in denen die Anmeldung in der eingereichten Fassung Folgendes enthält:

– die vollständigen Sequenzangaben in der Beschreibung, aber kein standardkonformes Sequenzprotokoll

– ein Sequenzprotokoll, das nicht alle in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Sequenzen enthält

– ein Sequenzprotokoll, das nicht dem anwendbaren WIPO-Standard entspricht

In solchen Fällen ist Regel 30 anzuwenden, und der Anmelder wird nach Regel 30 (3) aufgefordert, ein standardkonformes Sequenzprotokoll einzureichen.

5.2 Nach Regel 56a eingereichte Sequenzangaben

Fälschlicherweise eingereichte Sequenzprotokolle können nach Regel 56a berichtigt werden (siehe A-II, 6).

5.3 Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-II, 4.1.3.1), die am Anmeldetag Sequenzprotokolle enthielt, dann sind diese Sequenzprotokolle Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Sequenzen nur in den Patentansprüchen, aber nicht in der Beschreibung oder in den Zeichnungen der früher eingereichten Anmeldung enthalten sind und der Anmelder die Ansprüche nicht in seine Bezugnahme aufgenommen hat. In diesem Fall sind die Sequenzen nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung enthalten, und das Sequenzprotokoll muss gesondert eingereicht werden. Wird das Sequenzprotokoll in einem solchen Fall am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereicht, wird es mit der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht.

Ein nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereichtes dem anwendbaren WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung (Regel 30 (2)) und daher nicht in der Bezugnahme auf die Beschreibung und etwaige Zeichnungen nach Regel 40 (1) c) enthalten. Der Anmelder muss folglich für die europäische Patentanmeldung gesondert ein standardkonformes Sequenzprotokoll einreichen.

Ist die früher eingereichte Anmeldung dem EPA nicht zugänglich, ist es erst dann möglich, nach Regel 57 j) zu prüfen, ob das Sequenzprotokoll den Erfordernissen der Regel 30 (1) entspricht, wenn der Anmelder die beglaubigte Abschrift und eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung einreicht, was innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag geschehen muss (Regel 40 (3)). Stellt die Eingangsstelle nach Erhalt der beglaubigten Abschrift und der gegebenenfalls erforderlichen Übersetzung fest, dass das darin enthaltene Sequenzprotokoll nicht den Erfordernissen der

Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften entspricht, versendet das EPA eine Mitteilung nach Regel 30 (3), in der es den Anmelder auffordert, etwaige Mängel zu beseitigen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (siehe A-IV, 5).

Ist die früher eingereichte Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, eine europäische Patentanmeldung oder eine internationale Anmeldung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, und entsprach das darin enthaltene Sequenzprotokoll **am Anmeldetag** den Erfordernissen der Regel 30 bzw. der Regel 5.2 PCT, so sind am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, die mit Bezugnahme auf diese Anmeldung eingereicht wird, alle Erfordernisse der Regel 30 (1) automatisch erfüllt. Entspricht das Sequenzprotokoll der früher eingereichten Anmeldung nicht dem WIPO-Standard ST.26, etwa weil es vor Inkrafttreten des neuen WIPO-Standards eingereicht wurde, so ergeht nach Regel 30 (3) eine Aufforderung zur Einreichung eines standardkonformen Sequenzprotokolls.

Wurde die frühere Anmeldung bei einem anderen Amt eingereicht, hat der Anmelder sicherzustellen, dass sämtliche Erfordernisse der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften erfüllt sind. Er muss insbesondere berücksichtigen, dass ein am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereichtes elektronisches, standardkonformes Sequenzprotokoll in den meisten Fällen nicht Teil der vom Anmeldeamt ausgestellten beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) ist: aufgrund technischer Einschränkungen wird die beim EPA eingegangene beglaubigte Abschrift in den meisten Fällen ein konvertiertes, nicht standardkonformes Sequenzprotokoll enthalten. Somit muss der Anmelder auch dann beim EPA ein standardkonformes Sequenzprotokoll einreichen, damit die vorstehend genannten Erfordernisse erfüllt sind. Dies gilt auch, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung war, bei der mindestens einer der nach Regel 30 (1) oder Regel 5.2 PCT in Verbindung mit dem WIPO-Standard ST.26 erforderlichen Bestandteile am Anmeldetag nicht vorlag. Sind nicht alle Erfordernisse erfüllt, so ist wie in A-IV, 5 zu verfahren (es ergeht eine Mitteilung nach Regel 30 (3)).

Im Einklang mit der bei Teilanmeldungen geltenden Praxis wird ein Sequenzprotokoll im Format des WIPO-Standards ST.25, das in der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) enthalten ist (das z. B. von der TXT-Datei, die dem ausstellenden Amt vorliegt, konvertiert wurde), bei der Berechnung der Zusatzgebühr für mehr als 35 Seiten nicht berücksichtigt (siehe auch A-IV, 5.4 und A-III, 13.2).

5.4 Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung muss als selbstständige europäische Patentanmeldung ihrerseits die Erfordernisse der Regel 30 in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2021, A96 erfüllen (siehe G 1/05, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe). Unbeschadet der Erfordernisse des Art. 76 (1) Satz 2 ist ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung der Teilanmeldung sein soll, zusammen mit den anderen Unterlagen der

Teilanmeldung einzureichen, sofern nicht auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen wird, die das Sequenzprotokoll als Teil der Anmeldung umfasst (Regel 40 (1) c)). Entspricht das Sequenzprotokoll der Stammanmeldung dem WIPO-Standard ST.25, muss es in ein ST.26-konformes Sequenzprotokoll umgewandelt werden. Um das potenzielle Risiko zu vermeiden, dass durch die Umwandlung Gegenstände hinzugefügt werden oder verloren gehen, können Anmelder zusätzlich das ST.25-Sequenzprotokoll der Stammanmeldung im PDF-Format als Bestandteil der Teilanmeldung einreichen. In diesem Fall werden die Seiten des ST.25-Sequenzprotokolls bei der Berechnung der Zusatzgebühr für mehr als 35 Seiten ("Seitengebühr") nicht berücksichtigt. Dieselbe Praxis gilt bei Teilanmeldungen, die durch Bezugnahme eingereicht werden, wenn die beglaubigte Abschrift (Regel 40 (3)) ein Sequenzprotokoll im ST.25-Format enthält (siehe auch A-IV, 5.3 und A-III, 13.2). Um Regel 30 (1) zu entsprechen, muss in diesen Fällen das Sequenzprotokoll im Format des WIPO-Standards ST.26 nachgereicht werden (siehe ABl. EPA 2023, A98). Die Gebühr für die verspätete Einreichung nach Regel 30 (3) wird nicht erhoben, wenn das ST.26-Sequenzprotokoll eingereicht wird, bevor das EPA die Aufforderung nach Regel 30 (3) versendet (siehe A-IV, 5).

Hat der Anmelder nach Regel 30 im Rahmen der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) ein mit dem WIPO-Standard ST.26 konformes Sequenzprotokoll eingereicht, so entbindet ihn dies von der Verpflichtung zur Einreichung des Sequenzprotokolls, wenn es nur für die Zwecke der Recherche (d. h. nicht als Teil der Beschreibung) im Zusammenhang mit der Teilanmeldung verwendet werden soll (das entsprechende Kästchen ist in Feld 38.3 des Formblatts 1001 vorausgewählt). Somit kann das EPA eine Kopie des standardkonformen Sequenzprotokolls im XML-Format, das im Rahmen der früheren (Stamm-)Anmeldung eingereicht wurde, nur für die Zwecke der Recherche in die Akte der Teilanmeldung aufnehmen (siehe ABl. EPA 2021, A97, Nr. 18). Da der Inhalt der Offenbarung der Erfindung jedoch Sache des Anmelders ist, muss ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung sein soll, vom Anmelder eingereicht werden. Das Sequenzprotokoll der früheren Anmeldung wird nicht automatisch in die Akte der Teilanmeldung aufgenommen, wenn

– der Anmelder ein mit dem WIPO-Standard ST.26 konformes Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung der Teilanmeldung einreicht oder

– wenn das in der früheren Anmeldung vorliegende Sequenzprotokoll nicht dem WIPO-Standard ST.26 entspricht.

6. Umwandlung in eine nationale Anmeldung

Art. 135

Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents oder eines anderen, von dem nationalen Recht dieses Staates vorgesehenen Schutzrechts auf Antrag des Anmelders oder Inhabers des europäischen Patents in den in Art. 135 (1) aufgeführten Fällen ein. Wird der Umwandlungsantrag nicht innerhalb der in Regel 155 (1) vorgesehenen Frist von drei Monaten eingereicht, so erlischt die in Art. 66 angegebene Wirkung (d. h. die europäische Patentanmeldung hat in den benannten

Vertragsstaaten nicht mehr die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung).

Art. 135 (2)
Regel 155 (2) und (3)

Der Umwandlungsantrag ist außer in dem Fall, in dem die Anmeldung nach Art. 77 (3) als zurückgenommen gilt, beim EPA zu stellen; in dem genannten Fall ist der Antrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet den Antrag zusammen mit einer Kopie der Akte der europäischen Patentanmeldung vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter. Übermittelt die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist, den Antrag nicht vor Ablauf von 20 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, ist Art. 135 (4) anzuwenden (d. h. die in Art. 66 angegebene Wirkung erlischt).

Art. 135 (3)
Regel 155 (2)

Wird beim EPA ein Umwandlungsantrag eingereicht, so sind die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in denen die Anwendung der nationalen Verfahren gewünscht wird, und es ist eine Umwandlungsgebühr zu entrichten. Ist die Gebühr nicht entrichtet worden, so wird dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Gebühr entrichtet worden ist. Das EPA übermittelt den Antrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der bezeichneten Vertragsstaaten und fügt eine Kopie der Akten der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents bei.

Kapitel V – Mitteilungen bezüglich formaler Mängel; Änderung einer Anmeldung; Berichtigung von Mängeln

1. Mitteilungen bezüglich formaler Mängel

Wenn bei der Formalprüfung der Anmeldung formale Mängel festgestellt worden sind, erlässt die Eingangsstelle oder gegebenenfalls die Prüfungsabteilung eine oder mehrere Mitteilungen an den Anmelder mit einer Auflistung all der Erfordernisse des EPÜ , denen die Anmeldung nicht genügt, und fordert den Anmelder auf, die behebbaren Mängel innerhalb bestimmter Fristen zu beseitigen (siehe A-III, 16). Zu Ausnahmefällen, in denen nicht alle Mängel aufgeführt sind, siehe A-III, 16.1. Der Anmelder wird über die Folgen unterrichtet, die durch die Mängel bedingt sind oder die sich ergeben, wenn er dieser Aufforderung nicht fristgemäß in angemessener Weise nachkommt (z. B. die Anmeldung gilt als zurückgenommen, der Prioritätsanspruch geht verloren).

Im Allgemeinen wird je nachdem, welcher Mangel vorliegt, entweder

i) vom EPA nach Maßgabe der Regel 132 eine Frist für die Beseitigung des Mangels bestimmt, z. B. in einer Aufforderung nach Regel 59, den Prioritätsbeleg oder das Prioritätsaktenzeichen einzureichen, oder

ii) es gilt eine vorgegebene Frist, z. B. zwei Monate zur Beseitigung von Mängeln nach Regel 58.

(Näheres dazu siehe E-VIII, 1.) Wird ein Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so treten die vorgesehenen Rechtsfolgen ein.

2. Änderung einer Anmeldung

2.1 Einreichung von Änderungen

Regel 58
Regel 137 (1) und (2)
Art. 123 (1) und (2)
Regel 68 (4)

Der Anmelder darf seine Anmeldung vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nur ändern, wenn er von der Eingangsstelle aufgefordert worden ist, bestimmte Mängel zu beseitigen. Dies gilt auch, wenn in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Ansprüche enthalten sind; in diesem Fall muss der Anmelder den Mangel beseitigen, indem er auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin einen Anspruchssatz einreicht (siehe A-III, 15). Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung, also auch während des Zeitraums, in dem sich die Anmeldung noch in der Eingangsstelle befindet, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (Regel 137 (2)). Wenn zusammen mit dem Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 (1) ergangen ist, hat der Anmelder mit der Einreichung von Bemerkungen und/oder Änderungen auf diese Stellungnahme zu reagieren (siehe B-XI, 8 für weitere Einzelheiten und die Ausnahmen von diesem Erfordernis). Er hat dabei zu beachten, dass die europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich ein-

gereichten Fassung hinausgeht (bezüglich der Veröffentlichung von Patentansprüchen, die gemäß Regel 137 (2) nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts so geändert wurden, siehe auch A-VI, 1.3).

2.2 Formalprüfung von Änderungen

Regel 58
Regel 137 (1)

Die Eingangsstelle prüft die Änderungen, die vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden sind, auf die Formerfordernisse hin. Die betreffenden Änderungen müssen der Beseitigung der von der Eingangsstelle mitgeteilten Mängel dienen. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen können nur insoweit geändert werden, als dies zur Beseitigung der festgestellten Mängel erforderlich ist; dieses Erfordernis macht es notwendig, dass die Eingangsstelle jede geänderte Beschreibung, alle geänderten Patentansprüche und alle geänderten Zeichnungen mit den ursprünglich eingereichten Fassungen vergleicht. Wird z B. eine neue Beschreibung eingereicht, die eine frühere Beschreibung ersetzen soll, gegen die wegen Nichterfüllung der Formerfordernisse Einwände erhoben worden sind, so muss die Eingangsstelle die beiden Beschreibungen miteinander vergleichen, und die Einwände gelten nur dann als ausgeräumt, wenn die beiden Beschreibungen im Wortlaut übereinstimmen. Die wortwörtliche Übereinstimmung mit den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen ist in den folgenden Fällen jedoch nicht erforderlich:

i) Einreichung von mindestens einem Anspruch nach Regel 58, wenn bei der Einreichung keine Ansprüche vorhanden waren (siehe A-III, 15) (diese Ansprüche müssen trotzdem den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, dies wird aber von der Recherchen- und der Prüfungsabteilung überprüft)

ii) Einreichung von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 (siehe A-II, 5)

Änderungen, die über die Beseitigung von Mängeln hinausgehen und vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht werden, können im späteren Verfahren berücksichtigt werden, sofern der Anmelder diese nach Erhalt des Recherchenberichts durch eine Erklärung aufrechterhält.

Für die Formalprüfung der Änderungen, die nach Erhalt des Recherchenberichts und vor der Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung eingereicht worden sind, ist die Eingangsstelle zuständig.

Das Verfahren für die Durchführung der Änderungen ist in H-III, 2 behandelt.

3. Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen

Regel 139 Satz 1

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag nach Regel 139 Satz 1 berichtigt werden. Solche Berichtigungen können jederzeit beantragt werden, sofern ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist (siehe J 42/92). Handelt es sich jedoch um die Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlassen durften und durch deren

Berichtigung die Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, so muss der Berichtigungsantrag unverzüglich, zumindest aber so rechtzeitig gestellt werden, dass er bei der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung berücksichtigt werden kann. Die Berichtigung von Prioritätsansprüchen ist zum Schutz der Interessen Dritter durch besondere Vorschriften geregelt, die dem Anmelder die Berichtigung der Prioritätsansprüche ermöglichen und dafür eine bestimmte Frist festlegen (siehe Regel 52 (3) und A-III, 6.5.2). So wird sichergestellt, dass bei Veröffentlichung der Anmeldung berichtigte Prioritätsinformationen verfügbar sind. Nach diesem Zeitpunkt, insbesondere nach der Veröffentlichung der Anmeldung, kann der Anmelder den Prioritätsanspruch nur noch unter ganz bestimmten Umständen berichtigen, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt. Siehe dazu J 2/92, J 3/91 und J 6/91 sowie J 11/92 und J 7/94. Diese Entscheidungen betreffen Fälle, in denen nach dem EPÜ 1973 der Antragsteller die Prioritätsdaten berichtigen konnte, obwohl es für die Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises zusammen mit der Anmeldung bereits zu spät war. Nach dem EPÜ 2000 sind Anträge auf Berichtigung der Prioritätsansprüche nach Ablauf der Frist nach Regel 52 (3) entsprechend zu beurteilen. Wegen der Berichtigung der Angabe des Tags der früheren Anmeldung siehe auch A-III, 6.6.

Regel 56a

Nach Ablauf der Zweimonatsfrist für die Berichtigung falscher (Teile der) Anmeldungsunterlagen nach Regel 56a (1) oder 56a (3) (siehe A-II, 6) unterliegt die Berichtigung von Fehlern in Anmeldungsunterlagen Regel 139 Satz 2. Für die Zulässigkeit von Berichtigungen nach Regel 139 gelten strenge Voraussetzungen.

Regel 139 Satz 2

Ist der Fehler in der Beschreibung, in den Patentansprüchen oder in den Zeichnungen enthalten, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Eine solche Berichtigung darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe G 3/89 und G 11/91; siehe auch H-VI, 2.2.1). Ob die Berichtigung zulässig ist, wird anhand der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen einschließlich etwaiger nach Regel 56 nachgereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen oder nach Regel 56a berichtigter Anmeldungsunterlagen oder Teile geprüft. Ob sich durch die Nachreichung der Anmeldetag geändert hat, ist dabei unerheblich (siehe A-II, 5 ff. und A-II, 6 ff.). Patentansprüche, die nach dem Anmeldetag auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), können bei der Überprüfung, ob der Berichtigungsantrag zulässig ist, allerdings nicht berücksichtigt werden.

Nach Regel 139 ist es nicht zulässig, die vollständigen Unterlagen einer Anmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen zu ersetzen, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen (siehe G 2/95).

Über den Berichtigungsantrag entscheidet die Prüfungsabteilung. Liegt ein solcher Antrag vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vor, so ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der Veröffentlichung aufzunehmen.

Bei der elektronischen Einreichung von europäischen Patentanmeldungen können die technischen Unterlagen der Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen) in dem Datenformat, in dem sie erstellt worden sind, beigefügt werden, sofern dieses Format im Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48 genannt ist. Gemäß diesem Beschluss können die technischen Unterlagen auch in einem anderen Format beigefügt werden, wenn der Anmelder das EPA mit der Anmeldung darüber in Kenntnis setzt, wo das EPA die entsprechende Software in zumutbarer Weise erwerben kann. Liegen am Anmeldetag die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sowohl im Format der EPA-Software für die Online-Einreichung als auch in einem anderen, nach Maßgabe des genannten Beschlusses zugelassenen Format vor, kann Letzteres auch herangezogen werden, um zu bestimmen, ob ein Antrag auf Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen zulässig ist.

Kapitel VI – Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

1. Veröffentlichung der Anmeldung

1.1 Datum der Veröffentlichung

Die Anmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht. Auf Antrag des Anmelders kann sie jedoch auch vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden, sofern die Anmelde- und die Recherchengebühr wirksam entrichtet worden sind und die Anmeldungsunterlagen keine formalen Mängel aufweisen (siehe A-III, 1.1 und 16). Noch nicht behobene Mängel in Bezug auf die Erfindernennung sind kein Hindernis für eine vorzeitige Veröffentlichung (siehe A-III, 5.4 und J 1/10). Zum Vorgehen, wenn die Erteilungsvoraussetzungen vor Ablauf der 18-Monatsfrist erfüllt sind, siehe C-IV, 7.1 und C-VI, 3. *Art. 93 (1)*

Verzichtet der Anmelder auf den Prioritätstag, so wird die Veröffentlichung verschoben, sofern die Mitteilung über den Verzicht beim EPA eingeht, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen worden sind. Sie gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der fünf Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem frühesten Prioritätstag, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, bzw. nach dem Anmeldetag, wenn auf die Priorität verzichtet oder keine Priorität in Anspruch genommen wird, liegt (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.1). Der Abschluss der Vorbereitungen wird dem Anmelder unter Angabe der Veröffentlichungsnummer und des vorgesehenen Veröffentlichungstags mitgeteilt. Geht die Mitteilung über den Verzicht auf die Priorität nach diesem Zeitpunkt ein, so wird die Veröffentlichung – soweit sie noch nicht erfolgt ist – vorgenommen, als ob der Prioritätstag gilt, wobei allerdings im Europäischen Patentblatt darauf hingewiesen wird, dass auf die Priorität verzichtet worden ist (siehe F-VI, 3.5). In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn der Prioritätsanspruch gemäß Art. 90 (5) erloschen ist (siehe A-III, 6.10).

1.2 Keine Veröffentlichung; Verhinderung der Veröffentlichung

Die Patentanmeldung wird nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt (siehe A-VI, 1.1). Diese Vorbereitungen gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der fünf Wochen vor Ablauf des 18. Monats nach dem Anmelde- oder Prioritätstag liegt (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.1.). Die Anmeldung wird jedoch veröffentlicht, wenn bei Abschluss der Vorbereitungen ein Antrag auf Entscheidung nach Regel 112 (2) vorliegt und über diesen Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist (siehe ABl. EPA 1990, 455) oder ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 und Regel 136 (1) anhängig ist. *Regel 67 (2)*

Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen zurückgenommen, so besteht keine Gewähr dafür, dass die Nichtveröffentlichung noch möglich ist. Das EPA wird sich jedoch (den Grundsätzen der J 5/81 entsprechend) bemühen, die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung des Stands des Veröffentlichungsverfahrens ohne unzumutbarem Aufwand möglich ist (siehe Mitteilung des EPA vom 25. April 2006, ABl. EPA 2006, 406).

Regel 15

Die Anmeldung kann durch eine unterzeichnete Erklärung zurückgenommen werden. Die Erklärung darf grundsätzlich keinerlei Vorbehalte enthalten und muss eindeutig sein (siehe J 11/80). Es wird stark empfohlen, für Zurücknahmen das kostenlos auf *epo.org* verfügbare EPA-Formblatt 1018 zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Erklärung eindeutig ist, auch im Hinblick auf etwaige an die Zurücknahme geknüpfte Bedingungen (siehe auch die Mitteilung des EPA vom 12. August 2019, ABl. EPA 2019, A79). An eine wirksame Zurücknahmeerklärung ist der Anmelder gebunden (siehe C-V, 11). Sie kann allerdings an die Voraussetzung geknüpft werden, dass der Inhalt der Anmeldung der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wird. Dadurch wird der besonderen Verfahrenssituation Rechnung getragen, dass der Anmelder, wenn die Zurücknahmeerklärung innerhalb von fünf Wochen vor dem Veröffentlichungstag erfolgt, von sich aus nicht beurteilen kann, ob die Veröffentlichung noch zu verhindern ist. Von dem Tag an, an dem ein Dritter nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf jedoch weder die Anmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden (siehe auch E-VIII, 8).

1.3 Inhalt der Veröffentlichung

Regel 68 (1), (3) und (4)
Regel 20
Regel 32 (1)

Die Veröffentlichung muss die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten, einschließlich gegebenenfalls eines am Anmeldetag eingereichten Sequenzprotokolls sowie nach Regel 56 (2) oder (3) (siehe A-II, 5) nachgereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen oder richtiger (Teile der) Anmeldungsunterlagen nach Regel 56a (3) oder (4) (siehe A-II, 6 und die Mitteilung des EPA vom 23. Juni 2022, ABl. EPA 2022, A71). Werden richtige (Teile der) Anmeldungsunterlagen nach Regel 56a (4) aufgenommen, enthält die Veröffentlichung auch die fälschlicherweise eingereichten (Teile der) Anmeldungsunterlagen – die klar als solche gekennzeichnet sind – als Anmeldung in der eingereichten Fassung. Ist das Verfahren nach Regel 56 oder 56a zu dem Zeitpunkt, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind, nicht beendet, wird eine Berichtigung der Veröffentlichung veranlasst, sobald der Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung abschließend feststehen. Sofern möglich, werden darin auch die als Erfinder genannten Personen angegeben. Wurden die Ansprüche gemäß den in A-III, 15 erläuterten Verfahren nach dem Anmeldetag eingereicht, wird dies bei Veröffentlichung der Anmeldung angegeben (Regel 68 (4)).

Die Veröffentlichung enthält auch die benannten Vertragsstaaten. Sofern der Anmelder nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung die Benennung einzelner Staaten zurückgenommen hat, sind alle Staaten, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung Vertragsstaaten des EPÜ waren, benannt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann bei europäischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, noch offen sein, für welche der benannten Vertragsstaaten des EPÜ tatsächlich Patentschutz begehrt wird, weil die Frist nach Regel 39 (1) zur Zahlung der Benennungsgebühren noch nicht abgelaufen ist. Die Information, welche Staaten definitiv benannt sind, weil für sie Benennungsgebühren entrichtet worden sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Mitteilung des EPA, ABl. EPA 1997, 479). Zu europäischen Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.3.4.

Regel 68 (2) und (4)
Regel 66

Die Veröffentlichung enthält gegebenenfalls auch die vom Anmelder gemäß Regel 137 (2) eingereichten neuen oder geänderten Patentansprüche sowie den europäischen Recherchenbericht und die von der Recherchenabteilung festgelegte Zusammenfassung, sofern diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Sonst wird die vom Anmelder eingereichte Zusammenfassung veröffentlicht. Die Stellungnahme zur Recherche wird nicht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht veröffentlicht (Regel 62 (2)), ist aber im Wege der Akteneinsicht zugänglich (siehe A-XI, 2.1). Ist dem EPA eine Mitteilung des Anmelders nach Regel 32 (1) ("Sachverständigenlösung") zugegangen, so muss es darauf hinweisen (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Weitere Angaben können nach dem Ermessen des Präsidenten des EPA aufgenommen werden.

Für die Veröffentlichung werden außer bei Schriftstücken, die übersetzt werden müssen, stets die ursprünglich eingereichten Unterlagen verwendet, sofern sie die Formerfordernisse nach A-VIII, 2 erfüllen; andernfalls werden die geänderten Unterlagen oder Ersatzunterlagen verwendet, die diesen Erfordernissen entsprechen. Anmeldungsunterlagen von so schlechter Qualität, dass jede Verbesserung zu einer Erweiterung des Inhalts gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung führen würde, werden wie eingereicht veröffentlicht. Unzulässige Angaben können vor der Veröffentlichung aus den Schriftstücken entfernt werden, wobei die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter bzw. Zeichnungen anzugeben sind (siehe A-III, 8.1 und 8.2). In die elektronische Akte aufgenommene Schriftstücke gelten als Originale (Regel 147 (3)).

Regel 139

Wird einem Antrag auf Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen nach Regel 139 stattgegeben, so ist dieser bei der Veröffentlichung zu berücksichtigen. Kann über einen Antrag auf Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlassen durften und durch deren Berichtigung die Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht entschieden werden, so ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der Veröffentlichung aufzunehmen (siehe die Rechtsprechung in A-V, 3). Ein solcher Hinweis wird auch angebracht, wenn ein Antrag auf Berichtigung

von Fehlern in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen vorliegt (siehe A-V, 3).

Die Berichtigung von Fehlern, die im Zuge der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung entstanden sind, kann jederzeit beantragt werden (siehe H-VI, 3). Gegebenenfalls wird die komplette Patentschrift neu veröffentlicht.

1.4 Veröffentlichung nur in elektronischer Form

Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, europäischer Recherchenberichte und europäischer Patentschriften erfolgt ausschließlich in elektronischer Form auf einem Publikationsserver (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.3 und ABl. EPA 2005, 126), der über die Website des EPA (*epo.org*) zugänglich ist.

1.5 Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts

Ist der europäische Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so wird er gesondert veröffentlicht (auch in elektronischer Form).

2. Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

2.1 Mitteilung

Regel 69 (1) und (2)

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder den Tag mit, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wird, und macht ihn auf die Vorschriften für den Prüfungsantrag in Art. 94 (1) und (2) sowie in Regel 70 (1) aufmerksam. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass in der Mitteilung irrtümlich ein späterer Tag der Veröffentlichung angegeben ist, ist für die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags (siehe A-VI, 2.2 und C-II, 1) und die Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8 und A-VI, 3) dieser spätere Tag maßgebend, wenn der Fehler nicht ohne Weiteres erkennbar war. Ferner wird der Anmelder in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten sind, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen wird (siehe A-III, 11.2 und 11.3).

Regel 70a (1)

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren muss (d. h. wenn Regel 70 (2) nicht anwendbar ist), werden die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 69 (1) zusammen versandt (siehe C-II, 3.3).

2.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

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

Der Prüfungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (siehe C-II, 1). Stellt der Anmelder innerhalb

der oben genannten Frist keinen Prüfungsantrag und entrichtet keine Prüfungsgebühr, so ist wie in A-VI, 2.3 beschrieben zu verfahren.

Das zwingend vorgeschriebene Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) enthält einen schriftlichen Prüfungsantrag. Um den schriftlichen Antrag zu bestätigen, muss der Anmelder nur noch innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) die Prüfungsgebühr entrichten.

Art. 78 (1) a)
Regel 41 (1)

Der Anmelder kann die Prüfungsgebühr jederzeit ab dem Anmeldetag, d. h. auch vor Erhalt des Recherchenberichts zahlen. In diesem Fall fordert ihn die Eingangsstelle nach Regel 70 (2) auf, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (siehe C-II, 1.1). Beschließt der Anmelder nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts, die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen, und reagiert er nicht auf die Aufforderung nach Regel 70 (2), so gilt die Anmeldung nach Regel 70 (3) als zurückgenommen, und die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe zurückerstattet (siehe A-VI, 2.5).

Art. 11 a) GebO

Hat der Anmelder einen automatischen Abbuchungsauftrag gestellt, so wird die Prüfungsgebühr in der Regel am Ende der Sechsmonatsfrist abgebucht. Zu Fällen, in denen die Anmeldung früher an die Prüfungsabteilung weitergeleitet werden soll, siehe VAA in Anhang A.1 in der Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022.

Nr. 5.1 c) VAA

Der Prüfungsantrag kann nicht zurückgenommen werden.

Regel 70 (1)

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe E-IX, 2.1.4 und 2.5.2.

2.3 Rechtsbehelf

Wird der Prüfungsantrag nicht bis zum Ablauf der Frist nach Regel 70 (1) durch Entrichtung der Prüfungsgebühr wirksam gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Auf diese Mitteilung über den Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VIII, 2).

Art. 94 (2)
Regel 112 (1)

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag wirksam gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn die Eingangsstelle nach Regel 70 (2) auf, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Unterlässt es der Anmelder, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird hiervon unterrichtet. In diesem Fall findet jedoch der Rechtsbehelf nach Art. 121 und Regel 135 (Weiterbehandlung der Anmeldung) Anwendung. Wegen der Rückzahlung der Prüfungsgebühr siehe A-VI, 2.2 und A-X, 10.2.3. Wie bei einem unbedingten Prüfungsantrag nach Regel 10 (4) verfahren wird, wenn der Anmelder auf das Recht auf eine Mitteilung nach Regel 70 (2) verzichtet, ergibt sich aus C-VI, 3.

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

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

2.4 Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

Art. 16
Art. 18 (1)
Regel 10

Stellt die Eingangsstelle fest, dass der Prüfungsantrag rechtzeitig gestellt worden ist oder die Aufrechterhaltung der Anmeldung rechtzeitig erklärt worden ist (Regel 70 (2)), so leitet sie die Anmeldung an die Prüfungsabteilung weiter. Andernfalls teilt die Eingangsstelle den eingetretenen Rechtsverlust dem Anmelder mit (siehe Regel 112 (1)).

Die an die Prüfungsabteilung weitergeleitete Akte enthält Folgendes:

i) alle im Zusammenhang mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen einschließlich Prioritätsunterlagen, Übersetzungen und aller Änderungen

ii) gegebenenfalls eine eingereichte Bescheinigung über die Zurschaustellung der Erfindung auf einer Ausstellung (siehe A-IV, 3) und Angaben gemäß Regel 31, sofern sich die Anmeldung auf biologisches Material bezieht (siehe A-IV, 4)

iii) den europäischen Recherchenbericht, gegebenenfalls die Stellungnahme zur Recherche, den Inhalt der Zusammenfassung, wie er von der Recherchenabteilung festgelegt worden ist, sowie gegebenenfalls den internen Recherchenvermerk

iv) die im Recherchenbericht aufgeführten Dokumente sowie die Veröffentlichungsschrift(en)

v) die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8) oder auf den vom EPA erstellten WO-ISA, den ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (siehe E-IX, 3.2 und 3.3.4)

vi) den maßgeblichen Schriftverkehr

Die Eingangsstelle macht gegebenenfalls auf Punkte der Anmeldung aufmerksam, denen die Prüfungsabteilung ihre Aufmerksamkeit vordringlich widmen muss, z. B. Schreiben, die der Beantwortung bedürfen, bevor die Anmeldung zur Prüfung ansteht.

2.5 Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Art. 11 GebO

Die Prüfungsgebühr wird

i) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat (Art. 11 a) GebO),

ii) zu 50 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, nachdem die Sachprüfung begonnen hat und

– bevor die (verlängerte) Frist für die Erwiderung auf die erste von der Prüfungsabteilung selbst erlassene Aufforderung nach Art. 94 (3) abgelaufen ist oder,

– falls die Prüfungsabteilung keine solche Aufforderung erlassen hat, vor dem Datum der Mitteilung nach Regel 71 (3) (Art. 11 b) GebO).

Der Fall i) betrifft alle europäischen Patentanmeldungen, die ab dem 1. Juli 2016 zurückgenommen oder zurückgewiesen werden oder als zurückgenommen gelten. Der Fall ii) betrifft alle europäischen Patentanmeldungen, bei denen die Sachprüfung am oder nach dem 1. November 2016 begonnen hat (siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2016, ABl. EPA 2016, A48).

"Von der Prüfungsabteilung selbst erlassene" Mitteilungen nach Art. 94 (3) (siehe auch C-III, 4) sind alle Mitteilungen, die besagen, dass die Anmeldung nicht den Erfordernissen des EPÜ genügt und nach Art. 94 (4) als zurückgenommen gilt, wenn die Mängel nicht vorschriftsgemäß beseitigt werden. Dazu zählen unter anderem:

– Niederschriften über telefonische oder persönliche Rücksprachen, die zusammen mit einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung übermittelt werden

– Mitteilungen betreffend das Kriterium "vollständig enthalten" gemäß Regel 56 (3) oder 56a (4)

– Ladungen zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 115 (1), denen ein den Erfordernissen von Art. 94 (3) und Regel 71 (1) genügender Bescheid beigefügt ist

Dagegen sind Mitteilungen, in denen auf rein formale Mängel hingewiesen wird und die von Formalsachbearbeitern im Rahmen der ihnen übertragenen Geschäfte erlassen werden, auch wenn sie auf der Grundlage von Art. 94 (3) ergehen, keine "von der Prüfungsabteilung selbst erlassenen" Mitteilungen nach Art. 94 (3). Ebenso wenig wirken sich Mitteilungen, die von der Prüfungsabteilung selbst auf einer anderen Rechtsgrundlage, wie z. B. Regel 164 (2) a), Regel 53 (3) oder Art. 124, erlassen werden, auf den Zeitraum aus, in dem eine Zurücknahme zu einer Rückerstattung von 50 % der Gebühr berechtigt (siehe Mitteilung des EPA vom 30. Juni 2016, ABl. EPA 2016, A49).

Sofern der Anmelder darüber im Unklaren ist, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen will, wenn ihm 100 % der Prüfungsgebühr erstattet werden, kann er die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme). Das Datum des Prüfungsbeginns (C-IV, 7.1) wird anhand von Form 2095 im öffentlichen Teil der Akte gespeichert und ist daher nach der Veröffent-

lichung der Patentanmeldung im Wege der Akteneinsicht im Europäischen Patentregister zugänglich. Befindet sich Form 2095 nicht in der Akte, gilt die Sachprüfung als an dem Tag begonnen, an dem die erste "von der Prüfungsabteilung selbst erlassene" Mitteilung ergangen ist (also z. B. eine Mitteilung nach Art. 94 (3), nach Regel 71 (3) oder nach irgendeiner anderen der oben genannten Rechtsgrundlagen). Vor der Veröffentlichung kann der Anmelder diese Information beim EPA beantragen, sie ist aber auch elektronisch über MyEPO Portfolio und My Files abrufbar. Näheres siehe ABl. EPA 2013, 153 und ABl. EPA 2023, A89.

2.6 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Art. 14 (4)
Regel 6
Art. 14 (1) GebO

Machen Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland von den in Art. 14 (4) eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so ermäßigt sich unter bestimmten Umständen die Prüfungsgebühr (Regel 6 (3) bis (7) in Verbindung mit Art. 14 (1) GebO). Näheres siehe A-X, 9.2.1 und 9.2.3.

3. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Regel 70a

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

Kapitel VII – Sprachen

1. Für die Anmeldung zugelassene Sprachen

1.1 Allgemeines

Europäische Patentanmeldungen können in jeder Sprache eingereicht werden. Für Anmeldungen, die nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) eingereicht werden, ist jedoch innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag (Regel 6 (1)) eine Übersetzung in eine der Amtssprachen einzureichen. Obwohl Anmeldungen grundsätzlich in jeder Sprache eingereicht werden dürfen, gelten für die Einreichung nach Art. 75 (1) b) bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder einer anderen zuständigen Behörde möglicherweise Einschränkungen aufgrund des anwendbaren nationalen Rechts.

Art. 14 (1) und (2)
Regel 6 (1)

Bei Anmeldungen, die in "einer zugelassenen Nichtamtssprache" (siehe A-VII, 3.2) eingereicht werden, wird bestimmten Kategorien von Anmeldern (siehe A-X, 9.2.1 und A-X, 9.2.2) eine Ermäßigung der Anmeldegebühr gewährt.

Regel 6 (3) bis
Regel 6 (7)

Die Einsprachigkeit der europäischen Patentanmeldung ist keine Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags (Art. 90 (3) in Verbindung mit Art. 14 (2)). Wenn allerdings eine mehrsprachige Anmeldung eingereicht wird, fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel zu beseitigen.

1.2 Einreichung durch Bezugnahme

Wird die Beschreibung durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-II, 4.1.3.1) und ist Letztere nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung in einer dieser Sprachen einreichen.

Regel 40 (3)

1.3 Europäische Teilanmeldungen; Anmeldungen nach Art. 61

Europäische Teilanmeldungen müssen in der Verfahrenssprache der früheren (Stamm-)Anmeldung eingereicht werden. Sie können auch, wenn Letztere nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst war, in der Sprache dieser früheren Anmeldung eingereicht werden. In diesem Fall ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung nachzureichen.

Regel 36 (2)

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

Art. 61 (2)

1.4 Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung

Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, fordert das EPA den Anmelder zur Beseitigung dieses Mangels innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten auf. Wird die Übersetzung auf diese Aufforderung hin nicht rechtzeitig eingereicht, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurückgenommen; die Weiterbehandlung ist in diesem Fall ausgeschlossen (siehe A-III, 14).

Art. 90 (3)
Regel 57 und
Regel 58

2. Verfahrenssprache

Art. 14 (3)

Die Amtssprache des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch), in der die Anmeldung eingereicht wird oder in die sie später übersetzt wird, stellt die "Verfahrenssprache" dar. Fordert das EPA den Anmelder zur Einreichung der Übersetzung auf (siehe A-VII, 1.4), so ergeht diese Aufforderung standardmäßig in Englisch, wobei die Verfahrenssprache beim Eingang der Übersetzung gegebenenfalls aktualisiert wird.

Die Verfahrenssprache ist die einzige Sprache, die die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren verwenden (siehe G 4/08).

Regel 3 (2)

Wenn eine europäische Patentanmeldung in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht wird bzw. nachdem sie in eine dieser Sprachen übersetzt wurde, können die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen nur noch in dieser Amtssprache, die Verfahrenssprache ist, geändert werden.

Werden Ansprüche nach dem Anmeldetag eingereicht, müssen sie in der Verfahrenssprache eingereicht werden.

Beispiel: Eine Anmeldung wird ohne Ansprüche auf Japanisch eingereicht und anschließend ins Englische übersetzt. Die Ansprüche sind in diesem Fall auf Englisch einzureichen. Spätere Änderungen können ebenfalls nur auf Englisch eingereicht werden.

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

3.1 Schriftliche Vorbringen der Beteiligten

Regel 3 (1)

Außer für Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents kann sich ein Beteiligter im schriftlichen Verfahren vor dem EPA jeder Amtssprache des EPA bedienen.

3.2 Zugelassene Nichtamtssprachen

Art. 14 (3) und Art. 14 (4)

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats ("zugelassene Nichtamtssprache") einreichen. So kann z. B. ein Anmelder aus Italien oder aus der Schweiz auf Italienisch auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Art. 94 (3) antworten.

Regel 6 (2)

Das in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichte Schriftstück ist innerhalb einer nicht verlängerbaren Fist von einem Monat (Regel 6 (2)) in eine Amtssprache des EPA zu übersetzen. Handelt es sich jedoch um einen Einspruch, eine Beschwerde oder einen Überprüfungsantrag (Art. 112a), verlängert sich diese Frist bis zum Ende der Einspruchs- oder der Beschwerdefrist bzw. der Frist für den Überprüfungsantrag, wenn diese Frist später abläuft. Die Übersetzung kann unabhängig von der Verfahrenssprache in jeder Amtssprache des EPA vorgelegt werden.

3.3 Prioritätsunterlage

Ist die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird (Prioritätsunterlage), nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss nur dann eine Übersetzung in eine dieser Sprachen vorgelegt werden, wenn das EPA den Anmelder dazu auffordert. Eine solche Aufforderung ergeht nur, wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. *Regel 53 (3)*

Zur Übersetzung von Prioritätsunterlagen siehe A-III, 6.8.

3.4 Als Beweismittel eingereichte Unterlagen

Schriftstücke, die als Beweismittel verwendet werden sollen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Dies gilt für alle Verfahren vor dem EPA und insbesondere für Veröffentlichungen (beispielsweise für einen Auszug aus einer koreanischen Zeitschrift, der von einem Einsprechenden als Nachweis für mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit angeführt wird). Die Abteilung, die den Fall behandelt, kann jedoch eine Übersetzung des Schriftstücks oder maßgeblicher Teile davon in einer Amtssprache des EPA nach Wahl der Person, die das Schriftstück einreicht, verlangen. Reicht der Anmelder das Schriftstück im Verfahren vor der Erteilung ein, so wird das EPA eine Übersetzung des Schriftstücks oder maßgeblicher Teile davon verlangen, sofern die Prüfer die betreffende Sprache nicht vollkommen beherrschen. Im Einspruchsverfahren gelten dieselben Grundsätze, wobei die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung bestimmt die zuständige Abteilung des EPA von Fall zu Fall, und zwar je nach Sprache und Umfang des Schriftstücks oder maßgeblicher Teile davon, wobei die Bestimmungen der Regel 132 zu beachten sind (siehe E-VIII, 1.2). Wird die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so braucht das EPA das betreffende Schriftstück nicht zu berücksichtigen. *Regel 3 (3)*

3.5 Einwendungen Dritter

Einwendungen Dritter (siehe E-VI, 3) sind schriftlich und in einer der Amtssprachen des EPA einzureichen. Ergänzende Unterlagen, z. B. Dokumente aus dem Stand der Technik, können in jeder Sprache abgefasst sein. *Regel 114 (1)*

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der Technik nicht in einer Amtssprache des EPA (Art. 14 (1)) abgefasst, kann das EPA den Dritten, sofern dieser identifizierbar ist, auffordern, innerhalb einer gemäß Regel 132 festgelegten Frist eine Übersetzung der Einwendungen und gegebenenfalls der angeführten Dokumente des Stands der Technik in einer Amtssprache einzureichen.

4. Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen

Abweichungen dieser Art werden in E-V behandelt. *Regel 4*

5. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke

Art. 14 (1)

Da für die ursprüngliche Einreichung der Anmeldung jede Sprache zulässig ist (siehe A-VII, 1.1), kann es höchstens im Fall einer Änderung dazu kommen, dass die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung in einer falschen Sprache eingereicht werden. In diesem Fall sowie bei Einreichung eines anderen Schriftstücks in einer anderen als der vorgeschriebenen Sprache bzw. bei nicht rechtzeitiger Einreichung der geforderten Übersetzung gilt das Schriftstück als nicht eingereicht. Die Person, die das Schriftstück eingereicht hat, wird hierüber vom EPA unterrichtet. Das Schriftstück wird jedoch, obwohl es als nicht eingereicht gilt, in die Akte der Patentanmeldung aufgenommen und ist somit der Öffentlichkeit gemäß Art. 128 (4) zugänglich.

Regel 3 (3)

Wird nach einer entsprechenden Aufforderung die Übersetzung vorgelegter schriftlicher Beweismittel nicht rechtzeitig eingereicht, braucht das EPA das betreffende Schriftstück nicht zu berücksichtigen.

Wird in Zusammenhang mit der Vornahme einer fristwahrenden Verfahrenshandlung (z. B. Übersendung der Erfindernennung, Einreichung einer beglaubigten Abschrift der als Priorität in Anspruch genommenen früheren Anmeldung oder von deren Übersetzung gemäß Regel 53 (3)) das Begleitschreiben nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so wird dieses ohne Berücksichtigung seines Inhalts in die Akte aufgenommen.

Regel 79 (1) und Regel 114 (2)

Einwendungen Dritter und Einspruchsschriftsätze werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber auch dann zugestellt, wenn sie als nicht eingereicht gelten.

6. Veröffentlichungssprachen

Art. 14 (5) und (6)

Europäische Patentanmeldungen werden nur in der Verfahrenssprache veröffentlicht. Europäische Patentschriften hingegen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht und enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA.

7. Berichtigung und Beglaubigung von Übersetzungen

Art. 14 (2)

Ein Fehler in der Übersetzung darf jederzeit während des Verfahrens vor dem EPA, d. h. während des Verfahrens vor der Erteilung und auch während des Einspruchsverfahrens, berichtigt werden und die Übersetzung so mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und in der ursprünglichen Sprache in Übereinstimmung gebracht werden (also z. B. mit der ursprünglich eingereichten Anmeldung in japanischer Sprache). Dies gilt entsprechend für Übersetzungen, die für Euro-PCT-Anmeldungen beim Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden (siehe E-IX, 2.1.2). Im Einspruchsverfahren wird eine Berichtigung der Übersetzung jedoch nur zugelassen, wenn sie nicht gegen Art. 123 (3) verstößt, d. h. wenn sie nicht zu einer Änderung der Patentansprüche führt, durch die der Schutzbereich erweitert wird.

Regel 7
Art. 70 (2)

Für die Bestimmung, ob der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)), geht das EPA – sofern nicht der Gegenbeweis erbracht wird – davon aus, dass die

nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichte Übersetzung mit dem ursprünglichen (z. B. japanischen) Text der Anmeldung übereinstimmt. Grundlage für die Entscheidung, ob Änderungen nach Art. 123 (2) zulässig sind, sowie für die Bestimmung des Offenbarungsgehalts für die Zwecke des Art. 54 (3) bleibt dennoch der Wortlaut der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe G-IV, 5.1).

Regel 5

Es liegt im Ermessen des EPA, innerhalb einer bestimmten Frist die Einreichung einer Beglaubigung darüber zu verlangen, dass die eingereichte Übersetzung mit dem Originaltext übereinstimmt (siehe E-VIII, 1.2 und 1.6). Eine solche Aufforderung darf das EPA nur versenden, wenn es ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Übersetzung hat. Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen, sofern im EPÜ nichts anderes bestimmt ist. Die Weiterbehandlung kann nach Art. 121 und Regel 135 beantragt werden.

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

8. Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents

Art. 70 (1)
Art. 14 (8)

Der Wortlaut einer Patentanmeldung oder eines Patents in der Verfahrenssprache stellt die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die in Art. 14 (6) vorgeschriebene Übersetzung der Ansprüche in der Patentschrift nur zur Unterrichtung dient.

Kapitel VIII – Gemeinsame Vorschriften

1. Vertretung

1.1 Allgemeine Grundsätze

Art. 133 (1) und (2)
Art. 90 (3)
Regel 152

Vorbehaltlich des folgenden Satzes ist niemand verpflichtet, sich in den Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen; dies gilt für alle Beteiligten an solchen Verfahren, z. B. Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende. Ein Beteiligter (eine natürliche oder juristische Person), der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, muss durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein; der Beteiligte muss in allen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung (was alle zur Zuerkennung eines Anmeldetags führenden Handlungen einschließt) und der Einleitung der europäischen Phase innerhalb der entsprechenden Frist (siehe E-IX, 2.3.1) durch einen zugelassenen Vertreter handeln. Unter "vertreten sein" ist eine ordnungsgemäße Vertretung zu verstehen, zu der nicht nur die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters, sondern gegebenenfalls auch die Einreichung einer Vollmacht für den bestellten Vertreter gehört (siehe A-VIII, 1.6).

Ein Beteiligter, der seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, kann auch dann unmittelbar dem EPA gegenüber handeln, wenn er einen zugelassenen Vertreter (siehe A-VIII, 1.2), einen Angestellten (siehe A-VIII, 1.3) oder einen Rechtsanwalt (siehe A-VIII, 1.5) bevollmächtigt hat, für ihn zu handeln. Wenn der Beteiligte und sein Vertreter widersprüchliche Angaben machen, werden sie jeweils von der Handlung des anderen in Kenntnis gesetzt.

Genügt ein Einsprechender, der Verfahrensbeteiligter ist und weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, dem Erfordernis nach Art. 133 (2) im Laufe des Einspruchsverfahrens nicht mehr (z. B. wenn der Vertreter die Vertretung niederlegt oder von der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichen wird), so wird er aufgefordert, einen neuen Vertreter zu bestellen. Unabhängig davon, ob er dieser Aufforderung nachkommt, teilt das EPA ihm Tag und Ort einer etwaigen mündlichen Verhandlung mit und weist darauf hin, dass er, falls er alleine daran teilnimmt, nicht berechtigt ist, vor der Abteilung zu handeln.

1.2 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter; Liste der zugelassenen Vertreter; Zusammenschlüsse

Art. 134 (1),
Regel 152 (11)

Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in Verfahren vor dem EPA kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt zu diesem Zweck geführten Liste eingetragen sind. Siehe aber auch A-VIII, 1.5. Für Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter ist nur die Rechtsabteilung zuständig (siehe Art. 20 (1) und den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600). Eine beim EPA als Zusammenschluss im Sinne der Regel 152 (11) registrierte Gruppe von mindestens zwei zugelassenen Vertretern kann gemeinsam bevollmächtigt werden, einen Beteiligten unter dem Namen des Zusammenschlusses zu vertreten (siehe ABl. EPA 2013, 535). In diesem Fall kann jedes Mitglied des Zusammenschlusses Verfahrenshandlungen für den Beteiligten

vornehmen, während Mitteilungen des EPA gemäß Regel 130 an den Zusammenschluss und nicht an ein bestimmtes Mitglied gerichtet werden. Den Beteiligten wird empfohlen, deutlich zum Ausdruck zu bringen, ob sie den Zusammenschluss oder einen einzelnen Vertreter, der ihm angehört, bestellen möchten (siehe auch A-VIII, 1.7). Für die Eintragung von Zusammenschlüssen ist die Rechtsabteilung zuständig (ABl. EPA 2013, 600).

1.3 Vertretung durch einen Angestellten

Art. 133 (3)
Art. 134 (1)
Regel 152

Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat haben, sind nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen. Sie können jedoch unabhängig davon, ob sie eine natürliche oder juristische Person sind, durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber immer eine Vollmacht einreichen muss (siehe A-VIII, 1.6, und 1.7).

1.4 Gemeinsamer Vertreter

Art. 133 (4)
Regel 151 (1) und (2)

Gemeinsame Anmelder, gemeinsame Patentinhaber und mehrere Personen, die gemeinsam einen Einspruch oder einen Antrag auf Beitritt einreichen, können durch einen gemeinsamen Vertreter handeln. Ist im Antrag auf Erteilung des europäischen Patents, im Einspruch oder im Antrag auf Beitritt kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der Beteiligte, der im betreffenden Schriftstück als Erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter. Dieser kann somit eine juristische Person sein. Ist einer der Beteiligten jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, und hat dies getan, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, der alle Beteiligten vertritt. In diesem Fall kann kein anderer Beteiligter als gemeinsamer Vertreter auftreten. Hat jedoch der im Schriftstück als Erster genannte Beteiligte einen zugelassenen Vertreter bestellt, so gilt dieser als der Vertreter, der alle Beteiligten vertritt.

Geht die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf mehrere Personen über und haben diese Personen keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet, so sind die vorstehenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden. Ist eine entsprechende Anwendung nicht möglich, so fordert das EPA die Beteiligten auf, innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von zwei Monaten (siehe E-VIII, 1.6) einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das EPA den gemeinsamen Vertreter (J 10/96).

Im Fall von gemeinsamen Anmeldern, für die ein Vertreterwechsel beantragt wird, muss die Vollmacht von allen Anmeldern unterzeichnet sein. Andernfalls werden die Beteiligten ebenfalls aufgefordert, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, bevor die Eintragung vorgenommen werden kann.

Voraussetzung für die Anwendung der Regel 151 ist, dass jeder Beteiligte oder dessen ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter das für seine Beteiligung maßgebliche Schriftstück (Erteilungsantrag, Einspruch usw.) unterzeichnet hat (siehe auch A-III, 4.2.2 und A-VIII, 3.2 und 3.4). Ohne eine derartige Unterschrift kann eine Person nicht ordnungsgemäß am

Verfahren beteiligt und daher auch nicht durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden.

1.5 Vertretung durch einen Rechtsanwalt

Art. 134 (1) und (8)

Die Vertretung in Verfahren nach dem EPÜ kann wie von einem zugelassenen Vertreter (siehe A-VIII, 1.2) auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Vor dem EPA vertretungsberechtigte Rechtsanwälte werden nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen (siehe J 18/99). Sie werden jedoch in einer internen Datenbank registriert, die von der Rechtsabteilung verwaltet wird (siehe ABl. EPA 2013, 600).

1.6 Unterzeichnete Vollmacht

Regel 152

Die Vertreter vor dem EPA haben auf Verlangen innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist von zwei Monaten (siehe E-VIII, 1.6) eine unterzeichnete Vollmacht (siehe A-VIII, 3.2) einzureichen. Einzelvollmachten und allgemeine Vollmachten (siehe A-VIII, 1.7) im Sinne der Regel 152 (4) dienen demselben Zweck. Bei allgemeinen Vollmachten entspricht die Angabe der Registrierungsnummer der Einreichung der Vollmacht. Die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht ist nicht das Gleiche wie die Bestellung eines Vertreters für einen bestimmten Fall. Ist den Erfordernissen des Art. 133 (2) nicht entsprochen worden, so wird für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt.

Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen, vor allem bei einem Vertreterwechsel (siehe Art. 1 (2) des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1). Eine Vollmacht ist nicht erforderlich, wenn ein anderer als der bestellte Vertreter (der auch nicht demselben Zusammenschluss oder derselben Kanzlei angehört) eine Verfahrenshandlung im Namen des Verfahrensbeteiligten vornimmt, z. B. Einreichung einer Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3), sofern aus der Einreichung hervorgeht, dass er auf Antrag dieses Beteiligten handelt, aber nicht die Absicht hat, die Vertretung zu übernehmen. Bestehen Zweifel über die Vertretungsbefugnis eines zugelassenen Vertreters, so kann das EPA die Einreichung einer Vollmacht verlangen (siehe Art. 1 (3) des vorstehend genannten Beschlusses).

Hingegen müssen nach Art. 134 (8) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Art. 133 (3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, immer eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe Art. 2 und Art. 3 des vorstehend genannten Beschlusses), um rechtswirksam Verfahrenshandlungen vornehmen zu können; in Euro-PCT-Verfahren ist auch für diesen Personenkreis die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht nicht erforderlich, falls sie bereits beim EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt. Wurde ein zugelassener Vertreter bevollmächtigt,

den Anmelder bei mehreren Anmeldungen zu vertreten, braucht nicht für jede Anmeldung eine separate Vollmacht vorgelegt zu werden (siehe A-VIII, 2.4). Eine eindeutige Bezeichnung der betreffenden Anmeldungen genügt; das EPA stellt dann sicher, dass in die jeweiligen Akten eine Abschrift der Vollmacht aufgenommen wird.

Die Vollmacht kann auch vom Anmelder eingereicht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder vertreten sein muss, da die Erfüllung der Verpflichtung, ordnungsgemäß vertreten zu sein, noch nicht zu den Handlungen gehört, die der Vertretung gemäß Art. 133 (2) unterliegen.

Ein Zusammenschluss von Vertretern kann bevollmächtigt werden, einen Beteiligten vor dem EPA im Sinne des Art. 134 (1) zu vertreten (Regel 152 (11)). Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist es, dass ein Vollmachtgeber, anstatt mehrere Vertretungsberechtigte einzeln zu bevollmächtigen, diese als Zusammenschluss bevollmächtigen kann, sofern der Zusammenschluss als solcher beim EPA registriert wurde (ABl. EPA 2013, 535). Wird ausnahmsweise die Einreichung einer Vollmacht verlangt, reicht die Angabe der Registrierungsnummer der Vollmacht aus.

Eine Vollmacht bleibt gültig, bis ihr Erlöschen dem EPA angezeigt wird. Unter bestimmten Bedingungen können Vertreter die Übertragung oder das Erlöschen einer Vertretung elektronisch über den My-Files-Dienst mitteilen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 26. April 2012, ABl. EPA 2012, 352). Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers, sofern sie nichts anderes bestimmt (Regel 152(9)).

1.7 Allgemeine Vollmacht

Art. 133 (2)
Regel 152 (2), (4), (7), (8) und (9)

Eine Vollmacht kann sich auf mehr als eine Anmeldung bzw. auf mehr als ein Patent erstrecken. Es kann auch eine allgemeine Vollmacht eingereicht werden, die einen Vertreter zur Vertretung in allen Patentangelegenheiten des Beteiligten bevollmächtigt. Eine für das EP-Verfahren erteilte Vollmacht (EPA Form 1004) gilt jedoch nicht für das UP-Verfahren, es sei denn, dies ist durch Auswahl des entsprechenden Kästchens in EPA Form 1004 so angegeben. Alternativ kann eine gesonderte allgemeine Vollmacht nur für das UP-Verfahren verwendet werden (EPA Form 7004). Ein entsprechendes Verfahren gilt für den Widerruf einer Vollmacht.

Die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht ist jedoch nicht das Gleiche wie die Bestellung eines Vertreters für einen bestimmten Fall. Der Beteiligte, der die allgemeine Vollmacht erteilt, ist nicht verpflichtet, einen der dort aufgeführten Vertreter zu bestellen. Das EPA kann ohne zusätzliche Angaben auch nicht davon ausgehen, dass eine in der allgemeinen Vollmacht genannte Person in einem bestimmten Fall als Vertreter bestellt werden soll (siehe J 17/98). Deshalb muss ein Beteiligter, der für einen bestimmten Fall den/die in einer allgemeinen Vollmacht genannten Vertreter bestellen will, dies dem EPA unter Bezugnahme auf die Nummer der bereits registrierten allgemeinen Vollmacht mitteilen. Für die Registrierung allgemeiner Vollmachten ist die Rechtsabteilung zuständig (ABl. 2013, 600).

1.8 Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht und Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung

Regel 152 (2) und (6)
Regel 132

Wird dem EPA die Bestellung eines nach Art. 134 (8) vertretungsberechtigten Rechtsanwalts oder eines Angestellten, der für Anmelder gemäß Art. 133 (3) Satz 1 handelt und kein zugelassener Vertreter ist, ohne Einreichung der Vollmacht angezeigt, so wird der Vertreter aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist von zwei Monaten (siehe E-VIII, 1.6) einzureichen. Hat ein Beteiligter, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, den Erfordernissen des Art. 133 (2) nicht entsprochen (siehe A-VIII, 1.1), so wird die Aufforderung an den Beteiligten gerichtet. Für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls die Einreichung der Vollmacht wird dieselbe Frist gesetzt. Die Frist kann auf Antrag des Vertreters bzw. des Beteiligten gemäß Regel 132 verlängert werden (siehe E-VIII, 1.6). Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten, unbeschadet anderer im EPÜ vorgesehener Rechtsfolgen, die vom Vertreter für den Beteiligten vorgenommenen Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung und der Einleitung der europäischen Phase innerhalb der entsprechenden Frist (siehe E-IX, 2.3.1) als nicht erfolgt. Der Beteiligte wird hiervon unterrichtet.

2. Form der Unterlagen

2.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Die Formerfordernisse, denen die Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung, genügen müssen, sind in Regel 49 (2) in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113) aufgeführt. Insbesondere sind Änderungen der Anmeldungsunterlagen in maschinenschriftlicher Form einzureichen; Schriftstücke, die handschriftliche Änderungen der Anmeldungsunterlagen umfassen, sind – sofern es sich nicht um grafische Symbole und Schriftzeichen sowie chemische oder mathematische Formeln handelt – mit Formmängeln behaftet (siehe Art. 2 (7) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 und Regel 50 (1)). Der Präsident des EPA kann weitere besondere formale und technische Erfordernisse für die Einreichung von Unterlagen festlegen, insbesondere für die Einreichung von Unterlagen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung (Regel 2 (1)). Hinweise für die Erstellung OCR-lesbarer Anmeldungsunterlagen sind im ABl. EPA 1993, 59 veröffentlicht. Die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Zeichnungen sind in A-IX dargelegt.

2.2 Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen

Regel 49 (1)
Regel 50 (1)

Für Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und für Übersetzungen von nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichten Unterlagen in eine Amtssprache gelten die gleichen Erfordernisse wie für die Unterlagen der Anmeldung.

2.3 Andere Unterlagen

Regel 50 (2)

Andere Unterlagen als die in den vorigen Absätzen genannten sollen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein, und auf jedem Blatt ist links ein

etwa 2,5 cm breiter Rand frei zu lassen (Art. 3 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113).

2.4 Stückzahl

Von Unterlagen, die sich auf mehrere Anmeldungen oder Patente beziehen (z. B. Einzel- oder allgemeine Vollmachten) oder mehreren Beteiligten übermittelt werden müssen, ist nur ein Exemplar einzureichen (siehe auch A-VIII, 1.5). Von den Begleitschreiben zu diesen Unterlagen (insbesondere von Form 1038) muss jedoch für jede Akte, auf die sich die Unterlagen beziehen, ein Exemplar eingereicht werden.

So muss der Anmelder z. B. bei zwei verschiedenen Anmeldungen mit einem gemeinsamen Prioritätsanspruch nur ein Exemplar des Prioritätsbelegs einreichen, diesem Exemplar ist aber für jede der Anmeldungen ein Begleitschreiben beizufügen (vorzugsweise zwei Exemplare von Form 1038). Jedes Schreiben bzw. Formblatt muss ordnungsgemäß unterzeichnet und mit der Nummer derjenigen Anmeldung versehen sein, für die der Prioritätsbeleg eingereicht wird (siehe auch A-VIII, 3.1).

2.5 Nachreichung von Unterlagen

Regel 2 (1)

Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung können Unterlagen im Sinne von Regel 50 durch unmittelbare Übergabe, durch Postdienste (siehe A-II, 1.2) oder durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung (siehe A-II, 1.1) eingereicht werden. Diese umfassen die elektronische Einreichung über die Online-Einreichung des EPA, die Online-Einreichung 2.0, den EPA-Dienst zur Web-Einreichung, den EPO Contingency Upload Service oder, für bestimmte Verfahrenshandlungen, MyEPO Portfolio (siehe A-II, 1.1.1) sowie die Einreichung per Fax (siehe A-II, 1.1.2). Vollmachten sind jedoch von der Einreichung per Fax oder mittels des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung ausgeschlossen. Prioritätsbelege sind von der Einreichung per Fax sowie mittels des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung und des EPO Contingency Upload Service ausgeschlossen. Zu den akzeptierten Möglichkeiten der Einreichung von Prioritätsunterlagen siehe A-III, 6.7.

Der EPA-Dienst zur Web-Einreichung darf jedoch nicht genutzt werden zur Einreichung von Unterlagen in Einspruchs-, Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren, in Beschwerdeverfahren oder in Verfahren zur Überprüfung von Entscheidungen durch die Große Beschwerdekammer (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48).

Werden Unterlagen zu europäischen Patentanmeldungen per Fax eingereicht, so ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer entsprechenden Aufforderung durch das EPA ein Schriftstück (Bestätigungsschreiben) nachzureichen, das den Inhalt dieser Unterlagen wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ entspricht. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Fax als nicht eingegangen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18).

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

Macht ein Beteiligter bei einem Fax von der Möglichkeit nach Art. 14 (4) Gebrauch, so ist das nachzureichende Schriftstück in der Sprache des Fax einzureichen. Damit gilt das Schriftstück als am Tag des Eingangs des Fax eingegangen. Die Frist der Regel 6 (2) zur Einreichung der in Art. 14 (4) vorgeschriebenen Übersetzung des Schriftstücks beginnt mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs des Fax folgt.

Art. 14 (4)
Regel 6 (2)

Die Nachreichung solcher Unterlagen per E-Mail oder durch ähnliche Verfahren (siehe auch Mitteilung des EPA vom 12. September 2000 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail, ABl. EPA 2000, 458) ist nicht möglich. Bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen hat die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50, einschließlich Vollmachten, jedoch per E-Mail zu erfolgen (Näheres siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. Mai 2020, ABl. EPA 2020, A71; siehe auch E-III, 8.5.2).

3. Unterzeichnung der Schriftstücke

3.1 Nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen

Die nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eingereichten Schriftstücke sind von der zuständigen Person zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt. Gemäß Art. 133 kann nur der Anmelder oder sein bevollmächtigter Vertreter im europäischen Patenterteilungsverfahren handeln (siehe A-VIII, 1.6). Schriftstücke, die nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eingereicht werden, können deshalb nur von diesen Personen wirksam unterzeichnet werden.

Regel 50 (3)
Art. 133

Dokumente wie z. B. der Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung müssen mit einem gesonderten Begleitschreiben oder zumindest mit einem Vermerk auf dem Dokument selbst, dass es an das EPA gerichtet ist, jeweils mit der ordnungsgemäßen Unterschrift einer zum Handeln vor dem EPA berechtigten Person eingereicht werden. Dies gilt beispielsweise auch für die Vorlage der Erfindernennung, wenn diese von einem Anmelder unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat. Wegen der Vollmacht siehe A-VIII, 1.6. Die Unterschrift des Berechtigten als Bestätigung der Vornahme einer schriftlichen Verfahrenshandlung dient der Klärung der Verfahrenslage. Sie ermöglicht eine Feststellung, ob die Verfahrenshandlung wirksam vorgenommen ist, und verhindert auch die Umgehung der Vorschriften über die notwendige Vertretung. Als gesondertes Begleitschreiben kann auch das Formblatt 1038 (Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen) verwendet werden.

Elektronisch eingereichte Dokumente müssen von einer berechtigten Person unterzeichnet sein, können aber mit einer auf eine andere Person ausgestellten Smartcard übermittelt werden. Ist ein Schriftstück, das kein Dokument im Sinn von A-VIII, 3.2 darstellt, nicht unterzeichnet, so fordert

Regel 50 (3)

das EPA den Beteiligten auf, dieses innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu unterzeichnen. Dies gilt auch dann, wenn das betreffende Schriftstück die Unterschrift einer nicht berechtigten Person (beispielsweise der Sekretariatskraft eines bevollmächtigten Vertreters) trägt. In diesem Fall wird zwecks Wahrung der laufenden Fristen der Mangel der Unterschrift dem Fehlen der Unterschrift einer berechtigten Person gleichgesetzt. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt das Schriftstück als nicht eingegangen. Siehe auch nachstehend A-VIII, 3.2.

3.2 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Neben den in A-VIII, 3.1 genannten Schriftstücken müssen bestimmte, Teile der Anmeldung bildende Dokumente unterzeichnet werden. Dazu gehören der Antrag auf Patenterteilung, die Erfindernennung und gegebenenfalls die Vollmacht für einen Vertreter. Bei der elektronischen Einreichung einer europäischen Patentanmeldung kann für die Unterzeichnung der genannten Unterlagen eine Faksimileabbildung der Unterschrift des Unterzeichnenden, eine Zeichenkette oder eine fortgeschrittene elektronische Signatur verwendet werden (Art. 12 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A48).

Mit Ausnahme der Vollmacht für den Vertreter können die Unterlagen statt durch den Anmelder durch einen bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet werden.

3.3 Form der Unterschrift

Bei der elektronischen Einreichung eines Dokuments mit der Online-Einreichung des EPA kann die Unterschrift mittels Faksimile-Signatur ("facsimile signature"), alphanumerischer Signatur ("text string signature") oder unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") erfolgen. Werden Dokumente über die Online-Einreichung 2.0, den EPA-Dienst zur Web-Einreichung oder den EPO Contingency Upload Service eingereicht, kann die Unterschrift mittels Faksimile-Signatur oder mittels alphanumerischer Signatur erfolgen. In MyEPO Portfolio vorgenommene Verfahrenshandlungen bedürfen einer alphanumerischen Signatur (siehe ABl. EPA 2023, A89).

Eine Faksimile-Signatur ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person. Eine alphanumerische Signatur ist eine Kette von Zeichen, vor und hinter der ein Schrägstrich (/) steht und die von der unterzeichnenden Person zum Nachweis der Identität und Unterzeichnungsabsicht gewählt wurde. Eine fortgeschrittene elektronische Signatur ist eine vom EPA herausgegebene oder anerkannte elektronische Signatur (siehe ABl. EPA 2023, A48).

Näheres zu anerkannten Signaturen auf elektronisch eingereichten Übertragungsurkunden siehe E-XIV, 3.

Bei Einreichung eines Dokuments per Fax wird die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der einreichenden Person auf dem Fax als ausreichend erachtet. Aus der Unterzeichnung muss der Name und die Stellung dieser

Person eindeutig hervorgehen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18).

Wird ein Dokument auf Papier eingereicht, und verwendet ein Beteiligter Namensstempel, so ist sowohl im Falle natürlicher als auch im Falle juristischer Personen außerdem eine persönliche Unterschrift erforderlich. Initialen oder sonstige Abkürzungen werden nicht als Unterschrift akzeptiert. Ist der Beteiligte eine juristische Person, so kann das Schriftstück im Allgemeinen von jeder Person unterschrieben werden, die angibt, dass sie für diese juristische Person unterschreibt. Die Befugnis einer Person, für eine juristische Person zu unterschreiben, wird vom EPA nur dann nachgeprüft, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die unterzeichnende Person nicht dazu befugt ist; in diesem Fall ist ein Nachweis für die Unterschriftsberechtigung zu verlangen.

3.4 Gemeinsame Anmelder

Bei mehreren Anmeldern (siehe A-VIII, 1.3) muss jeder Anmelder oder sein Vertreter den Erteilungsantrag und gegebenenfalls die Bestellung des gemeinsamen Vertreters unterzeichnen. Dies gilt auch, wenn einer der Anmelder nach Regel 151 (1) Satz 1 als gemeinsamer Vertreter gilt. Der gemeinsame Vertreter kann jedoch die Erfindernennung und alle nach Regel 50 (3) nach Einreichung der Anmeldung einzureichenden Schriftstücke unterzeichnen. Vollmachten im Namen mehrerer Anmelder müssen von allen Anmeldern unterzeichnet werden.

Regel 151 (1)

Kapitel IX – Zeichnungen

In diesem Kapitel wird auf die Erfordernisse eingegangen, denen die in der Anmeldung oder im Patent enthaltenen Zeichnungen gerecht werden müssen. Hinweise zur Form der Anmeldungsunterlagen, einschließlich Zeichnungen, enthält der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113, Regel 49 (2) EPÜ), der die rechtliche Grundlage für die nachstehend beschriebene Praxis bildet.

Regel 49
Regel 50

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten

1.1 Technische Zeichnungen

Als Zeichnungen im Sinne des EPÜ gelten technische Zeichnungen aller Art, beispielsweise Perspektivansichten, auseinander gezogene Darstellungen, Querschnitte und Schnittzeichnungen, Einzelzeichnungen mit verändertem Maßstab usw. Als Zeichnungen gelten auch "Flussdiagramme und Diagramme", wobei diese Bezeichnungen schematische Darstellungen von Funktionsabläufen und grafische Darstellungen eines bestimmten Phänomens unter Wiedergabe der zwischen zwei oder mehreren Größen bestehenden Beziehungen umfassen.

Andere grafische Darstellungen - chemische oder mathematische Formeln und Tabellen - können auch in die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zusammenfassung einbezogen werden, unterliegen aber nicht denselben Erfordernissen wie die Zeichnungen (siehe Art. 2 (8) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022). Sie werden in A-IX, 11 behandelt. Wenn sie als Zeichnungen vorgelegt werden, gelten für sie allerdings die gleichen Erfordernisse wie für die Zeichnungen.

1.2 Fotografien

Im EPÜ sind Fotografien nicht ausdrücklich vorgesehen; sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann, und wenn sie unmittelbar vervielfältigt werden können und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. Papiergröße, Ränder) erfüllen. Farbfotografien können eingereicht werden, werden aber nur schwarz-weiß eingescannt, gedruckt und über die Akteneinsicht zugänglich gemacht. Sind bestimmte Einzelheiten der Fotografien nur in Farbe erkennbar, so können diese bei der Veröffentlichung und Zugänglichmachung für die Akteneinsicht in Schwarz-weiß verloren gehen. Siehe auch A-IX, 7.1.

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

2. Form der Zeichnungen

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen

Alle Zeichnungen müssen auf den eigens für diesen Zweck vorgesehenen Zeichnungsblättern zusammengestellt werden und dürfen nicht in die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zusammenfassung einbezogen werden, selbst wenn diese Texte oben auf der Seite enden oder genügend Platz bleibt; dies gilt auch für den Fall, dass es sich nur um eine einzige Abbildung handelt.

ABl. EPA 2022, A113

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Regel 49 (2)

Die Zeichnungen sind in einer Form einzureichen, die gewährleistet, dass sie elektronisch oder unmittelbar durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung in unbeschränkter Stückzahl vervielfältigt werden können.

2.3 Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt

Hinsichtlich der Abbildung oder im Ausnahmefall der Abbildungen, die dem Text der Zusammenfassung beiliegen müssen, wenn die europäische Patentanmeldung Zeichnungen enthält, siehe A-III, 10.3 und F-II, 2.3 und 2.4. Bei der Abbildung bzw. den Abbildungen, die die Zusammenfassung veranschaulichen, muss es sich um die für die Erfindung repräsentativste Abbildung bzw. Abbildungen der Zeichnungen handeln, die der Anmeldung beiliegen. Es ist somit nicht zulässig, für die Zusammenfassung eine besondere Abbildung zu erstellen, die sich von den übrigen Abbildungen der Anmeldung unterscheidet.

3. Erfordernisse bei Einreichung von Zeichnungen in Papierform

ABl. EPA 2022, A113

Bei Einreichung in Papierform sind die Zeichnungen auf Blättern aus biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier im Format A4 (29,7 cm x 21 cm) einzureichen (empfohlenes Papiergewicht: 80 - 120 g/m^2; siehe ABl. EPA 1994, 74).

Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften. Die Verwendung von Karton ist nicht zulässig.

Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von Änderungen sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht infrage gestellt wird und die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind.

Vorgenommene Berichtigungen müssen beständig sein, damit keine Unklarheiten auftreten. Spezielle Korrekturmittel, wie beispielsweise Deckweiß, sind zulässig, sofern sie unauslöschlich sind und den anderen Erfordernissen des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 entsprechen.

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

Eine dauerhafte Befestigung (z. B. mit Ösen) ist nicht zulässig. Zulässig ist lediglich die Verwendung von Mitteln für eine vorübergehende Befestigung (wie Heftklammern, Büroklammern usw.), die nur geringfügige Spuren am Rand hinterlassen.

4. Form der Zeichnungsblätter

4.1 Benutzbare Fläche der Blätter

Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Fläche 26,2 cm x 17 cm nicht überschreiten. Die Blätter dürfen keine Umrah-

mungen um die benutzbare oder benutzte Fläche aufweisen. Die Mindestränder sind folgende: Oberer Rand: 2,5 cm, linker Seitenrand: 2,5 cm, rechter Seitenrand: 1,5 cm, unterer Rand: 1 cm.

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter

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

Die Nummerierung der Zeichnungsblätter muss innerhalb der maximal nutzbaren Fläche, die in Art. 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 festgelegt ist, vorgenommen werden. Es ist jedoch zulässig, die Blattzahl nicht in der Mitte anzubringen, sondern nach rechts zu verschieben, falls eine Zeichnung zu nahe an die Mitte des Randes der benutzten Fläche heranreicht. Die Nummerierung der Zeichnungsblätter sollte sich klar von den Bezugszeichen unterscheiden und z. B. größer sein als diese.

Alle Blätter der europäischen Patentanmeldung sind fortlaufend zu nummerieren. Zur Anmeldung gehören sämtliche Unterlagen, d. h. der Antrag, die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung. Die Nummerierung soll vorzugsweise unter Verwendung von drei jeweils mit eins beginnenden Nummernfolgen vorgenommen werden. Die erste bezieht sich nur auf den Antrag und ist auf dem zu verwendenden Formblatt bereits aufgedruckt. Die zweite beginnt mit dem ersten Blatt der Beschreibung und läuft über die Patentansprüche bis zum letzten Blatt der Zusammenfassung. Die dritte Nummernfolge wird nur für die Blätter der Zeichnungen verwendet und beginnt mit dem ersten Blatt der Zeichnungen.

Es bestehen aber keine Bedenken, Beschreibung, Patentansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen in einer mit eins beginnenden Nummernfolge zusammenzufassen. Dabei beginnt die Nummernfolge mit dem ersten Blatt der Beschreibung.

5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen

Auf ein und demselben Zeichnungsblatt sind die verschiedenen Abbildungen unter Einhaltung gewisser Regeln für die Darstellung und Nummerierung anzuordnen; für mehrfach unterteilte Abbildungen gelten besondere Regeln.

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt

So weit wie möglich sollten alle Abbildungen der Zeichnungen auf den Zeichnungsblättern im Hochformat angeordnet werden. Es kann jedoch vorkommen, dass eine Abbildung breiter als hoch ist; in diesem Fall ist es zulässig, die Abbildung im Querformat mit dem Kopf der Abbildung auf der linken Seite des Blatts anzuordnen.

Falls auf demselben Blatt noch weitere Abbildungen gezeichnet werden, sollten auch diese im Querformat angeordnet werden, damit alle Abbildungen auf demselben Blatt gleich ausgerichtet sind.

Muss das Blatt zur Betrachtung der Abbildungen gedreht werden, so muss sich die Nummerierung auf der rechten Seite des Blatts befinden.

5.2 Nummerierung der Abbildungen

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

Vor dieser Nummerierung muss unabhängig von der Amtssprache, in der die Anmeldung abgefasst ist, die Abkürzung "FIG" stehen. Genügt eine einzige Abbildung zur Veranschaulichung der Erfindung, so wird sie nicht nummeriert und die Abkürzung "FIG" entfällt. Dies gilt auch für die Zahlen und Buchstaben, die die Abbildungen näher bestimmen. Diese Zahlen und Buchstaben müssen deshalb einfach und eindeutig sein, sie sollten größer sein als die Bezugsziffern und sie dürfen nicht in Verbindung mit Klammern, Kreisen oder Anführungszeichen verwendet werden.

Eine Ausnahme von Vorstehendem ist nur bei Teilabbildungen zulässig, die eine vollständige Abbildung darstellen sollen, wobei es keine Rolle spielt, ob sie sich auf einem oder mehreren Blättern befinden. In diesem Fall wird geduldet, dass die vollständige Abbildung durch eine Nummer und die Teile dieser Abbildung durch dieselbe Nummer mit einem darauffolgenden Großbuchstaben gekennzeichnet werden (z. B. FIG. 7 A, FIG. 7 B).

5.3 Vollständige Abbildung

Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern nur eine einzige vollständige Abbildung darstellen, so sind die Abbildungen auf den einzelnen Blättern so anzuordnen, dass die vollständige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen Blättern verdeckt wird.

Auf getrennten Blättern dargestellte Teilabbildungen müssen Rand an Rand zusammengefügt werden können, d. h. keine dieser Abbildungen darf Teile der anderen enthalten.

Es kann der Fall auftreten, dass die Teile einer vollständigen Abbildung auf einem einzigen Blatt in einer anderen Anordnung als der vollständigen Abbildung gezeichnet sind. Als Beispiel sei der Fall genannt, dass eine sehr lange Abbildung in mehrere Teile unterteilt wird, die auf einem Blatt übereinander und nicht nebeneinander angeordnet werden. Dieses Verfahren ist zulässig. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Abbildungen muss jedoch eindeutig und unverwechselbar sein. Zu diesem Zweck wird empfohlen, eine Abbildung in einem kleineren Maßstab hinzuzufügen, die das Ergebnis der Zusammensetzung der Teilabbildungen darstellt und in der angegeben ist, wo sich die Schnittstellen befinden.

6. Unzulässige Angaben

Die Vorschriften über die Auslassung der in Regel 48 (1) a) genannten unzulässigen Angaben (siehe A-III, 8.1 und F-II, 7.2) gelten auch für Zeichnungen. *Regel 48 (1) und (2)*

Bei den Angaben nach Regel 48 (1) c) (siehe F-II, 7.4), die möglicherweise in den Zeichnungen enthalten sein können, handelt es sich um verschiedene Formen der Werbung, z. B. wenn der Anmelder auf Zeichnungen ganz offensichtlich eine Handelsmarke oder Dienstleistungsbezeichnung, eine Bezugnahme auf ein gewerbliches Muster oder Modell angibt, wobei diese eingetragen sein können oder nicht. Damit werden Angaben aufgenommen, die offensichtlich belanglos und unnötig sind und die nach Regel 48 ausdrücklich unzulässig sind. *Regel 48 (1) c)*

7. Ausführung der Zeichnungen

7.1 Ausführung von Linien und Strichen

Im Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 werden für Linien und Striche der Zeichnungen mehrere Bedingungen festgelegt, damit eine befriedigende Vervielfältigung nach den in Art. 2 dieses Beschlusses genannten Verfahren möglich ist.

Die Zeichnungen müssen in Schwarz ausgeführt werden. Farbige Zeichnungen können eingereicht werden, werden aber nur schwarz-weiß eingescannt, gedruckt und über die Akteneinsicht zugänglich gemacht (siehe auch A-IX, 1.2 zu Farbfotografien). Zum Inhalt eines vom EPA ausgestellten Prioritätsbelegs in einem solchen Fall siehe A-XI, 5.2.

In allen Fällen muss man bei der Wahl der Breite der Linien und Striche den Maßstab, die Art, die Ausführung und die vollständige Erkennbarkeit der Zeichnung und der Wiedergaben berücksichtigen.

Sämtliche Linien, mit Ausnahme derjenigen, für die es keine Geräte gibt, z. B. Diagramme oder die Darstellung von unregelmäßigen Strukturen, sollen mit Geräten gezogen werden.

7.2 Schattierungen

In den Zeichnungen können manche Stellen schattiert werden, wenn dadurch das Verständnis erleichtert und die Abbildung nicht so sehr überladen wird, dass sie schlecht zu erkennen ist.

7.3 Querschnitte

7.3.1 Querschnittebenen

Wenn eine Figur einen Schnitt einer anderen Figur darstellt, sollte Letztere die Lage des Schnitts angeben. Die Blickrichtung kann angedeutet werden.

Jede Querschnittebene sollte vor allem dann, wenn in einer Abbildung mehrere Querschnitte vorhanden sind, leicht erkennbar sein, beispielsweise mittels der Bezeichnung "Schnitt nach AB" oder, um solche Erläuterungen zu umgehen, mittels Kennzeichnung der Querschnittebene durch jeweils eine einzige römische Zahl, die sich an den beiden Endpunkten der

Schnittlinie der Querschnittebene mit der Ebene der Abbildung befindet; diese Zahl entspricht der Nummer der Abbildung, in der der Querschnitt dargestellt ist. Abbildung 22 stellt z. B. den Querschnitt dar, der entlang der Linie XXII-XXII der Abbildung 21 ausgeführt worden ist.

7.3.2 Schraffierungen

Ein Querschnitt wird wie eine normale Ansicht, bei der die im Schnitt ausgeführten Teile mit Strichen in gleichmäßigen Abständen schraffiert sind, angeordnet und gezeichnet; der Abstand zwischen den Strichen hängt von der Größe der zu schraffierenden Fläche ab.

Die Schraffierungen dürfen die Erkennbarkeit der Führungslinien (Bezugslinien) und der Bezugszeichen nicht beeinträchtigen. Wenn die Bezugsangaben nicht außerhalb des schraffierten Teils angeführt werden können, dürfen die Schraffierungen deshalb an der Stelle unterbrochen sein, an der sich die Bezugsangaben befinden. Bestimmten Arten von Schraffierungen können besondere Bedeutungen gegeben werden.

7.4 Maßstab der Zeichnungen

Wenn der Maßstab der Abbildung derart ist, dass die wesentlichen Einzelheiten im Fall einer elektronischen oder fotografischen Wiedergabe bei Verkleinerung auf zwei Drittel ihrer Größe nicht klar erkennbar sind, ist die Abbildung in größerem Maßstab auszuführen und gegebenenfalls in Teilabbildungen zu zerlegen, damit sie bei der Verkleinerung auf zwei Drittel noch erkennbar ist.

Wenn es für zweckmäßig gehalten wird, den Maßstab der Zeichnungen anzugeben, muss dessen zeichnerische Darstellung so ausgeführt werden, dass sie bei einer verkleinerten Wiedergabe der Zeichnung noch verwendbar ist. Dadurch werden Maßangaben wie z. B. "natürliche Größe" oder "Maßstab 1:2" unabhängig davon, ob sie in den Zeichnungen angebracht oder in der Beschreibung verwendet werden, zugunsten der grafischen Darstellung des Maßstabs ausgeschlossen.

7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen

Die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sowie sämtliche Angaben auf den Zeichnungsblättern, wie z. B. die Nummerierung der Abbildungen, die Nummerierung der Zeichnungsblätter, die eventuell erlaubten Erläuterungen, die Einteilung eines Maßstabs usw. müssen einfach und eindeutig sein und dürfen nicht in Klammern, Anführungszeichen, Kreisen oder anderen Umrahmungen stehen. Zeichen wie 6' und 35" gelten nicht als in Anführungszeichen gesetzt und sind daher zulässig.

Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten vorzugsweise in der Richtung angeordnet werden, in der die Abbildung zu betrachten ist, damit das Blatt beim Lesen dieser Angaben nicht gedreht zu werden braucht.

7.5.1 Bezugslinien

Bezugslinien sind die Linien, die das Bezugszeichen mit dem betreffenden Teil verbinden. Diese Linien sollten gerade oder gekrümmt, aber immer so kurz wie möglich sein. Sie gehen von der unmittelbaren Nähe des Bezugszeichens aus und reichen zumindest bis zu dem betreffenden Teil.

Die Bezugslinien müssen wie die Linien der Zeichnung gezogen werden, d. h. in Übereinstimmung mit Art. 1 (2) a) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022.

7.5.2 Pfeile

An den Enden der Bezugslinien können Pfeile angebracht werden, sofern deren Bedeutung klar ist. Pfeile können nämlich Verschiedenes aussagen:

i) Ein Pfeil, der keinen Teil berührt, bezieht sich auf die gesamte Einheit, auf die er gerichtet ist.

ii) Ein Pfeil, der eine Linie berührt, bezieht sich auf die Fläche, die in Pfeilrichtung gesehen von dieser Linie begrenzt wird.

7.5.3 Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen

Für alle in den Zeichnungen verwendeten Ziffern und Buchstaben ist eine Mindesthöhe von 0,32 cm vorgeschrieben, damit eine Verkleinerung auf zwei Drittel leicht lesbar bleibt.

Normalerweise sollten lateinische Buchstaben verwendet werden. Griechische Buchstaben können, soweit üblich, verwendet werden, z. B. für die Bezeichnung von Winkeln, Wellenlängen usw.

7.5.4 Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen

Bezugszeichen dürfen in den Zeichnungen nur insoweit verwendet werden, als sie in der Beschreibung und in den Patentansprüchen aufgeführt sind; das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall.

Die Bezugszeichen in den Zeichnungen müssen in der Beschreibung und den Patentansprüchen als Ganzes gesehen aufgeführt sein. Hinsichtlich des Hinweises auf diese Zeichen in den Patentansprüchen siehe F-IV, 4.18.

Es ist zu vermeiden, dass ein nicht beschriebener Zeichnungsteil mit einem Bezugszeichen versehen wird. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn an der Beschreibung Änderungen vorgenommen werden, durch die ganze Seiten oder Abschnitte entfallen. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass in der Zeichnung die aus der Beschreibung entfernten Bezugszeichen gestrichen werden. Diese Berichtigungen müssen in Übereinstimmung mit Art. 2 (11) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 erfolgen.

Wenn aus irgendeinem Grund eine Abbildung weggelassen wird, dann sollte der Anmelder alle Bezugszeichen, die sich nur auf diese Abbildung beziehen, in der Beschreibung und den Patentansprüchen weglassen.

Im Falle von komplizierten Patentanmeldungen mit vielen Zeichnungen ist es zulässig, am Schluss der Beschreibung eine Liste einzufügen, deren Form sich nach dem jeweiligen Bedarf richtet und in der alle Bezugszeichen mit der Bezeichnung des durch sie gekennzeichneten Teils aufge-

führt sind. Dadurch wird außerdem die in der Beschreibung verwendete Terminologie vereinheitlicht.

7.5.5 Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen

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

Es wäre sehr verwirrend, wenn ein und dasselbe Merkmal in den verschiedenen Zeichnungen mit unterschiedlichen Bezugszeichen versehen würde. Wenn jedoch verschiedene Varianten der Erfindung jeweils in Verbindung mit einer bestimmten Abbildung beschrieben werden, wobei jede Variante Merkmale enthält, deren Funktion identisch oder grundlegend identisch ist, kann man, sofern hierauf in der Beschreibung hingewiesen wird, für die einzelnen Merkmale Bezugszeichen verwenden, die aus der Abbildungsnummer und der Nummer des allen Varianten gemeinsamen Merkmals bestehen und somit eine einzige Zahl bilden. So würde z. B. das gemeinsame Merkmal 15 in Abbildung 1 mit 115, dagegen das entsprechende Merkmal in Abbildung 2 mit 215 zu bezeichnen sein. Dadurch können ein bestimmtes Merkmal und die Abbildung, in der es zu betrachten ist, auf einmal bezeichnet werden; dies kann auch das Lesen komplizierter Fälle, die mehrere Seiten mit Zeichnungen umfassen, erleichtern. Anstelle eines gemeinsamen Bezugszeichens mit vorgesetzter Nummer der Abbildung kann, wenn verschiedene Varianten in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Abbildungen beschrieben werden, dem Bezugszeichen die Nummer der speziellen Variante, auf die es sich bezieht, vorgesetzt werden. Dies sollte in der Beschreibung erläutert werden.

7.6 Unterschiedliche Maßstäbe

Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhältnis zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Anwendung eines anderen Verhältnisses für die Klarheit der Abbildung unerlässlich ist.

Wenn ein Teil einer Abbildung unbedingt in einem anderen Verhältnis dargestellt werden muss, können innerhalb ein und derselben Abbildung unterschiedliche Maßstäbe verwendet werden; es empfiehlt sich jedoch, eine zusätzliche Abbildung hinzuzufügen, in der der Teil der Erstabbildung in größerem Maßstab dargestellt ist. In solchen Fällen wird empfohlen, in der ersten Abbildung den in der anderen Abbildung vergrößert dargestellten Teil mit einem aus einem feinen oder unterbrochenen Strich bestehenden Kreis zu umranden, um die Stelle zu kennzeichnen, an der sich der vergrößert dargestellte Teil befindet; dieser Kreis darf die Abbildung jedoch nicht beeinträchtigen.

8. Erläuterungen in den Zeichnungen

Zunächst sei daran erinnert, dass Art. 1 (2) d) und g) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 auch für Erläuterungen in den Zeichnungen gilt.

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

Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben. Da Flussdiagramme und Diagramme als Zeichnungen gelten (siehe A-IX, 1.1), ist der Text auf das für das Verständnis der Zeichnung unentbehrliche absolute Minimum zu beschränken.

Falls die Erläuterungen als für das Verständnis der Zeichnung unerlässlich betrachtet werden, wird empfohlen, möglichst wenige, für das Verständnis der Zeichnungen unentbehrliche Wörter zu verwenden und um diese herum von Zeichnungslinien freien Platz zu lassen, damit die Wörter im Falle der Übersetzung überklebt werden können.

Bei Flussdiagrammen, die Verfahrensschritte umfassen, kann im Vergleich zu anderen Arten von Zeichnungen mehr als das bloße Minimum an Wörtern für das Verständnis erforderlich sein, da die wesentlichen Informationen durch den grafischen Teil der Zeichnung möglicherweise unzureichend vermittelt werden. In diesen Fällen kann das Erfordernis, möglichst wenige Wörter zu verwenden, etwas gelockert werden, sodass für jeden Verfahrensschritt mehr erlaubt ist, etwa ein kurzer Satz.

In Bezug auf die Berechtigung der Erläuterungen in den Zeichnungen wird auf F-II, 5.1 verwiesen.

9. Allgemein anerkannte Symbole

Bekannte Vorrichtungen können mit Symbolen, die eine allgemein anerkannte Bedeutung haben, schematisch dargestellt werden, vorausgesetzt, dass für das Verständnis des Gegenstands der Erfindung keine Einzelheiten unbedingt erforderlich sind. Andere Zeichen oder Symbole können dann verwendet werden, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit den derzeitigen allgemein anerkannten Symbolen führen, wenn sie leicht erfasst werden können, d. h. einfach sind, und wenn sie im Text der Beschreibung unmissverständlich erklärt werden.

Unterschiedliche Arten von Schraffierungen können hinsichtlich der Art eines im Schnitt gesehenen Stoffes auch unterschiedliche allgemein anerkannte Bedeutung haben.

10. Änderung der Zeichnungen

Neben anderen Unterlagen können auch die Zeichnungen geändert werden. Diese Änderungen kann der betreffende Beteiligte von sich aus oder auf Wunsch des EPA vornehmen. Dabei können sowohl reine Versehen berichtigt als auch tiefer greifende Änderungen vorgenommen werden:

Für die Änderung der Zeichnungen gelten generell dieselben Regeln wie für die Änderung der anderen Anmeldungsunterlagen, sodass darauf hier nicht näher eingegangen wird. Siehe auch A-III, 16, A-V, 2, B-XI, 8, C-III, 2 und C-IV, 5 sowie Teil H, insbesondere H-II, 2 und H-III, 2.

Als Grundregel für die Zulässigkeit der Änderungen muss sich der Prüfer stets vor Augen halten, dass die Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen dürfen, d. h. dass sie keine neuen Elemente enthalten dürfen. *Art. 123 (2)*

Werden Zeichnungen, die wesentlich von den in der Ausführungsordnung festgelegten Formerfordernissen abweichen, eingereicht, damit ein bestimmter Anmeldetag zuerkannt wird oder ein Prioritätsrecht erhalten bleibt, so lässt die Eingangsstelle das Ändern oder Ersetzen dieser Zeichnungen zu, damit Zeichnungen vorliegen, die der Ausführungsordnung entsprechen; dabei dürfen jedoch keine neuen Elemente in die Anmeldung aufgenommen werden. Die Anmelder sollten deshalb darauf achten, dass in den eingereichten "informellen" Zeichnungen alle Merkmale, die zur Veranschaulichung der Erfindung erforderlich sind, klar ersichtlich sind.

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten

11.1 Chemische oder mathematische Formeln

In Ausnahmefällen können chemische oder mathematische Formeln erforderlichenfalls handgeschrieben oder gezeichnet sein. In diesem Fall wird empfohlen, sich geeigneter Hilfsmittel, wie Schreib-Schablonen oder Abziehpapier, zu bedienen. Aus Zweckmäßigkeitsgründen ist es zulässig, diese Formeln auf einem oder mehreren Blättern zusammenzufassen, der Beschreibung als Anlage beizufügen und sie zusammen mit dieser mit Seitenzahlen zu versehen. Es ist daher ratsam, jede Formel mit einem Bezugszeichen zu versehen, und die Beschreibung enthält dann im Bedarfsfall Hinweise auf diese Formeln.

Für die chemischen oder mathematischen Formeln müssen Symbole verwendet werden, die allgemein gebräuchlich und zeichnerisch so wiederzugeben sind, dass Unklarheiten ausgeschlossen werden. Die nicht mit Maschine geschriebenen Zahlen, Buchstaben und Zeichen müssen gut lesbar und in den verschiedenen Formeln in der gleichen Weise wiedergegeben sein, unabhängig davon, in welcher Unterlage die Formeln erscheinen.

Stehen die chemischen oder mathematischen Formeln im Text der Anmeldung oder des Patents, so müssen sie mit Symbolen versehen sein, deren Großbuchstaben eine Mindestgröße von 0,21 cm besitzen. Stehen sie auf den Zeichnungsblättern, so müssen ihre Symbole mindestens 0,32 cm hoch sein.

Alle mathematischen Symbole einer Formel, die in der Beschreibung, in der Anlage oder auf den Zeichnungsblättern enthalten ist, müssen in der Beschreibung erläutert werden, sofern ihre Bedeutung nicht aus dem übrigen Text hervorgeht. In jedem Fall ist es möglich, sämtliche benutzten mathematischen Symbole in einem Verzeichnis zusammenzufassen.

11.2 Tabellen

11.2.1 Tabellen in der Beschreibung

Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird geduldet, dass die Tabellen auf einem oder mehreren Blättern zusammengestellt werden, die in eine Anlage zur Beschreibung aufgenommen und zusammen mit dieser mit Seitenzahlen versehen werden.

Sind mehrere Tabellen erforderlich, so sollte jede Tabelle entweder durch eine römische Ziffer, die von der Seitennummerierung der Beschreibung oder der Zeichnungen bzw. von der Nummerierung der Abbildungen unabhängig ist, oder durch einen Großbuchstaben bzw. durch einen Titel, der ihren Inhalt angibt, oder auf andere Weise gekennzeichnet sein.

Jeder Zeilenanfang und jeder Spaltenkopf einer Tabelle sowie gegebenenfalls die für die Angaben verwendeten Einheiten sind zu erläutern.

Sowohl für die Buchstaben als auch für die Tabllen gelten die Erfordernisse von Art. 2 (7) und (4) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 über die maximal benutzbare Fläche der Blätter.

11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen

Die Patentansprüche dürfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies wünschenswert erscheinen lässt. In diesem Fall müssen die Tabellen in dem betreffenden Patentanspruch enthalten sein; es ist nicht möglich, sie in eine Anlage zu den Patentansprüchen aufzunehmen oder auf Tabellen hinzuweisen, die in der Beschreibung oder in der Anlage zu dieser enthalten sind. Die Hinweise in den Patentansprüchen auf andere Unterlagen der Anmeldung sind auf Fälle absoluter Notwendigkeit beschränkt (siehe F-IV, 4.17). Die alleinige Einsparung einer Abschrift ist kein Fall absoluter Notwendigkeit.

Kapitel X – Gebühren

1. Allgemeines

Für die europäische Patentanmeldung, die Aufrechterhaltung europäischer Patente und die Wirksamkeit von Rechtsbehelfen sind verschiedene Gebühren zu entrichten. Außerdem können Anträge Dritter, wie z. B. der Antrag auf Ausstellung beglaubigter Kopien von Dokumenten oder eines beglaubigten Auszugs aus dem Europäischen Patentregister (siehe ABl. EPA 2019, A15), gebührenpflichtig sein. Gebühren können von jedermann wirksam entrichtet werden. Die Höhe der Gebühren, die Art und Weise ihrer Entrichtung und der maßgebende Zahlungstag sind in der Gebührenordnung (GebO) bestimmt. Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen mit Informationen über

– die geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses,

– wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung,

– die Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen,

– sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise und

– internationale Anmeldungen einschließlich Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten,

sowie die Höhe von wichtigen Gebühren für europäische und internationale Anmeldungen und ferner ein Auszug aus der Gebührenordnung werden in regelmäßigen Abständen im Amtsblatt abgedruckt. Informationen über die Gebühren und Zahlungsarten, einschließlich des Bankkontos der EPO für Zahlungen in Euro, enthält auch die Website des EPA (*epo.org*).

Das EPÜ und seine Ausführungsordnung bestimmen, innerhalb welcher Fristen die Gebühren zu entrichten sind und welche Rechtsfolgen bei Fristversäumung eintreten. Auf die Zahlungsfristen und die Rechtsfolgen bei versäumten Zahlungen wird in den Kapiteln zu den jeweiligen Verfahrensabschnitten hingewiesen. Auf die Zahlungsarten, den maßgebenden Zahlungstag, die Fälligkeit, die Angaben über den Zahlungszweck und die Rückzahlung von Gebühren wird nachstehend näher eingegangen.

2. Zahlungsarten

Gebühren können entrichtet werden: *Art. 5 GebO*

i) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des EPA

ii) durch Abbuchung von einem beim EPA in München geführten laufenden Konto (siehe A-X, 4.2 und 4.3)

iii) per Kreditkarte (siehe A-X, 4.4)

iv) durch Beantragung der Umbuchung einer Rückzahlung (siehe A-X, 10.4)

3. Währungen

Art. 5 GebO
Nr. 1 VLK

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

4. Maßgebender Zahlungstag

4.1 Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation

Art. 7 (1), (3) und (4) GebO

Maßgebender Zahlungstag ist der Tag der tatsächlichen Gutschrift des Betrags auf dem Konto der Europäischen Patentorganisation. Dies kann somit der auf die Zahlung oder Überweisung folgende Tag oder aber, bei Verzögerungen der internen Geschäftsabwicklung in der Bank, auch ein späterer Tag sein. Eine Zahlung kann aber trotz verspäteten Zahlungstags als rechtzeitig eingegangen gelten, wenn die Zahlung oder Überweisung vor Ablauf der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat veranlasst worden und nachgewiesen ist (siehe A-X, 6). Zu den für die effiziente Bearbeitung von Zahlungen per Banküberweisung erforderlichen Schritten siehe Mitteilung des EPA vom 19. Juli 2022, ABl. EPA 2022, A81.

4.2 Laufendes Konto beim EPA

4.2.1 Allgemeines

Art. 7 (2) GebO

Die Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihre Anhänge werden regelmäßig ganz oder teilweise aktualisiert, sobald eine Änderung oder Klarstellung des Praxisrahmens erforderlich ist. Eine konsolidierte Fassung der VLK wurde zuletzt als Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022 veröffentlicht. Die VLK sind auch auf der Website des EPA (*epo.org)* zu finden.

Beim laufenden Konto sind zu unterscheiden:

Nr. 3 VLK

i) Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos und

Nr. 1 VLK

ii) Zahlungen von Gebühren in Verbindung mit Verfahren nach EPÜ und PCT.

4.2.2 Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos

Nr. 3.2 VLK
Nr. 3.3 VLK

Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos haben grundsätzlich in Euro auf das Bankkonto der EPO zu erfolgen. Zahlungen in einer anderen Währung werden nur angenommen, wenn die betreffende Währung frei konvertierbar ist. Allerdings wird auf dem laufenden Konto stets ein Euro-Betrag (nach Umrechnung nach dem jeweiligen Wechselkurs) gutgeschrieben, da das Konto ausschließlich in Euro geführt wird. Mit Wirkung des Tages der Gutschrift auf dem Bankkonto der EPO wird der gezahlte Betrag dem laufenden Konto gutgeschrieben.

Nr. 4.2 VLK
Nr. 5.2 VLK

Rückzahlungen vom laufenden Konto können nur an den Kontoinhaber erfolgen. Dazu muss dieser dem EPA einen unterzeichneten Antrag als E-Mail-Anhang an support@epo.org schicken oder das Online-Kontaktformular auf der EPA-Website ausfüllen und mit allen für die

Übertragung erforderlichen Angaben zur Bankverbindung einreichen (Nr. 5.2 VLK).

4.2.3 Abbuchung vom laufenden Konto

Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt auf der Grundlage eines elektronischen Abbuchungsauftrags, der vom Kontoinhaber, vom bevollmächtigten Vertreter oder von einer vom Kontoinhaber bevollmächtigten Person ordnungsgemäß unterzeichnet oder authentifiziert wurde, und zwar unter Verwendung von Mitteln, die für den betreffenden Online-Dienst zugelassen sind. Beim Abbuchungsauftrag kann es sich um einen Abbuchungsauftrag für einzelne Gebühren für eine oder mehrere Patentanmeldungen handeln (Einzel- oder Sammelabbuchungsauftrag) oder um einen automatischen Abbuchungsauftrag für eine oder mehrere Patentanmeldungen. Sammelabbuchungsaufträge sind nur bei der Zentralen Gebührenzahlung möglich (siehe A-X, 4.3). *Nr. 7.1.1 VLK*

Der Abbuchungsauftrag für europäische Patentanmeldungen ist in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) einzureichen: *Nr. 7.1.2 VLK*

– über die Online-Einreichung des EPA mit den Formblättern EPA Form 1001E, 1200E, 2300E oder 1038E

– über die Online-Einreichung 2.0 mit den Formblättern EPA Form 1001E, 1200E oder 1038E

– über die Zentrale Gebührenzahlung

– über MyEPO Portfolio

Siehe auch den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 2022 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022, die Mitteilung des EPA vom 19. Juli 2022, ABl. EPA 2022, A81, den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. April 2023 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge im Hinblick auf das Inkrafttreten des Einheitspatentsystems, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023, 10, die Mitteilung des EPA vom 24. April 2023, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023, 20 und den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. Juni 2023, ABl. EPA 2023, A58.

Abbuchungsaufträge, die auf anderem Weg, z. B. auf Papier, per Fax, über den Dienst des EPA zur Web-Einreichung oder den EPO Contingency Upload Service oder in einem anderen Format, etwa als PDF-Anhang eingereicht werden, sind ungültig und werden daher nicht ausgeführt (zu einer Ausnahme siehe A-II, 1.5). Dies kann dazu führen, dass die Frist für die Zahlung einer Gebühr versäumt wird. In diesem Fall kann der Anmelder von den verfügbaren Rechtsbehelfen Gebrauch machen. *Nr. 7.1.3 VLK* *Nr. 10.3 VLK*

Ist einer der zulässigen Einreichungswege für Abbuchungsaufträge am letztmöglichen Zahlungstag beim EPA nicht verfügbar, so verlängert sich die Zahlungsfrist bis zum nächstfolgenden Tag, an dem alle für die betreffende Anmeldungsart vorgesehenen Wege wieder zur Verfügung stehen. *Regel 134 (1) und (5)* *Nr. 11 VLK*

Die Zahlungsfristen verlängern sich ferner bei einer allgemeinen Nichtverfügbarkeit elektronischer Kommunikationsdienste oder einer ähnlichen Ursache im Sinne der Regel 134 (5) (siehe Mitteilung des EPA vom 22. Oktober 2020, ABl. EPA 2020, A120).

Bei Verwendung der Online-Einreichung des EPA muss für die Zahlung der ausgewählten Gebühren als Zahlungsart "Abbuchung vom laufenden Konto" ausgewählt werden.

Nr. 7.2.1 VLK
Nr. 4.4 VAA

In der Regel werden Abbuchungsaufträge unmittelbar nach ihrem Eingang bearbeitet, sofern auf dem laufenden Konto eine ausreichende Deckung vorhanden ist und kein späterer Ausführungstermin (siehe nächster Absatz) angegeben wurde. Automatische Abbuchungsaufträge werden am Ende des maßgeblichen Zahlungstags ausgeführt.

Nr. 10.2 VLK

Im Abbuchungsauftrag kann angegeben werden, dass ein Zahlungsauftrag zu einem späteren Termin als dem Eingangstag ausgeführt werden soll. In diesem Fall gilt die Zahlung als am angegebenen Ausführungstermin erfolgt. Zahlungsaufträge mit späterem Ausführungstermin können bis zu 40 Tage nach dem Eingangstag ausgeführt werden.

Ein Abbuchungsauftrag ist ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist (siehe T 152/82). Das EPA berichtigt einen Abbuchungsauftrag von Amts wegen, wenn beispielsweise eine Diskrepanz zwischen der für die Zahlung angegebenen Gebührenart und dem entsprechenden bei Eingang des Abbuchungsauftrags fälligen Betrag besteht (siehe auch A-X, 7.1.2). Über eine solche Berichtigung wird der Beteiligte durch eine Mitteilung des EPA informiert, in der eine Frist von zwei Monaten für die Erhebung von Einwänden gesetzt wird, falls der Beteiligte nicht damit einverstanden ist. In diesem Fall wird die Gebühr wie im (fehlerhaften) Abbuchungsauftrag angegeben abgebucht bzw. eine etwaige berichtigende Abbuchung rückgängig gemacht. Die oben genannten Grundsätze lassen es jedoch nicht zu, einen Abbuchungsauftrag um eine nicht angegebene Gebühr zu ergänzen, selbst wenn diese Gebühr nach dem Verfahrensstand bei Eingang des Abbuchungsauftrags fällig ist.

Nr. 13 VLK

Ein Einzahler kann einen Abbuchungsauftrag ganz oder teilweise widerrufen, indem er eine unterzeichnete schriftliche Mitteilung per E-Mail an support@epo.org schickt oder das Online-Kontaktformular auf der EPA-Website (*epo.org*) ausfüllt und zusammen mit der unterzeichneten schriftlichen Mitteilung einreicht. Damit der Widerruf eines Abbuchungsauftrags wirksam ist, muss er spätestens am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags beim EPA eingehen. Ein Abbuchungsauftrag mit späterem Ausführungstermin kann in der Zentralen Gebührenzahlung bis zu einem Tag vor dem beabsichtigten Ausführungstag, spätestens jedoch am Tag der beabsichtigten Ausführung durch eine unterzeichnete schriftliche Mitteilung widerrufen werden, die wie oben beschrieben an das EPA geschickt wird.

In der Zentralen Gebührenzahlung werden über das laufende Konto vorgenommene Zahlungen validiert. In folgenden Fällen erfolgt daher eine automatische Zurückweisung des Abbuchungsauftrags: *Nr. 9 VLK*

– Zahlung von Jahresgebühren und von Gebühren für einen Rechtsübergang für Patentanmeldungen, bei denen der Rechtsverlust oder die Zurückweisung rechtskräftig geworden ist

– Zahlung von Jahresgebühren für erteilte europäische Patente

– Zahlung von Jahresgebühren vor dem frühestmöglichen wirksamen Zahlungstag nach Regel 51 (1)

– doppelte Zahlung von Gebühren, die im Verfahren vor dem EPA nur einmal entrichtet werden können

4.2.4 Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende Deckung

Maßgebender Zahlungstag bei Zahlungen durch Abbuchung vom laufenden Konto ist der Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags beim EPA bzw. der Ausführungstermin, sofern auf dem Konto an diesem Tag eine ausreichende Deckung vorhanden ist. *Nr. 7.2.1 VLK* *Nr. 7.4.1 VLK*

Dies gilt auch dann, wenn ein Abbuchungsauftrag zusammen mit einer Anmeldung nach Art. 75 (1) b) bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats eingereicht wird (siehe A-II, 1.6). Geht ein solcher Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der Zahlungsfrist für die Gebühren, die bei Einreichung der Anmeldung entrichtet werden können, beim EPA ein, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn der Nachweis vorliegt oder dem EPA erbracht wird, dass der Abbuchungsauftrag gleichzeitig mit der Anmeldung bei der zuständigen Behörde des Vertragsstaats eingereicht worden ist, sofern zum Zeitpunkt des Fristablaufs eine ausreichende Deckung auf dem Konto vorhanden war.

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos am Tag des Eingangs eines Abbuchungsauftrags bzw. an dem als Ausführungstermin (Nr. 10 VLK) angegebenen Tag nicht für alle Gebührenzahlungen aus, die für eine Anmeldung angegeben sind (Fehlbetrag), so werden die Gebühren in aufsteigender Reihenfolge der Anmeldenummer ("PCT" vor "EP" vor "UP") und der Gebührencodes gemäß Nr. 7.3 VLK abgebucht, solange das Guthaben ausreicht. Kann ein Abbuchungsauftrag wegen eines Fehlbetrags nicht vollständig ausgeführt werden, wird kein weiterer Abbuchungsauftrag bearbeitet, bis das Konto entsprechend aufgefüllt ist. Die ausstehende Zahlung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgefüllt worden ist. Zur Anwendung der Sicherheitsvorkehrung bei verspäteter Auffüllung des laufenden Kontos beim EPA siehe A-X, 6.2.2. *Nr. 7.3 VLK* *Nr. 7.4.1 VLK* *Nr. 7.4.2 VLK* *Nr. 7.5 VLK*

4.3 Automatisches Abbuchungsverfahren

Das laufende Konto kann für eine oder mehrere europäische Patentanmeldungen auch gegen Vorlage eines vom Kontoinhaber oder in seinem Namen unterzeichneten oder authentifizierten Auftrags zur *Nr.14 VLK* *Nr. 1 VAA* *Nr. 10 VAA*

automatischen Abbuchung belastet werden (automatisches Abbuchungsverfahren), und zwar im Einklang mit den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA). Die VAA sowie erläuternde Hinweise dazu wurden als Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK veröffentlicht. Die VAA sind auch auf der Website des EPA (*epo.org*) einsehbar.

Ein automatischer Abbuchungsauftrag kann für den Anmelder oder Patentinhaber oder dessen Vertreter gestellt werden und muss in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) über die Online-Einreichung des EPA oder die Online-Einreichung 2.0 mit EPA Form 1001E, 1200E oder 1038E oder die Zentrale Gebührenzahlung gestellt werden. Ein automatischer Abbuchungsauftrag kann nur über die Zentrale Gebührenzahlung und nur für das gesamte Verfahren widerrufen werden.

Ein automatischer Abbuchungsauftrag erstreckt sich auf alle zu entrichtenden und zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassenen Gebührenarten des im automatischen Abbuchungsauftrag bezeichneten Verfahrens. Jede dieser Gebühren wird, dem jeweiligen Verfahrensstand entsprechend, automatisch abgebucht und als rechtzeitig eingegangen anerkannt, sofern auf dem laufenden Konto ausreichende Deckung vorhanden ist. Eine Einschränkung des automatischen Abbuchungsauftrags auf bestimmte Gebührenarten ist nicht möglich.

Nr. 4.4 VAA
Nr. 4.5 VAA
Nr. 5 VAA

Erfolgen mehrere Zahlungen von demselben laufenden Konto, bearbeitet das EPA automatische Abbuchungsaufträge in aufsteigender Reihenfolge der Anmeldenummer ("PCT" vor "EP" vor "UP") und Gebührencodes (sofern nichts anderes angegeben ist) am Ende des maßgebenden Zahlungstags. Es ist daher wichtig, dass das laufende Konto am maßgebenden Zahlungstag ausreichende Deckung für alle fälligen automatischen Abbuchungsaufträge aufweist.

4.4 Zahlung per Kreditkarte

Art. 5 GebO,
Art. 7 GebO

Zahlungen per Kreditkarte müssen über die Zentrale Gebührenzahlung des EPA erfolgen, die über die EPA-Website (*epo.org*) zugänglich ist, wobei eine vom EPA akzeptierte Kreditkarte (American Express, Mastercard oder Visa) zu verwenden ist. Die Zahlung per Kreditkarte gilt als an dem Tag erfolgt, an dem die Transaktion genehmigt wird (siehe ABl. EPA 2017, A72). Sämtliche mit der Transaktion verbundenen Kosten trägt das EPA. Die Voraussetzungen und die Modalitäten für Zahlungen per Kreditkarte sind in der Mitteilung des EPA vom 16. Februar 2022 (siehe ABl. EPA 2022, A18) ausführlich erläutert.

5. Fälligkeit der Gebühren

5.1 Allgemeines

5.1.1 Fälligkeit

Art. 4 (1) GebO
Regel 51 (1) Satz 2

Der Begriff der Fälligkeit wird im EPÜ in einem ganz bestimmten Sinn verwendet. Er bezeichnet nicht den letzten Tag einer Frist für die Zahlung einer Gebühr (siehe A-X, 6 "Rechtzeitigkeit der Zahlung"), sondern den ersten Tag, an dem eine Zahlung wirksam vorgenommen werden kann. Die Fälligkeit der Gebühren ergibt sich im Allgemeinen aus den Vorschriften

des EPÜ oder des PCT. Ist dies nicht der Fall, so werden die Gebühren mit Eingang des Antrags auf Vornahme der gebührenpflichtigen Amtshandlung fällig.

Vor dem Fälligkeitstag kann eine Gebühr nicht wirksam entrichtet werden. Eine Ausnahme besteht nur

i) für Jahresgebühren (siehe A-X, 5.2.4),

ii) für Gebühren, die freiwillig auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet werden (wenn auf diese Mitteilung hin auch Änderungen eingereicht werden, siehe C-V, 4.2).

Nicht wirksam vor dem Fälligkeitstag gezahlte Gebühren können vom EPA zurückgezahlt werden. Liegt die Zahlung nur kurz vor dem Fälligkeitstag, so kann das EPA von einer Rückzahlung absehen. In diesem Fall wird die Zahlung aber erst mit dem Fälligkeitstag wirksam. Dies gilt nicht für die Zahlung von Jahresgebühren über das laufende Konto vor dem frühestmöglichen wirksamen Zahlungstag nach Regel 51 (1), siehe A-X, 5.2.4.

5.1.2 Höhe der Gebühr

Bei allgemeinen Gebührenerhöhungen wird der Zahlungstag als maßgebender Stichtag für die Höhe der Gebühren festgesetzt (siehe Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992, ABl. EPA 1992, 344). Durch die Festsetzung des Zahlungstags als Stichtag ist es in der Regel nicht notwendig, den konkreten Fälligkeitstag als Voraussetzung für die Bestimmung der Gebührenhöhe zu ermitteln. Zu beachten ist allerdings, dass abgesehen von den in A-X, 5.1.1 i) und ii) genannten Ausnahmen vor dem Fälligkeitstag nicht wirksam gezahlt werden kann.

5.2 Fälligkeit bestimmter Gebühren

5.2.1 Anmeldegebühr und Recherchengebühr

Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr werden mit dem Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällig. Sie müssen entweder innerhalb eines Monats ab diesem Tag (Regeln 38 (1), Regel 17 (2) und Regel 36 (3)) oder, bei Euro-PCT-Anmeldungen, innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag (Regel 159 (1) c) und Regel 159 (1) e)) entrichtet werden. Werden vor Ablauf der 31-Monatsfrist Gebühren entrichtet und wurde nicht ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung beantragt (siehe E-IX, 2.8), behält das EPA die Gebühren in der Annahme, dass die Anmeldung bei Ablauf der 31-Monatsfrist tatsächlich in die europäische Phase eintreten soll (siehe A-III, 13.1). Zur Zusatzgebühr, die als Teil der Anmeldegebühr entrichtet wird, siehe A-III, 13.2 und A-IV, 1.4.1.1.

5.2.2 Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird mit Eingang des Prüfungsantrags fällig. Da dieser im Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) enthalten ist, kann die Prüfungsgebühr bereits am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung gezahlt werden, wenn die Anmeldung mit dem

vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag eingereicht wird. Die Prüfungsgebühr kann noch bis zum Ablauf der in Regel 70 (1) festgesetzten Frist gezahlt werden, d. h. innerhalb von sechs Monaten, nachdem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde.

Die Benennungsgebühr wird mit der Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts fällig. Sie kann innerhalb von sechs Monaten ab diesem Tag entrichtet werden (Regeln 39 (1), Regel 17 (3) und Regel 36 (4)). Wird die Benennungsgebühr vor dem Fälligkeitstag entrichtet, z. B. bei Einreichung der Anmeldung, behält das EPA sie jedoch ein. Diese Zahlungen gelten nur dann als am Fälligkeitstag wirksam vorgenommen, wenn sie in der am Zahlungstag geltenden Höhe erfolgen (siehe A-X, 5.1.2).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen siehe E-IX, 2.1.4 und E-IX, 2.8.

5.2.3 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Regel 71 (1)
Regel 71 (4)

Die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr wird mit der Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig, mit der zur Zahlung dieser Gebühr aufgefordert wird. Gleiches gilt für Anspruchsgebühren gemäß Regel 71 (4), die während des Verfahrens zu denen hinzugefügt wurden, die bereits gemäß Regel 45 (1) und (2) bzw. Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind (siehe A-X, 7.3.2).

5.2.4 Jahresgebühren

Regel 51 (1)

Die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.

Gemäß Regel 51 (1) in der mit Wirkung vom 1. April 2018 geänderten Fassung (ABl. EPA 2018, A2) kann die Jahresgebühr für das dritte Jahr bis zu sechs Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden. Alle anderen Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden.

Beispiel A:

15.11.2016	Anmeldetag
31.05.2018	Frühestes Datum zur wirksamen Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
30.11.2018	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
31.08.2019	Frühestes Datum zur wirksamen Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr nach Regel 51 (1)
30.11.2019	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das vierte Jahr nach Regel 51 (1)

Beispiel B:

15.07.2016	Prioritätstag
14.07.2017	Anmeldetag
31.01.2019	Frühestes Datum zur wirksamen Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
15.02.2019	Ablauf der 31-Monatsfrist für die Vornahme aller nach Regel 159 (1) erforderlichen Handlungen
31.07.2019	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
30.04.2020	Frühestes Datum zur wirksamen Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr nach Regel 51 (1)
31.07.2020	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das vierte Jahr nach Regel 51 (1)

Vor dem zulässigen Vorauszahlungszeitraum entrichtete Jahresgebühren sind nicht wirksam. Wird versucht, eine Jahresgebühr vor dem frühestmöglichen wirksamen Zahlungstag nach Regel 51 (1) per Abbuchungsauftrag über die Zentrale Gebührenzahlung zu entrichten, so wird der Abbuchungsauftrag dank der Validierungsfunktion direkt zurückgewiesen (siehe A-X, 4.2.3). Wird eine Zahlung mit einem wirksamen Abbuchungsauftrag mittels OLF oder Online-Einreichung 2.0 oder einer anderen Zahlungsart (z. B. Banküberweisung oder Kreditkarte) zu früh vorgenommen, zahlt das EPA die Jahresgebühr gemäß den in A-X, 10 beschriebenen Verfahren zurück.

Regel 51 (2)
Regel 134

Wird die Jahresgebühr nicht spätestens am Fälligkeitstag wirksam gezahlt, so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist zusätzlich die Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Gezahlt werden kann die Zuschlagsgebühr bis zum letzten Tag des sechsten Monats nach dem Monat, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Diese Sechsmonatsfrist beginnt an dem in Regel 51 (1) Satz 1 bezeichneten letzten Tag des Monats, auch wenn die in Regel 134 (1), (2) und (5) genannten Umstände vorliegen. Regel 134 ist zur Berechnung des Ablaufs der Sechsmonatsfrist für die Zahlung der Zuschlagsgebühr anzuwenden (siehe J 4/91, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). Der Anmelder wird auf diese Möglichkeit nach Regel 51 (2) und Art. 2 (1) Nr. 5 GebO hingewiesen. Aus der Unterlassung des Hinweises kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten (siehe J 12/84 und J 1/89). Bezüglich der Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.4.3.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen verschiebt sich die Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Jahr, wenn sie nach Regel 51 (1) früher fällig geworden wäre, auf den letzten Tag der Frist von 31 Monaten nach Regel 159 (1). Dieser verschobene Fälligkeitstag und damit der Ablauf einer anderen Frist (der Frist von 31 Monaten) ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend (siehe

die Entscheidung J 1/89, deren Grundsätze sinngemäß Anwendung finden). Beispiel:

20.04.2016 (Mi)	Prioritätstag
17.10.2016 (Mo)	Anmeldetag
31.10.2018 (Mi)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
20.11.2018 (Di)	Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) = verschobener Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr
20.05.2019 (Mo)	Letzter Tag, an dem die Jahresgebühr (zzgl. Zuschlagsgebühr) entrichtet werden kann, weil die Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) an diesem Tag abläuft

Beantragt der Anmelder den vorzeitigen Eintritt in die regionale Phase, d. h. vor Ablauf der 31-Monatsfrist (vgl. Art. 23 (2) und 40 (2) PCT), so muss er die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 51 (1) früher fällig wird, damit der Antrag wirksam wird. Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die Jahresgebühr nicht entrichtet, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (erst) an dem Tag wirksam, an dem die Jahresgebühr entrichtet ist (und alle weiteren an diesem Tag notwendigen Erfordernisse erfüllt sind) (siehe E-IX, 2.8).

Art. 86 (1) und Art. 141 (1)

Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das (Patent-)Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, siehe Art. 86 (2). "Patentjahre" werden ab dem Tag der Einreichung der Anmeldung gerechnet. Das erste Patentjahr (Art. 86 (1) und Art. 141 (1)) beginnt am Anmeldetag und endet am gleichen Tag im Folgejahr. Im zweiten und in allen weiteren Jahren beginnt das Patentjahr jeweils einen Tag nach dem Tag, an dem sich der Anmeldetag jährt, und endet im Folgejahr an dem Tag, an dem sich der Anmeldetag jährt.

Beispiel für Fälligkeitstage und Zahlungsfristen:

15.12.2016 (Do)	Prioritätstag
02.07.2017 (So)	Anmeldetag
31.01.2019 (Do)	Erster Tag, an dem die Jahresgebühr für das dritte Jahr wirksam entrichtet werden kann
31.07.2019 (Mi)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
31.01.2020 (Fr)	Letzter Tag, an dem die Jahresgebühr (zzgl. Zuschlagsgebühr) wirksam entrichtet werden kann (Regel 51 (2)); siehe J 4/91, Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe
30.04.2020 (Do)	Erster Tag, an dem die Jahresgebühr für das vierte Jahr wirksam entrichtet werden kann
31.07.2020 (Fr)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das vierte Jahr = letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebühr und letzter Tag, an dem diese Jahresgebühr ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden kann

04.11.2020 (Mi)	Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt

Beispiel 1 für die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebühr:

21.01.2017 (Sa)	Anmeldetag
22.01.2019 (Di)	Beginn des dritten Patentjahres
31.01.2019 (Do)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr (an das EPA zu zahlen)
31.10.2019 (Do)	Erster Tag, an dem die Jahresgebühr für das vierte Jahr wirksam entrichtet werden kann
15.01.2020 (Mi)	Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt
22.01.2020 (Mi)	Beginn des vierten Patentjahres
31.01.2020 (Fr)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das vierte Jahr (nicht mehr an das EPA zu zahlen; ist zurückzuerstatten, falls bereits entrichtet – siehe A-X, 10.1.1)

Das bedeutet, dass für die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebühr nicht der Fälligkeitstag maßgeblich ist, sondern der Beginn des betreffenden Patentjahres. Wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents an dem Tag bekannt gemacht, an dem sich der Anmeldetag jährt, ist die Jahresgebühr für das nächste Patentjahr, das noch nicht begonnen hat, nicht mehr an das EPA, sondern an die nationalen Ämter zu zahlen.

Beispiel 2 für die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebühr:

22.05.2017 (Mo)	Anmeldetag
23.05.2019 (Do)	Beginn des dritten Patentjahres
31.05.2019 (Fr)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr (an das EPA zu zahlen)
12.05.2022 (Do)	Tag des Versands der Mitteilung nach Regel 71 (3)
20.05.2022 (Fr)	Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung und Übersetzung der Ansprüche eingereicht, Gebühr für Erteilung und Druckkosten sowie alle Ansprüche gezahlt
23.05.2022 (Mo)	Beginn des sechsten Patentjahres
31.05.2022 (Di)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das sechste Jahr, an das EPA zu zahlen (Regel 71a (4))
30.11.2022 (Mi)	Zahlung der Jahresgebühr für das sechste Jahr mit Zuschlagsgebühr (Regel 51 (2))
04.01.2023 (Mi)	Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt

31.05.2023 (Mi)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das siebente Jahr (nicht mehr an das EPA zu zahlen)

Wird also eine Jahresgebühr für das nächste Patentjahr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so ist die Jahresgebühr an das EPA zu zahlen (Regel 71a (4)). In diesem Fall wird der Hinweis auf die Erteilung erst veröffentlicht, wenn die Jahresgebühr gezahlt wurde. Wird die Jahresgebühr oder eine etwaige Zuschlagsgebühr nicht fristgerecht entrichtet (Regel 51 (2)), gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Regel 51 (4) und (5)

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

5.2.5 Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren werden fällig, wenn der erste Anspruchssatz eingereicht wird, was am Anmeldetag oder später der Fall sein kann (siehe A-III, 9 und 15).

5.2.6 Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung

Alle diese Gebühren werden an dem Tag fällig, an dem das betreffende Dokument eingereicht wird (Beschränkungsantrag, Widerrufsantrag, Einspruchsschrift, Beschwerdeschrift, Überprüfungsantrag).

5.2.7 Gebühren für Verfahrensanträge und andere Anträge

Die für Verfahrensanträge zu entrichtenden Gebühren sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung fällig. Ein solcher Antrag wird durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr wirksam, die demnach am Tag der Stellung des Antrags fällig ist. Dies ist beispielsweise der Fall bei der Weiterbehandlungsgebühr (Art. 121, Regel 135 (1), siehe auch E-VIII, 2) und der Wiedereinsetzungsgebühr (Art. 122, Regel 136 (1), siehe auch E-VIII, 3). Am Tag der Stellung des Antrags fällig sind auch die Gebühren für andere Anträge wie etwa die Gebühr für die Eintragung eines Rechtsübergangs (Regel 22 (2)) und die vom Präsidenten des EPA gemäß Art. 3 GebO festgesetzten Verwaltungsgebühren, z. B. für die Ausstellung eines Prioritätsbelegs (Regel 54) oder einer Urkunde über das europäische Patent (Regel 74).

6. Rechtzeitigkeit der Zahlung

6.1 Grundsatz

Die Zahlung einer Gebühr ist rechtzeitig erfolgt, wenn der maßgebende Zahlungstag (siehe A-X, 4) spätestens am letzten Tag der Frist – gegebenenfalls der gemäß Regel 134 verlängerten Frist – liegt.

6.2 Verspätete Zahlung von Gebühren – Zahlungsfrist gilt als eingehalten

6.2.1 Gebühren durch Banküberweisung gezahlt – Anwendung von Art. 7 (3) und (4) GebO

Art. 7 (3) und (4) GebO

Geht eine durch Banküberweisung gezahlte Gebühr erst nach der Frist, in der die Zahlung hätte vorgenommen werden sollen, auf dem Bankkonto des EPA ein, so gilt die Zahlungsfrist für diese Gebühr als eingehalten, wenn der Einzahler dem EPA nachweist, dass er innerhalb der Frist für die Zahlung dieser Gebühr eine der folgenden Bedingungen in einem EPÜ-Vertragsstaat erfüllt hat:

i) die Gebührenzahlung wurde bei einem Bankinstitut veranlasst

ii) ein Überweisungsauftrag für die Gebühr wurde ordnungsgemäß bei einem Bankinstitut erteilt

Das EPA kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der vorgenannten Handlungen zu erbringen, damit die Frist zur Zahlung der Gebühr als eingehalten gilt.

Gilt die Zahlungsfrist in Anwendung des Art. 7 (3) und (4) GebO als eingehalten, wird eine etwaige Weiterbehandlungsgebühr erstattet (A-X, 6.2.5).

6.2.2 Sicherheitsvorkehrung für verspätete Auffüllung des laufenden Kontos

Nr. 7.4.1 VLK
Nr. 7.5.1 VLK

Gilt eine Zahlung zur Auffüllung eines laufenden Kontos als nach Ablauf einer Frist erfolgt, in der sie hätte vorgenommen werden sollen (siehe A-X, 4.2.4), so betrachtet das EPA die Frist als eingehalten, wenn nachgewiesen wird, dass eine angemessene Auffüllung des laufenden Kontos veranlasst wurde

(i) mindestens einen Tag vor Ablauf der Zahlungsfrist, wenn vom SEPA Credit Transfer Gebrauch gemacht wird,

(ii) spätestens am letzten Tag der Zahlungsfrist, wenn vom SEPA Instant Credit Transfer Gebrauch gemacht wird,

(iii) mindestens drei Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, wenn innerhalb eines EPÜ-Vertragsstaats einem Bankinstitut eine andere Art von Auftrag erteilt wurde.

Sind die Erfordernisse der Nr. 7.5.1 VLK erfüllt, wird eine etwaige Weiterbehandlungsgebühr erstattet (siehe A-X, 6.2.5).

6.2.3 Abbuchungsaufträge bei einer zuständigen nationalen Behörde

Zu Abbuchungsaufträgen, die zusammen mit einer Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht werden, siehe A-X, 4.2.4 und A-II, 1.5.

6.2.4 Höhe der fälligen Gebühr

Wie in A-X, 5.1.2 dargelegt, bleibt für die Höhe der fälligen Gebühr stets der Zahlungstag maßgebend (vgl. auch die Übergangsbestimmungen in den Beschlüssen des Verwaltungsrats, mit denen Gebühren neu festgesetzt werden). Art. 7 (3) und (4) GebO schützt den Anmelder im Falle eines verspäteten Zahlungstags zwar vor den Rechtsfolgen des Ablaufs der Zahlungsfrist, nicht aber vor der Verpflichtung zur Nachzahlung etwaiger Differenzbeträge aus Anlass einer zwischenzeitlich eingetretenen Gebührenerhöhung. Zu Abbuchungsaufträgen für Anmeldungen, die bei einem zuständigen nationalen Amt eingereicht werden (Art. 75 (1) b)), siehe Nr. 5.6.3 der VLK (Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022).

6.2.5 Feststellung eines Rechtsverlusts

Regel 112

Ist dem Anmelder eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zugegangen, in der die Versäumung einer Zahlungsfrist festgestellt wird, so hat der Anmelder, der sich auf die Rechtzeitigkeit der Zahlung gemäß Art. 7 (1), (3) und (4) GebO oder auf die Sicherheitsvorkehrung für die Auffüllung des laufenden Kontos beruft, einen Antrag auf Entscheidung gemäß Regel 112 (2) zu stellen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Hilfsweise wird empfohlen, einen Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen.

7. Zahlungszweck

7.1 Allgemeines

7.1.1 Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung

Damit eine Gebührenzahlung wirksam wird, muss

i) sie sich auf ein anhängiges Verfahren beziehen und

Art. 8 GebO

ii) rechtzeitig vorgenommen werden, d. h. der Zahlungstag (siehe A-X, 4) muss am oder nach dem Fälligkeitstag liegen (siehe A-X, 5.1.1). Damit eine Zahlungsfrist als eingehalten gilt, muss außerdem der volle Gebührenbetrag fristgerecht entrichtet worden sein.

Eine wirksame Zahlung an das EPA setzt bei der Einzahlung oder Überweisung auf das Bankkonto der Europäischen Patentorganisation die Gutschrift auf dem betreffenden Konto voraus. Die Zahlung wird in der Höhe des gutgeschriebenen Betrags wirksam. Eine Berichtigung eines irrtümlich zu niedrig bemessenen Betrags dahin gehend, dass der nachgezahlte Fehlbetrag als am Zahlungstag des zu niedrig bemessenen Betrags entrichtet gilt, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zahlungen per Kreditkarte. Die Zahlung ist ein tatsächlicher Vorgang, bei dem ein bestimmter Betrag in die Verfügungsgewalt des EPA übertragen wird. Es handelt sich also nicht um ein beim EPA eingereichtes Dokument oder um eine prozessuale Erklärung, die der Berichtigung nach Regel 139 zugänglich wäre. Das EPA kann jedoch, wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen (Art. 8 GebO).

Neben den unter i) und ii) genannten Voraussetzungen muss bei Zahlung über das laufende Konto im Abbuchungsauftrag außerdem der

Zahlungszweck durch Angabe der zu zahlenden Gebühr eindeutig genannt sein und das EPA damit zur Abbuchung der Gebühr für diesen bestimmten Zweck ermächtigt werden. Ferner kann das EPA den vollen Gebührenbetrag nur abbuchen, wenn eine ausreichende Deckung auf dem laufenden Konto vorhanden ist. Zu unvollständiger Gebührenentrichtung wegen fehlerhafter Angaben in einem Abbuchungsauftrag siehe A-X, 4.2.3. Siehe auch A-X, 7.1.2 zu Berichtigungen des Zahlungszwecks.

7.1.2 Zahlungszweck

Art. 6 GebO

Von diesen Voraussetzungen für wirksame Zahlungen (siehe A-X, 7.1.1) ist die Angabe des Zahlungszwecks zu unterscheiden. Die Angabe des Zahlungszwecks betrifft die Konkretisierung des Verfahrens, für das die Gebühr bestimmt ist (z. B. bei Gebührenzahlungen die Anmeldenummer), sowie die konkrete Gebührenart. Ist der Zahlungszweck nicht ohne Weiteres erkennbar, so wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist den Zweck schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Aufforderung rechtzeitig nach, so bleibt die Zahlung mit dem ursprünglichen Zahlungstag wirksam. Dies ist auch der Fall, wenn aufgrund einer solchen Klarstellung eine Umbuchung zugunsten einer anderen Anmeldung vorgenommen werden muss. Andernfalls gilt die Zahlung als nicht erfolgt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die erkennbar fehlerhafte Angabe des Zahlungszwecks bei einer Gebührenzahlung unschädlich, wenn sich der gewollte Verwendungszweck aus den übrigen Angaben unschwer ermitteln lässt. Die versehentliche Zuordnung eines Gebührenbetrags durch das EPA, die von der erkennbaren Zweckbestimmung des Einzahlers abweicht, lässt die vom Einzahler gewollte Zweckbestimmung unberührt (siehe J 16/84). Ebenso ist ein Abbuchungsauftrag ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist. Der Vollzug ist von der Dienststelle des EPA zu veranlassen, die die Eindeutigkeit erkennen kann (siehe T 152/82).

Bei einer Änderung des Zahlungszwecks, die nicht in Zusammenhang mit Art. 6 (2) GebO steht, ist der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags der wirksame Zahlungstag.

7.2 Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren

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

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

Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gelten die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet. Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Werden weniger als sieben Benennungsgebühren entrichtet und stimmt die Zahlung mit der Erklärung im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) überein, so genügt auch in diesem Fall die Angabe "Benennungsgebühren". Weicht hingegen die Zahlung von einer im Antragsformblatt erklärten Zahlungsabsicht ab, so müssen bei der Zahlung die Vertragsstaaten, für die die Zahlung jetzt bestimmt ist, angegeben werden.

Fehlt eine solche Angabe und deckt der gezahlte Betrag nicht sämtliche im entsprechenden Feld des Erteilungsformblatts angegebenen Vertragsstaaten, so ist wie in A-III, 11.3.7 beschrieben zu verfahren.

Ist ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt, so muss der Anmelder das EPA nur dann vor Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) informieren, wenn er Benennungsgebühren für andere als die auf dem Antragsformblatt angegebenen Vertragsstaaten entrichten will. Andernfalls wird der siebenfache Betrag einer Benennungsgebühr oder die Benennungsgebühren für die auf dem Antragsformblatt angegebenen Vertragsstaaten abgebucht.

Dies gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind.

7.3 Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren

7.3.1 Bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren

Regel 45 (1)

Zahlt der Anmelder für sämtliche gebührenpflichtige Patentansprüche Anspruchsgebühren, so reicht die Angabe "Anspruchsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Deckt hingegen der gezahlte Betrag nicht sämtliche Anspruchsgebühren, so ist wie in A-III, 9 angegeben zu verfahren.

7.3.2 Vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren

Regel 71 (4)

Der Anmelder wird gegebenenfalls in der Mitteilung nach Regel 71 (3) aufgefordert, die vor Erteilung des europäischen Patents fälligen Anspruchsgebühren zu entrichten. Werden daraufhin die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig für sämtliche gebührenpflichtigen Patentansprüche gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 71 (7)).

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

Das EPÜ sieht weder eine Stundung von Gebühren (siehe J 2/78, Nr. 3 der Entscheidungsgründe) noch die Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe vor. Ein bedürftiger Beteiligter kann sich dennoch um eine Verfahrenskostenhilfe bei seiner zuständigen nationalen Behörde bemühen. In diesem Fall tritt aber keine Verlängerung der Zahlungsfrist ein; ein Beteiligter, der Anspruch auf nationale Verfahrenskostenhilfe hat, muss sich daher um diese so frühzeitig bemühen, dass er zur rechtzeitigen Zahlung der betreffenden Gebühr in der Lage ist. Es liegt nicht im Ermessen des EPA, ohne Rechtsgrundlage auf fällige Gebühren zu verzichten oder sie zurückzuzahlen (siehe J 20/87).

9. Ermäßigung von Gebühren

9.1 Allgemeines

Im Fall einer Gebührenermäßigung kann anstelle der vollen Gebühr die ermäßigte Gebühr gezahlt werden. Der Tatbestand der Gebührenermäßigung muss am Zahlungstag erfüllt sein.

9.2 Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung

9.2.1 Voraussetzungen

Europäische Patentanmeldungen können in jeder beliebigen Sprache eingereicht werden. Bei Einreichungen in einer Nichtamtssprache muss eine Übersetzung vorgelegt werden. Die Sprachen, in denen eine europäische Patentanmeldung abgefasst werden kann, gliedern sich demnach in drei Kategorien: *Art. 14 (2)*

a) Amtssprachen des EPA

b) Amtssprachen von Vertragsstaaten, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch sind, wie z. B. Niederländisch, Italienisch oder Spanisch ("zugelassene Nichtamtssprachen")

c) alle übrigen Sprachen wie z. B. Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch

Außerdem können auch fristgebundene Schriftstücke in einer "zugelassenen Nichtamtssprache" eingereicht werden, wenn diese die Amtssprache eines Vertragsstaats ist, in dessen Hoheitsgebiet der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder wenn der Anmelder Angehöriger eines solchen Staats ist (siehe A-VII, 1.1 und 1.2). *Art. 14 (4)*

Bei ab dem 1. April 2014 eingereichten europäischen Patentanmeldungen gilt für bestimmte Anmelderkategorien eine 30%ige Ermäßigung der Anmelde- und/oder Prüfungsgebühr. Bei internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. April 2014 in die europäische Phase eintreten, gilt eine 30%ige Ermäßigung der Prüfungsgebühr (siehe Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014, ABl. EPA 2014, A23). Die Gebühr wird jedoch nur ermäßigt, wenn die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung und/oder der Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird/werden und die Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt wie der Antrag vorgelegt wird (siehe G 6/91). *Regel 6 (3)* *Art. 14 (1) GebO*

Anspruch auf die Gebührenermäßigung haben folgende Kategorien von Anmeldern: *Regel 6 (4)*

– kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

– natürliche Personen

– Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen

mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, sowie die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland.

Die Definition von KMU richtet sich nach der Empfehlung der Europäischen Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 in der Fassung, in der sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Als Unternehmen *Regel 6 (5)*

gilt nach dieser Empfehlung jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen, die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft, und deren Kapital zu maximal 25 % direkt oder indirekt von einem anderen Unternehmen gehalten wird, das selbst kein KMU ist.

In Bezug auf die Anspruchsberechtigung der anderen in Regel 6 (4) genannten Einheiten gelten folgende Definitionen:

i) "Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht" sind Organisationen, denen es aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften untersagt ist, Einnahmen, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile für ihre Eigentümer zu erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulässig ist, einer statutären/gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, diese Gewinne im Interesse der Organisation zu reinvestieren.

ii) Unter "Hochschulen" sind "klassische" Hochschulen zu verstehen, d. h. akademische Bildungs- und Forschungseinrichtungen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften. Dabei gelten vergleichbare Einheiten wie etwa Sekundar- und Hochschuleinrichtungen als Hochschulen.

iii) "Öffentliche Forschungseinrichtungen" sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute unabhängig von ihrer Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder experimenteller Entwicklung besteht und die deren Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung und Technologietransfer verbreiten. Sämtliche Einnahmen werden in die Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder die Lehre reinvestiert.

Regel 6 (7)

Falls es mehrere Anmelder gibt, wird die Ermäßigung nur gewährt, wenn jeder Anmelder eine natürliche oder juristische Person im Sinne von Regel 6 (4) ist; es ist jedoch ausreichend, wenn nur einer von ihnen berechtigt ist, eine zulässige Nichtamtssprache zu verwenden (Art. 14 (4), Regel 6 (3)).

Regel 6 (6)

Ein Anmelder, der die Ermäßigung der Anmelde- oder Prüfungsgebühr nach Art. 14 (1) GebO in Anspruch nehmen möchte, muss erklären, dass er eine natürliche oder juristische Person im Sinne von Regel 6 (4) ist.

Ändert sich der Status einer Einheit nach Regel 6 (4), nachdem die Erklärung eingereicht wurde, so hat dies keine Rückwirkung auf bereits gewährte Gebührenermäßigungen, die zum Zeitpunkt ihrer Gewährung berechtigt waren.

Das EPA führt Stichprobenkontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Anspruchskriterien nach Regel 6 (3) und (7) durch. Ergeben sich aufgrund

dieser Kontrollen im Erteilungsverfahren berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung des Anmelders, kann das EPA entsprechende Nachweise verlangen.

Sollte sich herausstellen, dass die Erklärung des Anmelders falsch ist, so gilt die Gebühr als nicht entrichtet, da sie zu Unrecht ermäßigt wurde, und die Anmeldung kann gemäß Art. 78 (2) und/oder 94 (2) als zurückgenommen gelten. Dasselbe gilt, wenn keine Erklärung eingereicht wird. Der gegebenenfalls aus einer falschen oder fehlenden Erklärung erwachsende Rechtsverlust kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 – sofern jeder etwaige Fehlbetrag und die Gebühr für die Weiterbehandlung entrichtet werden (siehe E-VIII, 2) – oder durch einen Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 112 (2) (siehe E-VIII, 1.9.3) überwunden werden.

Auf europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2014 eingereicht wurden, auf internationale Anmeldungen, die vor diesem Tag in die europäische Phase eingetreten sind, auf Einsprüche und Beschwerden, die vor diesem Tag eingelegt wurden, sowie auf Überprüfungsanträge und Anträge auf Beschränkung oder Widerruf, die vor diesem Datum gestellt wurden, wurde die bis dahin geltende Gebührenermäßigung angewendet.

9.2.2 Ermäßigung der Anmeldegebühr

Eine europäische Patentanmeldung muss bei der Einreichung eine Beschreibung enthalten, damit ihr ein Anmeldetag zuerkannt wird (Regel 40 (1) c)). Es besteht somit bereits Anspruch auf Gebührenermäßigung, wenn (z. B. statt des Erteilungsantrags; siehe J 4/88) die Beschreibung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasst war.

Die Anmeldegebühr wird folglich ermäßigt, wenn die europäische Patentanmeldung (d. h. zumindest die Beschreibung) in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird und der Anmelder die Anspruchskriterien in A-X, 9.2.1 erfüllt.

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte (siehe A-II, 4.1.3.1), in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasste Anmeldung eingereicht, und erfüllt der Anmelder die in A-X, 9.2.1 genannten Anspruchskriterien, so besteht ebenfalls Anspruch auf Ermäßigung der Anmeldegebühr. Für die Ermäßigung ist unerheblich, ob der Anmelder beantragt hat, dass die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ersetzen sollen (siehe oben).

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

Da die Zusatzgebühren, die fällig werden, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst oder es sich um eine Teilanmeldung der zweiten oder einer weiteren Generation handelt, Teil der Anmeldegebühr sind, findet die Ermäßigung auch auf diese Gebühren Anwendung.

9.2.3 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Art. 14 (4)
Regel 6

Die Prüfungsgebühr wird ermäßigt, wenn der Anmelder anspruchsberechtigt ist und der Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird. Die Formblätter für den Erteilungsantrag (Form 1001) und für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) umfassen Auswahlmenüs/Felder für den Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache und für die Erklärung nach Regel 6 (6). In diesen Fällen muss keine Übersetzung des Prüfungsantrags eingereicht werden, weil der schriftliche Prüfungsantrag in den drei Amtssprachen in denselben Formblättern bereits automatisch ausgewählt ist. Auf der Website des EPA ist eine Tabelle zu finden, die den vorformulierten Prüfungsantrag in allen zugelassenen Nichtamtssprachen enthält. Wird der Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache erst nach den EPA-Formblättern 1001 oder 1200 eingereicht, muss eine Übersetzung des Prüfungsantrags in den Verfahrenssprachen erneut eingereicht werden (siehe G 6/91). Unterlagen, die später im Prüfungsverfahren nachgereicht werden, müssen nicht in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht werden.

Zu Fällen, in denen auch die Voraussetzungen für die Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts durch das EPA erfüllt sind, siehe A-X, 9.3.2.

9.3 Sonderermäßigungen

9.3.1 Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche

Art. 153 (7)

Die Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche wird für internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt Österreichs, Finnlands, Spaniens, Schwedens oder von Türkiye, das Nordische Patentinstitut oder das Visegrad-Patentinstitut die Internationale Recherchenbehörde war oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat (siehe Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 27. Oktober 2011, ABl. EPA 2011, 616; vom 25. Oktober 2012, ABl. EPA 2012, 584; vom 16. Dezember 2015, ABl. EPA 2016, A2; vom 28. Juni 2017, ABl. EPA 2017, A57; vom 12. Dezember 2019, ABl. EPA 2020, A3; vom 15. Dezember 2021, ABl. EPA 2022, A2 und vom 14. Dezember 2022, ABl. EPA 2023, A25), um einen festgelegten Betrag ermäßigt.

Die Gebührenermäßigung wird bei Erfüllung der Voraussetzungen nur einmal gewährt, d. h. für die zusätzliche Recherchengebühr nach Regel 159 (1) e). Sie ist unabhängig davon anwendbar, ob die erste Erfindung in den Ansprüchen in der internationalen Phase von der ISA recherchiert wurde. Sie ist nicht anwendbar auf weitere Recherchengebühren, die nach Regel 164 (1) zu entrichten sind.

Die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche wird nicht ermäßigt bei PCT-Anmeldungen, für die eine andere als die vorstehend genannten Behörden Internationale Recherchenbehörde war. Den aktuellsten Überblick über die zu zahlenden Gebührenbeträge enthält die Mitteilung des EPA vom 6. März 2023, ABl. EPA 2023, A28.

9.3.2 Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA

Art. 14 (2) GebO

Hat das EPA für eine internationale Anmeldung einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt, so wird die Prüfungsgebühr im Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt um 75 % ermäßigt. Die Ermäßigung ist also auf Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar, die in die europäische Phase eintreten. Sie ist nicht anwendbar auf Teilanmeldungen, wenn das EPA für die Stammanmeldung den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat.

Sind auch die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nach der Sprachenregelung (siehe A-X, 9.2.3) erfüllt, so wird die Prüfungsgebühr zunächst um 75 % und dann um weitere 30 % ermäßigt, d. h. die Ermäßigung beträgt insgesamt 82,5 %, und die zu entrichtende Gebühr beträgt 17,5 % der vollen Gebühr.

10. Rückzahlung von Gebühren

10.1 Allgemeines

Eine wirksam entrichtete Gebühr (siehe A-X, 7.1.1) wird nicht zurückgezahlt. So wird eine wirksam entrichtete Weiterbehandlungsgebühr nicht zurückgezahlt, wenn der Weiterbehandlungsantrag zurückgewiesen wird, weil die versäumte Handlung nicht nachgeholt wird, was eine weitere Voraussetzung der Regel 135 (1) ist (siehe E-VIII, 2). Abweichend von diesem allgemeinen Grundsatz wird eine wirksam entrichtete Gebühr zurückgezahlt, wenn das EPÜ oder die Gebührenordnung besondere Vorschriften zur Rückzahlung enthält (siehe A-X, 2).

Hingegen werden nicht wirksam entrichtete Gebühren zurückgezahlt (siehe nachstehend A-X, 10.1.1 bis 10.1.3).

10.1.1 Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren

Bezieht sich eine Zahlung nicht auf eine anhängige europäische Patentanmeldung (sondern z. B. auf eine Patentanmeldung, die bereits als zurückgenommen gilt) oder ein anhängiges Verfahren, so fehlt ein Rechtsgrund für die Zahlung. In diesem Fall ist der eingezahlte Betrag zurückzuzahlen.

Wird vor dem oder am Fälligkeitstag gezahlt und fällt spätestens an diesem Tag der Rechtsgrund weg (z. B. weil die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder zurückgenommen wird), so ist der gezahlte Betrag zurückzuzahlen. Zu Benennungs- und Jahresgebühren siehe A-X, 5.2.2 bzw. 5.2.4. Nach dem Fälligkeitstag und vor Ablauf der Zahlungsfrist gezahlte Gebühren werden nur dann zurückgezahlt, wenn es einen besonderen Grund dafür gibt (siehe A-X, 10.2).

10.1.2 Verspätet gezahlte Gebühren

Nach Ablauf der geltenden Zahlungsfrist gezahlte Gebühren sind nicht wirksam entrichtet und deswegen zurückzuzahlen, sofern nicht ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung vorliegt. Beispiele: Anmeldegebühr, Recherchengebühr, Benennungsgebühr oder Prüfungsgebühr sind nach den Bestimmungen für die Weiterbehandlung (Art. 121 und Regel 135) ohne die nach Regel 135 (1) und Art. 2 (1) Nr. 12 GebO erforderliche Weiterbehandlungsgebühr gezahlt worden (siehe E-VIII, 2).

10.1.3 Bagatellbeträge

Art. 12 GebO

Zu viel gezahlte Gebührenbeträge werden nicht zurückerstattet, wenn es sich um Bagatellbeträge handelt und der Verfahrensbeteiligte eine Rückerstattung nicht ausdrücklich beantragt hat. Die Höhe des Bagatellbetrags ist auf 17 EUR festgesetzt worden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 7. März 2023, ABl. EPA 2023, A27).

10.2 Besondere Rückzahlungstatbestände

10.2.1 Rückzahlung der Recherchengebühr

Art. 9 GebO
Regel 10

Die Recherchengebühr für eine europäische oder eine ergänzende europäische Recherche wird in den Fällen zurückgezahlt, die in Art. 9 GebO sowie im Beschluss des Präsidenten des EPA vom 17. Januar 2023, ABl. EPA 2023, A4 vorgesehen sind; letzterer gilt für europäische Patentanmeldungen, für die die europäische oder ergänzende europäische Recherche am oder nach dem 1. April 2023 abgeschlossen wird. Nähere Hinweise finden sich in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009, ABl. EPA 2009, 99, der zufolge die Höhe der Rückerstattung von der Recherchenabteilung festgelegt wird. Falls der Anmelder nicht einverstanden ist, kann er eine beschwerdefähige Entscheidung (Art. 106 (2)) beantragen, die von der Eingangsstelle erlassen wird, solange die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (Regel 10) (siehe B-XI, 2).

Das Datum des Prüfungsbeginns wird für die Zwecke des Art. 9 (1) GebO mittels Form 1704 im öffentlichen Teil der Akte angegeben und ist daher nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung im Wege der Akteneinsicht im Europäischen Patentregister zugänglich (siehe auch B-IV, 1). Vor der Veröffentlichung stellt das EPA dem Anmelder diese Information auf Antrag zur Verfügung, sie ist aber auch elektronisch über MyEPO Portfolio und My Files abrufbar.

10.2.2 Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr

Regel 64 (2), 164 (5)

Hat der Anmelder auf Mitteilung der Recherchenabteilung nach Regel 64 (2) eine weitere Recherchengebühr gezahlt, die Prüfungsabteilung auf Antrag jedoch festgestellt, dass die Mitteilung nicht gerechtfertigt war, so wird die weitere Recherchengebühr zurückgezahlt. Dasselbe gilt, wenn der Anmelder auf eine Aufforderung der Prüfungsabteilung nach Regel 164 (2) hin eine Recherchengebühr entrichtet hat (siehe C-III, 3.1). In solchen Fällen wird die Prüfungsabteilung auf Antrag prüfen, ob die Aufforderung zur Zahlung der Recherchengebühr nach Regel 164 (2) gerechtfertigt war (siehe C-III, 3.4).

10.2.3 Rückzahlung der Prüfungsgebühr

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

10.2.4 Rückzahlung gemäß Regel 37 (2)

Gilt eine bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereichte europäische Patentanmeldung gemäß Art. 77 (3) als zurückgenommen, so werden alle Gebühren, insbesondere die Anmeldegebühr, die Recherchengebühr, die Benennungsgebühren und gegebenenfalls die Anspruchsgebühren, zurückgezahlt. *Regel 37 (2)*

10.2.5 Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Wird die Anmeldung zurückgewiesen oder vor der Zustellung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zurückgenommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen, so wird die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zurückerstattet. Der Tag der Zustellung der Entscheidung wird gemäß E-II, 2 ermittelt. Dieser Tag ist später als der Tag, an dem die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (d. h. die Entscheidung G 12/91 ist in diesem Fall nicht anwendbar). *Regel 71a (6)*

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

Wird die Anmeldung zurückgewiesen, so wird die Rückzahlung erst vorgenommen, nachdem die Beschwerdefrist abgelaufen ist, ohne dass eine Beschwerde eingelegt wurde (siehe E-XII, 6). Gilt die Anmeldung als zurückgenommen, so wird die Rückzahlung erst vorgenommen, nachdem die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung abgelaufen ist, ohne dass Weiterbehandlung beantragt wurde (siehe E-VIII, 2).

10.2.6 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegebühr kann in bestimmten, in Regel 103 genannten Fällen ganz oder teilweise zurückgezahlt werden. Die erstinstanzliche Abteilung ist allerdings nur befugt, über eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in voller Höhe zu entscheiden und diese anzuordnen, wenn der Beschwerde abgeholfen wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Regel 103 (1) a)). *Regel 103*

In allen anderen Fällen entscheidet die Beschwerdekammer über die teilweise oder vollständige Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

10.3 Rückzahlungsart

Rückzahlungen können einem beim EPA geführten laufenden Konto oder einem Bankkonto gutgeschrieben werden (siehe Mitteilung des EPA vom 27. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A26), nicht jedoch einem Kreditkartenkonto (siehe Mitteilung des EPA vom 16. Februar 2022, ABl. EPA 2022, A18).

10.3.1 Rückzahlung auf ein laufendes Konto

Nr. 15 VLK

Rückzahlungen werden auf dasjenige laufende Konto vorgenommen, das der Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechende/Beschwerdeführer (falls Anmelder oder Patentinhaber) in seinen Rückerstattungsanweisungen genannt hat. In der Regel ist dies das laufende Konto des Verfahrensbeteiligten selbst, es kann aber auch das laufende Konto eines Dritten angegeben werden. Das EPA unterrichtet den Verfahrensbeteiligten über die beabsichtigte Rückzahlung und das laufende Konto, dem die Rückzahlung gutgeschrieben wird, in einer gesonderten Mitteilung.

Die Rückerstattungsanweisungen, d. h. die Angaben dazu, auf welches Konto zurückgezahlt werden soll, müssen in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) über die Online-Einreichung des EPA oder die Online-Einreichung 2.0 mittels EPA Form 1001E, 1200E oder 1038E, und möglichst früh im Verfahren vor dem EPA eingereicht werden. Rückerstattungsanweisungen, die auf anderem Weg, z. B. auf Papier, per Fax, über den Dienst des EPA zur Web-Einreichung oder den EPO Contingency Upload Service eingereicht werden, sind ungültig und werden nicht bearbeitet. Rückerstattungsanweisungen können jederzeit mittels EPA Form 1038E aktualisiert werden.

Für internationale Anmeldungen, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden oder für die das EPA als internationale Behörde nach dem PCT tätig ist, müssen beim Eintritt in die europäische Phase mittels EPA Form 1200E neue Rückerstattungsanweisungen erteilt werden.

Im Falle eines Antrags auf Eintragung eines Vertreterwechsels oder eines Rechtsübergangs sollten etwaige neue Rückerstattungsanweisungen möglichst bald unter Verwendung von EPA Form 1038E eingereicht werden, vorzugsweise zusammen mit dem Antrag. Die aktualisierten Rückerstattungsanweisungen sind erst wirksam, wenn das EPA die Eintragung der Änderung bestätigt hat. Anweisungen zur Vornahme von Rückerstattungen auf das laufende Konto eines Anmelders oder Vertreters, der aus dem Verfahren ausgeschieden ist, löscht das EPA von Amts wegen, auch wenn keine neuen Anweisungen vorliegen. Ebenso löscht das Amt alle Anweisungen eines aus dem Verfahren ausgeschiedenen Anmelders oder Vertreters betreffend Rückerstattungen auf das laufende Konto eines Dritten.

Enthält die Akte bei einer anstehenden Rückzahlung keine oder unklare Anweisungen, so prüft das EPA von Amts wegen, ob es eine Rückzahlung auf ein laufendes Konto des bestellten zugelassenen Vertreters oder des Anmelders (bzw. des Beschwerdeführers, wenn dieser Anmelder/Patentinhaber ist) vornehmen kann. Anderenfalls fordert es den Betreffenden auf, die Rückerstattung online einzulösen.

Ist eine nicht vom Anmelder, Patentinhaber oder Beschwerdeführer (falls Anmelder oder Patentinhaber) zu entrichtende Gebühr wie beispielsweise die Einspruchsgebühr zurückzuerstatten, so prüft das EPA von Amts wegen, ob die Rückerstattung auf ein laufendes Konto erfolgen kann. Anderenfalls fordert es den Betreffenden auf, die Rückerstattung online einzulösen.

10.3.2 Rückzahlung auf ein Bankkonto

Wenn das EPA eine Rückzahlung nicht auf ein laufendes Konto vornehmen kann, sendet es dem Verfahrensbeteiligten in einer nicht öffentlichen Mitteilung einen Rückerstattungscode zu und fordert ihn auf, die Rückerstattung über die Website des EPA einzulösen (*epo.org*). Nach erfolgreicher Registrierung und Anmeldung kann der Beteiligte die Rückerstattung dort unter Angabe der Anmeldenummer, des Rückerstattungscodes und einer Kontoverbindung einlösen.

10.4 Umbuchung statt Rückzahlung

An die Stelle der Rückzahlung kann auf schriftlichen Antrag die Umbuchung der Zahlung treten. Als Zahlungstag für den neu mitgeteilten Zahlungszweck gilt dann der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags.

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

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen Aufforderung angerechnet, wenn *Regel 71a (5)*

i) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen beantragt oder von der Prüfungsabteilung in dieser Mitteilung vorgeschlagene Änderungen ablehnt (siehe C-V, 4.1) und freiwillig die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie die Anspruchsgebühren entrichtet (obwohl er dazu nicht verpflichtet ist, siehe C-V, 4.2) und wenn die Prüfungsabteilung anschließend eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) erlässt (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2),

ii) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung billigt (was die Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaiger Anspruchsgebühren erforderlich macht, siehe C-V, 1.1) und anschließend die Prüfung wiederaufgenommen wird (siehe C-V, 6.1), sodass eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht (siehe C-V, 6.2).

11.1 Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

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

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europäischen Patentanmeldungen und vor diesem Datum in die europäische Phase eingetretenen internationalen Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr einen festen Betrag und einen Betrag für jede über 35 hinausgehende Seite der Anmeldung (siehe C-V, 1.2 und A-III, 13.2). Ändert sich die Gesamtgebühr zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), so ist ein etwaiger Fehlbetrag (der *Art. 2 (2) Nr. 7 GebO*

z. B. durch eine Gebührenerhöhung oder eine höhere Seitenzahl entstanden sein kann) innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten. Zu viel gezahlte Beträge werden zurückerstattet (z. B. wenn die Fassung der Anmeldung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, weniger Seiten hat als die frühere Fassung, zu der die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist).

11.2 Anrechnung von Anspruchsgebühren

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

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

Zur Berechnung des Betrags der Anspruchsgebühren, die auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig sind, wird von der Zahl der Ansprüche, die der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde liegen, die *Zahl* der gebührenfreien Ansprüche (15) und auch die *Zahl* der Ansprüche abgezogen, für die bereits bei Einreichung oder bei Eintritt in die europäische Phase Gebühren entrichtet wurden. Anschließend wird der bereits auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtete *Betrag* der Anspruchsgebühren auf den *Betrag* angerechnet (d. h. von ihm abgezogen), der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig ist (zu Fällen, in denen der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin zu entrichtende Gebührenbetrag niedriger ist als der auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin freiwillig entrichtete Betrag, siehe C-V, 4.2).

11.3 Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren

Die Anrechnung von Anspruchsgebühren und der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr erfolgt getrennt. Anspruchsgebühren werden nicht auf eine etwaige Erhöhung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr angerechnet.

11.4 Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren

Hat der Anmelder in Bezug auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) Weiterbehandlung beantragt (siehe E-VIII, 2), wird die Weiterbehandlungsgebühr nicht auf eine etwaige Erhöhung des Betrags der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fälligen Gebühren angerechnet.

Ebenso wenig wird die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtete Weiterbehandlungsgebühr auf Gebühren angerechnet, die in

Zusammenhang mit einem etwaigen späteren Antrag auf Weiterbehandlung in Bezug auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig werden.

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

1. Allgemeines

Nachdem die europäische Patentanmeldung veröffentlicht wurde, kann jedermann Einsicht in die Akten der Anmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents und Auskunft aus diesen Akten beantragen. Ebenso kann jedermann die Herausgabe einer Probe biologischen Materials nach Regel 33 beantragen (siehe A-IV, 4.4).

Art. 128
Regeln 143, 144, 145 und 146
Art. 3 (1) GebO

Die Bestimmungen für die Akteneinsicht sind in Art. 128 und in den Regeln 144 und 145 (siehe A-XI, 2), diejenigen für die Auskunft aus den Akten in Regel 146 enthalten (siehe A-XI, 3). Zu internationalen PCT-Anmeldungen siehe E-IX, 2.10.

Das kostenfrei zugängliche Europäische Patentregister, das die in Regel 143 genannten Angaben enthält, kann konsultiert werden, um den Verfahrensstand und den Rechtsstand von Patentrechten festzustellen. Es bietet auch Zugriff auf die Akten von veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und Patenten für die Akteneinsicht (siehe A-XI, 4). Die Einsicht in Papierakten in den Dienstgebäuden des EPA wurde 2007 eingestellt.

Auf Antrag erstellt das EPA beglaubigte Kopien von in der Akte befindlichen oder sonstigen Dokumenten (siehe A-XI, 5).

Die Gebühren für gebührenpflichtige Dienstleistungen werden vom Präsidenten des EPA gemäß Art. 3 (1) GebO festgelegt und regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Sie sind auch dem auf der Website des EPA (*epo.org*) veröffentlichten Verzeichnis der Gebühren und Auslagen zu entnehmen.

Ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten, so wird sie mit dem Eingang des Antrags fällig. Die Zahlungsweise und der maßgebende Zahlungstag sind in der Gebührenordnung geregelt (siehe A-X, 2 und 4). Eine Verwaltungsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nicht zurückgezahlt (siehe A-X, 10.1).

2. Akteneinsicht

2.1 Über die Akteneinsicht zugängliche Dokumente

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen (siehe A-XI, 2.3) unterliegen alle bei der Abwicklung des Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit den Beteiligten entstandenen Aktenteile der Akteneinsicht. Dazu gehören auch Informationen über den Beginn der Recherche und der Prüfung, Aufforderungen nach Regel 63 (1) oder Regel 62a (1) und gegebenenfalls die Stellungnahme zur Recherche.

Art. 128
Regel 145 (2)
Regel 147 (2)

Zu Anmeldungsunterlagen, die nach Regel 56a berichtigt wurden, siehe A-II, 6 und die Mitteilung des EPA vom 23. Juli 2022, ABl. EPA 2022, A71.

Einwendungen Dritter (Art. 115) werden Bestandteil der Akten und sind als solche der Akteneinsicht nach Art. 128 zugänglich. Einem Antrag eines Dritten, seine Einwendungen oder Teile davon als vertraulich zu behandeln, kann nicht entsprochen werden. Hierauf wird der Dritte gegebenenfalls hingewiesen (siehe E-VI, 3).

Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile (siehe A-XI, 2.3) werden getrennt von den öffentlichen Teilen aufbewahrt.

2.2 Durchführung der Akteneinsicht

Regel 145 (2)
Art. 3 (1) GebO

Der Präsident des EPA bestimmt die Bedingungen der Einsichtnahme einschließlich der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A16).

Veröffentlichte Patentanmeldungen und erteilte Patente können grundsätzlich im Europäischen Patentregister eingesehen werden, das kostenlos über die Website des EPA zugänglich ist. Nicht beglaubigte Papierkopien von Akten und nicht beglaubigte Auszüge aus dem Europäischen Patentregister werden nur noch in Ausnahmefällen auf begründeten Antrag erstellt. Die Verwaltungsgebühren dafür wurden abgeschafft (siehe Mitteilung des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A15 und Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A16).

Zu Anträgen auf Ausstellung beglaubigter Kopien von Dokumenten aus der Akte oder eines beglaubigten Auszugs aus dem Europäischen Patentregister siehe A-XI, 5.

2.3 Beschränkungen der Akteneinsicht

Art. 128 (4)
Regel 146
Regel 145
Regel 144

Die Akteneinsicht wird vorbehaltlich der in Regel 144 enthaltenen Beschränkungen gewährt.

Folgende Aktenteile sind von der Akteneinsicht ausgeschlossen:

Regel 144 a)

i) Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Mitgliedern der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer

Regel 144 b)

ii) Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie sonstige Schriftstücke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen und den Beteiligten nicht mitgeteilt werden

Regel 144 c)

iii) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 20 (1) auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden

Regel 144 d)

iv) andere Schriftstücke, die vom Präsidenten des EPA von der Einsicht ausgeschlossen werden, weil die Einsicht in diese Schriftstücke nicht dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über die europäische Patent-

anmeldung oder das darauf erteilte Patent zu unterrichten; dazu gehören Unterlagen zur Akteneinsicht oder Anträge auf beschleunigte Recherche und beschleunigte Prüfung nach dem "PACE"-Programm (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.3.)

v) vorbehaltlich der Regeln 94.2 und 94.3 PCT die Akten der internationalen vorläufigen Prüfung in Bezug auf eine Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist und für die noch kein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist (siehe ABl. EPA 2003, 382; siehe auch E-IX, 2.10)

Art. 38 (1) PCT
Regel 94 PCT

Neben der Aufzählung der vom EPA automatisch von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Unterlagen sieht der vorstehend unter iv) genannte Beschluss der Präsidentin vor, dass Schriftstücke (oder Teile davon) auf Antrag von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, wenn die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer natürlichen oder juristischen Person beeinträchtigen würde. Ein solcher Antrag ist hinreichend zu begründen und muss Angaben dazu enthalten, wie die schutzwürdigen persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen des Beteiligten konkret beeinträchtigt würden und mit welchen Folgen; eine allgemeine Erklärung hinsichtlich der Interessen eines Beteiligten reicht nicht aus. Auch sollten Anträge auf Ausschluss von der Akteneinsicht deutlich und unmittelbar erkennbar als solche gekennzeichnet werden, damit die entsprechenden Schriftstücke bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag vorläufig von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden können.

Sind Teile einer Einlassung von der Akteneinsicht ausgeschlossen, so können nur die betreffenden Teile nicht eingesehen werden, während die übrigen Teile in der Akteneinsicht öffentlich zugänglich sind.

Wird entschieden, dass bestimmte entweder als "vertraulich" gekennzeichnete oder aufgrund ihres Inhalts als vertraulich einzustufende Unterlagen nicht nach Regel 144 von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden sollen, werden sie an den Absender zurückgesandt (siehe T 516/89).

2.4 Vertraulichkeit des Antrags

Der im Rahmen der Akteneinsicht geführte Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem Anmelder gegenüber keine Angaben über Akteneinsichtnahme (siehe A-XI, 2.3 iv), aber auch A-XI, 2.5, dritter Absatz).

2.5 Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung

Vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann die Akte nur vom Anmelder selbst oder mit seiner Zustimmung eingesehen werden. Die Dienste MyEPO Portfolio und My Files geben dem Anmelder Zugriff auf den öffentlichen Teil der Akte seiner noch unveröffentlichten Anmeldung (siehe den Beschluss des Präsidenten und die Mitteilung des EPA jeweils vom 9. Oktober 2023 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO

Art. 128 (1)

Portfolio, ABl. EPA 2023, A89 bzw. ABl. EPA 2023, A90, und die Mitteilung des EPA vom 3. Mai 2023, ABl. EPA 2023, A50 sowie die Mitteilung des EPA vom 13. Dezember 2011, ABl. EPA 2012, 22). Beantragt ein Dritter Akteneinsicht, ohne gleichzeitig die Zustimmung des Anmelders vorzulegen, so gewährt das EPA erst dann Einsicht in die Akten, wenn die Zustimmung des Anmelders vorliegt.

Art. 128 (2)

Allerdings wird vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Akteneinsicht demjenigen gewährt, der nachweist, dass der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat. Eine Berufung auf eine europäische Patentanmeldung gilt auch dann als erfolgt, wenn sie sich auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht und die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt wird (siehe J 14/91). Wird der Nachweis hierüber nicht zusammen mit dem Antrag vorgelegt, so fordert das EPA den Antragsteller auf, innerhalb einer bestimmten Frist den Nachweis zu erbringen. Wird der Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, so wird der Antrag zurückgewiesen.

Bei einem Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) hat der Anmelder Anspruch auf Nennung des Antragstellers. Sofern ein zugelassener Vertreter für einen Dritten die Akteneinsicht nach Art. 128 (2) verlangt, hat er deshalb den Namen und die Anschrift des Dritten anzugeben und eine Vollmacht einzureichen.

Über einen Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) wird erst nach Anhörung des Anmelders entschieden. Widerspricht der Anmelder der Akteneinsicht innerhalb der vom EPA bestimmten Frist und begründet dabei, weshalb nach seiner Auffassung die Erfordernisse nach Art. 128 (2) nicht erfüllt sind, so ergeht eine beschwerdefähige Entscheidung.

Art. 128 (3)

Vor Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung wird Einsicht in die Akte dieser Teilanmeldung nur in den Fällen des Art. 128 (1) und (2) gewährt. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung bereits veröffentlicht ist. Nach Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61 (1) b) eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung wird Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung jedoch ungeachtet ihrer Veröffentlichung und ohne Zustimmung des Anmelders gewährt.

2.6 Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung

Art. 128 (5)

Nach Art. 128 (5) veröffentlicht das EPA im Europäischen Patentblatt die bibliografischen Daten zu europäischen Patentanmeldungen, deren Veröffentlichung angekündigt wurde, die aber nicht veröffentlicht wurden, weil entweder die Anmeldung zurückgenommen wurde oder die Ankündigung falsch war. Die Listen dieser Veröffentlichungsnummern sind auf dem Europäischen Publikationsserver abrufbar, der über die Website des EPA (*epo.org*) zugänglich ist.

3. Auskunft aus den Akten

Regel 146

Auf Antrag und gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr kann das EPA vorbehaltlich der in Art. 128 (1) bis (4) und Regel 144 vorgesehenen

Beschränkungen (siehe A-XI, 2.3) Auskünfte aus den Akten veröffentlichter europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente erteilen (siehe A-XI, 1 und ABl. EPA 2019, A14 und A15).

Das EPA kann jedoch auf die Möglichkeit der Akteneinsicht verweisen, wenn diese im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmäßig erscheint.

Der im Rahmen der Erteilung von Auskünften geführte Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem Anmelder gegenüber keine Angaben über Erteilung von Auskünften.

4. Einsichtnahme in das Europäische Patentregister

Art. 127
Regel 143
Regel 21 (2)

Das Europäische Patentregister ist kostenfrei über die Website des EPA (*epo.org*) zugänglich (siehe A-XI, 2.2). In das Europäische Patentregister werden ab der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens Eintragungen vorgenommen. Gegebenenfalls werden auch Tag und Art der Entscheidung in Widerrufs- oder Beschränkungsverfahren (Art. 105b (2)) bzw. Tag und Art der Entscheidung über einen Antrag auf Überprüfung (Art. 112a) eingetragen (Regel 143 (1) x) und Regel 143 (1) y)). Da die Erfindernennung jederzeit berichtigt werden kann (siehe A-III, 5.5), gibt es keine zeitliche Beschränkung für diesbezügliche Eintragungen im Europäischen Patentregister.

Neben den nach Regel 143 (1) aufzunehmenden Angaben enthält das Europäische Patentregister gemäß Regel 143 (2) auch zusätzliche Anmelde- und Verfahrensdaten, die nicht im Europäischen Patentblatt veröffentlicht sind (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 15. Juli 2014, ABl. EPA 2014, A86). Zudem sind Registerdaten telefonisch bei der Kundenbetreuung erhältlich (*epo.org/service-support/contact-us_de.html*). Papierauszüge werden nur in Ausnahmefällen und nach Vorlage eines begründeten Antrags ausgestellt (siehe ABl. EPA 2019, A15).

5. Ausstellung beglaubigter Kopien

5.1 Beglaubigte Kopien von in der Akte befindlichen oder sonstigen Unterlagen

Auf Antrag stellt das EPA eine beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift oder anderer Unterlagen aus den Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente (z. B. eines Auszugs aus dem Europäischen Patentregister) aus, wenn die Voraussetzungen für die Akteneinsicht (Art. 128 (1) bis (4)) gegeben sind und die Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist (siehe A-XI, 1 und ABl. EPA 2023, A3).

Regel 74

Auf Antrag wird dem Patentinhaber eine beglaubigte Kopie der europäischen Patenturkunde mit beigefügter Patentschrift übermittelt (siehe C-V, 12).

5.2 Vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege

Regel 54

Prioritätsbelege (d. h. die beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung zusammen mit der Bescheinigung über den Anmeldetag) werden nur dem (ursprünglichen) Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger auf schriftlichen Antrag ausgestellt. Liegt ein solcher Antrag nicht vor, fordert das EPA den Antragsteller auf, diesen einzureichen, und stellt die beglaubigte Kopie erst aus, wenn diesem Erfordernis entsprochen wurde. Bei Anmeldungen, die nach Art. 14 (2) nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden, betrifft der Prioritätsbeleg die ursprünglich eingereichte Anmeldung und nicht die Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA.

Der Präsident des EPA bestimmt die erforderlichen Bedingungen einschließlich der Form der Prioritätsunterlage und der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (siehe A-XI, 1 und den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019 über die Durchführung der Akteneinsicht, ABl. EPA 2019, A16). Der Inhalt eines Prioritätsbelegs entspricht den am Anmeldetag verfügbaren Anmeldungsunterlagen in der elektronischen Akte als Schwarz-Weiß-Reproduktion (siehe A-IX, 1.2 und 7.1 sowie die Mitteilung des EPA vom 14. Januar 2020, ABl. EPA 2020, A7).

Wird für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung oder einer beim EPA als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung nach dem PCT in Anspruch genommen, wird kostenfrei eine beglaubigte Abschrift dieser früheren Anmeldung in die Akte aufgenommen. Nimmt das Patentamt, bei dem ein europäischer Prioritätsbeleg einzureichen ist, am digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS) teil, so kann es den europäischen Prioritätsbeleg auch kostenfrei über den DAS herunterladen, indem es den Zugangscode verwendet, den das EPA für jede bei ihm eingereichte europäische Patentanmeldung und für jede bei ihm als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung generiert (siehe auch A-III, 6.7).

Teil B

Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Zweck des Teils B I-1

2. Recherchenabteilung I-1

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer I-1

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied I-2
2.2.1 Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft I-2
2.2.2 Weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet I-2

Kapitel II – Allgemeines II-1

1. Recherche und Sachprüfung II-1

1.1 Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung II-1

2. Zweck der Recherche II-1

3. Recherchendokumentation II-1

4. Recherchenbericht II-1

4.1 Europäische Recherchen II-2

4.2 Zusätzliche europäische Recherchen II-2

4.3 Ergänzende europäische Recherchen II-3
4.3.1 Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich II-3
4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich II-3
4.3.3 Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht II-4

4.4 Internationale (PCT-)Recherchen II-4

4.5 Recherchen internationaler Art II-4

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen II-5

Kapitel III – Merkmale der Recherche III-1

1. Beurteilungen der Recherchenabteilung III-1

1.1	Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht	III-1
1.2	Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen	III-1
2.	**Umfang der Recherche**	**III-1**
2.1	Vollständigkeit der Recherche	III-1
2.2	Wirksamkeit und Effizienz der Recherche	III-2
2.3	Recherche in benachbarten Gebieten	III-2
2.4	Recherche im Internet	III-3
3.	**Gegenstand der Recherche**	**III-3**
3.1	Grundlage der Recherche	III-3
3.2	Auslegung der Patentansprüche	III-3
3.2.1	Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	III-4
3.2.2	Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe	III-5
3.2.3	Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind	III-5
3.2.4	Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht	III-5
3.2.5	Ermittlung von Auffangpositionen	III-6
3.3	Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a)	III-6
3.3.1	Allgemeines	III-6
3.3.2	Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen	III-7
3.4	Verzicht auf Patentansprüche	III-8
3.5	Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-8
3.6	Breit gefasste Patentansprüche	III-8
3.7	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-9
3.8	Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-10
3.9	Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-10
3.10	Verschiedene Kategorien	III-11

3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände III-11

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit III-11

3.13 Technologischer Hintergrund III-11

Kapitel IV – Recherchenverfahren und -strategie IV-1

1. Verfahren vor Beginn der Recherche IV-1

1.1 Analyse der Anmeldung IV-1

1.2 Formfehler IV-1

1.3 Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente IV-2

2. Recherchenstrategie IV-4

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen IV-4

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie IV-4

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten IV-5

2.4 Neufestlegung des recherchierten Gegenstands IV-6

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche IV-7

2.6 Beendigung der Recherche IV-7

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche IV-7

3.1 Erstellung des Recherchenberichts IV-7

3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente IV-8

3.3 Fehler im Recherchenbericht IV-8

Kapitel V – Vorklassifizierung, IPC- und CPC-Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen V-1

1. Definitionen V-1

2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Zuweisung der Akte) V-1

2.1 Falsche Vorklassifizierung V-1

3. IPC-Klassifizierung der Anmeldung V-1

3.1 IPC-Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte V-2

3.2 IPC-Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche) V-3

3.3 IPC-Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung V-3

3.4 Überprüfung der IPC-Klassifizierung V-3

4. CPC-Klassifizierung der Anmeldung V-3

Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase VI-1

1. Allgemeines VI-1

2. Mündliche Offenbarung, Benutzung, Ausstellung usw. als Stand der Technik VI-1

3. Priorität VI-1

4. Kollidierende Anmeldungen VI-1

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen VI-1

4.1.1 Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente VI-2

4.1.2 Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente VI-3

4.2 Ältere nationale Rechte VI-3

5. Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag VI-4

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage VI-4

5.2 Zwischenliteratur VI-4

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche VI-4

5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente VI-5

5.5 Unschädliche Offenbarungen VI-6

5.6 Zweifel über den Stand der Technik VI-6

6. Inhalt der Offenbarungen im Stand der Technik VI-7

6.1 Allgemeines VI-7

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen VI-7

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument VI-8

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik VI-9

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken VI-9

7. Internet-Offenbarungen – Fachzeitschriften VI-9

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung VII-1

1. Allgemeines VII-1

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht VII-1

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren VII-1

1.2.1 Allgemeines VII-1

1.2.2 Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit VII-2

1.2.3 Der Anmelder hat nicht alle weiteren Recherchengebühren entrichtet VII-3

1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind VII-3

1.4 Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit VII-4

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit VII-4

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren VII-4

2.2 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit VII-4

2.3 Ergänzende europäische Recherche VII-5

3. Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63 VII-5

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

1. Allgemeines VIII-1

2.	**Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit**	**VIII-2**
2.1	Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden	VIII-2
2.2	Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände	VIII-2
2.2.1	Computerimplementierte Geschäftsmethoden	VIII-3
3.	**Keine sinnvolle Recherche möglich**	**VIII-3**
3.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands	VIII-6
3.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)	VIII-6
3.2.1	Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung	VIII-6
3.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-7
3.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-8
3.4	Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen	VIII-8
4.	**Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)**	**VIII-9**
4.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs	VIII-9
4.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)	VIII-10
4.2.1	Nicht rechtzeitige Erwiderung	VIII-10
4.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-10
4.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-11
4.4	Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt wurden	VIII-11
4.5	Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-12
4.6	Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a	VIII-13
5.	**Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)**	**VIII-13**

6. Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen VIII-14

Kapitel IX – Recherchendokumentation IX-1

1. Allgemeines IX-1

1.1 Organisation und Inhalt der Dokumentation der Recherchenabteilungen IX-1

1.2 Mittel für die systematische Suche IX-1

2. Systematisch geordnete Patentdokumente IX-1

2.1 PCT-Mindestprüfstoff IX-1

2.2 Unveröffentlichte Patentanmeldungen IX-1

2.3 Recherchenberichte IX-1

2.4 Patentfamiliensystem IX-2

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur IX-2

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw. IX-2

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist IX-2

4.1 Inhalt IX-2

5. Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation IX-3

Kapitel X – Recherchenbericht X-1

1. Allgemeines X-1

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt X-2

3. Form und Sprache des Recherchenberichts X-2

3.1 Form X-2

3.2 Sprache X-3

3.3 Zusammenfassung der Recherche X-3

3.4 Daten zu Recherchenstrategien X-3

4.	**Kennzeichnung der europäischen Patentanmeldung und der Art des Recherchenberichts**	**X-3**
5.	**Klassifikation der europäischen Patentanmeldung**	**X-4**
6.	**Recherchierte Sachgebiete**	**X-4**
7.	**Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)**	**X-4**
8.	**Beschränkung des recherchierten Gegenstands**	**X-6**
9.	**Bei der Recherche ermittelte Dokumente**	**X-7**
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-7
9.1.1	Bibliografische Daten	X-7
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-7
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-10
9.1.4	Ergänzender europäischer Recherchenbericht	X-10
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-11
9.2.1	Dokumente von besonderer Bedeutung	X-11
9.2.2	Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen	X-11
9.2.3	Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen	X-12
9.2.4	Zwischenliteratur	X-12
9.2.5	Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung	X-12
9.2.6	Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen	X-12
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-13
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-13
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-14
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik	X-14
10.	**Ausfertigung und Datum**	**X-15**
11.	**Bereitstellung von Kopien der angeführten Dokumente**	**X-15**
11.1	Allgemeines	X-15

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments X-15

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das &-Zeichen X-15

11.4 Bücher oder Zeitschriften X-16

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge X-16

11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet X-16

12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche X-16

Kapitel XI – Stellungnahme zur Recherche XI-1

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR XI-1

1.1 Die Stellungnahme zur Recherche XI-1

1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung XI-1

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche XI-1

2.1 Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5*bis* PCT XI-2

2.2 Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten XI-3

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche XI-3

3.1 Recherchenakte XI-4

3.2 Begründung XI-4
3.2.1 Begründete Einwände XI-4
3.2.2 Positive Erklärungen XI-5

3.3 Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche XI-5

3.4 Umfang der ersten Analyse bei allgemein mangelhaften Anmeldungen XI-5

3.5 Beitrag zum Stand der Technik XI-6

3.6 Erfordernisse des EPÜ XI-6

3.7 Herangehensweise der Recherchenabteilung XI-6

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen XI-6

3.9 Positive Stellungnahme XI-7

4. Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche XI-7

4.1 Verwendung von P- und E-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche XI-8

5. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche XI-9

6. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche XI-9

7. Keine Stellungnahme zur Recherche XI-9

8. Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) XI-10

9. Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen XI-11

Kapitel I – Einleitung

1. Zweck des Teils B

Teil B betrifft europäische Recherchen, d. h. Recherchen, die vom EPA für europäische Anmeldungen durchgeführt werden. Die Recherchenabteilungen des EPA führen auch andere Arten von Recherchen durch (siehe B-II, 4.4 bis B-II, 4.6), darunter Recherchen im Rahmen des Zusammenarbeitsvertrags (PCT). Diese werden in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung und in den Richtlinien für die Recherche und die Prüfung im EPA als PCT-Behörde, Teil B behandelt.

2. Recherchenabteilung

Die Recherchenabteilung *Art. 17* *Art. 18*

– erstellt den erweiterten europäischen Recherchenbericht nach Art. 92, der auch eine Stellungnahme zur Recherche gemäß Regel 62 (1) enthält,

– erstellt alle in B-I, 1 und B-II, 4 genannten Arten von Recherchenberichten,

– fordert den Anmelder nach Regel 62a (1) auf (siehe auch B-VIII, 4), den zu recherchierenden Gegenstand klarzustellen oder falls nötig zu beschränken,

– versendet Mitteilungen nach Regel 63 (1) (vgl. B-VIII, 3.1).

In Fällen mangelnder Einheitlichkeit erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht und eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung bzw. Gruppe von Erfindungen (siehe F-V, 3.4) samt den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit sowie eine Aufforderung nach Regel 64 (1) oder Regel 164 (1), zusätzliche Recherchengebühren zu entrichten (siehe B-VII, 1.2 und B-XI, 5).

Das Mitglied der Recherchenabteilung, das für die Recherche zu einer europäischen Anmeldung zuständig ist, ist in der Regel auch das erste Mitglied der Prüfungsabteilung für diese Anmeldung.

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

Die Recherchenabteilung kann andere Prüfer hinzuziehen, z. B.

i) bei Recherchen in Datenbanken, mit denen sie nicht vertraut ist,

ii) um Aspekte der beanspruchten Erfindung zu verstehen, die außerhalb ihres technischen Fachwissens liegen,

iii) zur Ausarbeitung einer Recherchenstrategie (siehe auch B-I, 2.2) oder

iv) zur Beurteilung, ob ein Dokument des Stands der Technik für die Entscheidung über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant ist (siehe B-X, 9.2).

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied

Wenn die Erfindung eine Recherche in sehr unterschiedlichen Spezialgebieten erfordert, kann eine besondere Recherchenabteilung mit zwei und sogar drei Mitgliedern zusammengestellt werden, beispielsweise wenn mehr als eine Person als "Fachmann" auf dem relevanten technischen Gebiet anzusehen ist (siehe G-VII, 3).

Dasselbe gilt, wenn bei Gegenständen auf verschiedenen technischen Gebieten mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird.

In solchen Fällen werden die von den jeweiligen Mitgliedern auf den verschiedenen technischen Gebieten gefundenen Dokumente in einem einzigen Recherchenbericht zusammengefasst. Die Stellungnahme zur Recherche wird aber nur von einem einzigen Mitglied erstellt, bei Bedarf in Absprache mit den Mitgliedern, die Expertise auf den anderen technischen Gebieten haben.

2.2.1 Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft

Betrifft der Gegenstand der Anmeldung zwei oder mehr technische Gebiete, die so verschieden sind, dass von einem für die Recherche auf einem dieser Gebiete ausgebildeten Mitglied nicht erwartet werden kann, die Recherche in allen Gebieten auszuführen, kann die Zuständigkeit für die Erstellung des Recherchenberichts ausnahmsweise auf zwei oder mehrere Mitglieder aufgeteilt werden.

Die erforderliche Befähigung für die Durchführung einer zufriedenstellenden Recherche auf einem bestimmten technischen Gebiet umfasst:

a) das Fachwissen und die Ausbildung, um den beanspruchten Gegenstand wirklich zu verstehen,

b) den versierten Umgang mit den Recherchentools.

Wenn der Gegenstand der Anmeldung verschiedene technische Gebiete betrifft, kann es zweckdienlich sein, die Recherchenabteilung um ein zweites Mitglied oder sogar mehrere weitere Mitglieder zu erweitern, die auf diesen Gebieten spezialisiert sind.

Der Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) werden in allen Fällen nur von einem Mitglied erstellt.

2.2.2 Weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet

Die Recherchenabteilung kann auch dann mehrere Mitglieder umfassen, wenn bei Gegenständen auf verschiedenen technischen Gebieten

mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird. Hier wird folgendermaßen verfahren:

a) Das erste Mitglied führt die Recherche zu der in den Ansprüchen als Erstes genannten Erfindung (siehe F-V, 3.4) auf einem technischen Gebiet durch und erstellt eine Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) für diese erste Erfindung samt Begründung der mangelnden Einheitlichkeit. Dem Anmelder wird ein Teilrecherchenbericht (siehe B-VII, 1.1) zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren für die Erfindungen auf einem anderen technischen Gebiet geschickt.

b) Der Anmelder entrichtet weitere Recherchengebühren für die Erfindungen, die recherchiert werden sollen (siehe B-VII, 1.2.1).

c) Ein zweites Mitglied, das auf das relevante Gebiet spezialisiert ist, führt die Recherche für die anderen Erfindungen durch, für die Gebühren entrichtet wurden.

d) Das zweite Mitglied ergänzt die Stellungnahme des ersten Mitglieds in Bezug auf die Einheitlichkeit und die erste Erfindung um eine Stellungnahme zu den zusätzlich recherchierten Erfindungen.

In sehr seltenen Ausnahmefällen muss die Recherche zu den anderen Erfindungen, für die Gebühren entrichtet wurden, von mehr als einem weiteren Mitglied (d. h. auch einem dritten und möglicherweise noch mehr Mitgliedern) ausgeführt werden. Hier wird aber nach demselben Verfahren wie oben vorgegangen.

Kapitel II – Allgemeines

1. Recherche und Sachprüfung

Das Verfahren, das eine europäische Patentanmeldung von ihrer Einreichung bis zur Erteilung des Patents (oder der Zurückweisung der Anmeldung) durchläuft, umfasst zwei getrennte Hauptphasen, nämlich die Recherche und die Sachprüfung. *Art. 17* *Art. 18*

1.1 Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung

Rücksprachen mit der Recherchenabteilung sind außer in den in B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2 genannten Fällen und bei Fragen zur Zeitplanung für den Recherchenbericht erst in der Prüfungsphase möglich. Früheren Anträgen auf Rücksprache darf die Recherchenabteilung nicht stattgeben (siehe auch B-XI, 8), sondern sie muss dem Anmelder mitteilen, dass etwaige Fragen in der Prüfungsphase behandelt werden. Zum Verfahren in der Prüfungsphase siehe C-VII, 2.5.

2. Zweck der Recherche

Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Feststellung von Bedeutung ist, ob und inwieweit die beanspruchte Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. *Regel 61 (1)*

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

Im Prüfungsverfahren und beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche ist man darauf angewiesen, dass die Recherche den Stand der Technik ermittelt, auf dessen Grundlage die Patentierbarkeit der Erfindung zu beurteilen ist. Die Recherche muss daher innerhalb der Grenzen, die durch die Einheitlichkeit der Erfindung oder ähnliche Kriterien gesetzt werden, möglichst vollständig und zielführend sein (siehe B-III, 2, B-VII und B-VIII).

3. Recherchendokumentation

Die Recherche wird in internen oder externen Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, deren Inhalt systematisch zugänglich ist, z. B. durch Schlagwörter, Klassifikationssymbole oder Indizierungscodes. Die verfügbare Dokumentation besteht hauptsächlich aus Patentdokumenten, enthält aber auch Nichtpatentliteratur wie etwa Zeitschriftenartikel (siehe B-IX).

4. Recherchenbericht

Der Recherchenbericht enthält die Recherchenergebnisse, vor allem durch Angabe der Dokumente, die den Stand der Technik darstellen (siehe B-X, 9). *Art. 92* *Regel 61 (1)*

Art. 92
Art. 93 (1)

Er informiert den Anmelder, die Prüfungsabteilungen des EPA und – nach seiner Veröffentlichung – die Öffentlichkeit über den relevanten Stand der Technik.

Dem Recherchenbericht liegt eine Stellungnahme zur Recherche bei (siehe B-XI, mit den in B-XI, 7 genannten Ausnahmen); zusammen bilden sie den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR).

4.1 Europäische Recherchen

Art. 17

Die Hauptaufgabe der Recherchenabteilungen des EPA besteht in der Durchführung von Recherchen und der Erstellung von Recherchenberichten für europäische Patentanmeldungen. Zusätzlich können ihnen aber auch verschiedene andere Arten von Recherchen übertragen werden, die nachstehend aufgeführt sind.

4.2 Zusätzliche europäische Recherchen

In der Prüfungsphase einer europäischen Patentanmeldung kann eine zusätzliche Recherche erforderlich werden. Gründe sind beispielsweise

i) Änderung der Ansprüche, sodass sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht abgedeckt wurden (siehe jedoch C-III, 3.2.1 und H-II, 6.1 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und H-IV, 4.1.2 zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, die Ansprüche mit einem Gegenstand ergeben, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist);

Regel 63
Art. 17 (2) PCT

ii) Beseitigung der Mängel, die zu einer unvollständigen Recherche oder zu einer Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle eines Recherchenberichts tritt, oder zu einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) oder b) PCT führten, durch Änderung oder Widerlegung in der Sachprüfung (siehe B-VIII und C-IV, 7.3);

Regel 64
Regel 62a

iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe B-III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe B-III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII), des Ausschlusses von der Recherche (siehe B-III, 3.11 und B-VIII) oder der Regel 62a;

iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der ursprünglichen Recherche.

Die Prüfungsabteilung macht von den in einer zusätzlichen Recherche ermittelten neuen Dokumenten Gebrauch, sofern sie diese als relevant für die Prüfung der Anmeldung erachtet. In diesem Fall ist dem Anmelder ein Exemplar zu übermitteln (Art. 113 (1)).

In ähnlicher Weise kann bei einem Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent eine zusätzliche Recherche erforderlich werden (siehe D-VI, 5).

4.3 Ergänzende europäische Recherchen

Art. 153 (2), (6) und (7)

Eine internationale (PCT-)Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt wurde, gilt als europäische Patentanmeldung. Liegt bereits ein internationaler Recherchenbericht vor, so tritt dieser an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Die Recherchenabteilung erstellt dann einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht oder ersatzweise eine Erklärung nach Regel 63, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann (siehe B-II, 4.3.1).

Die (S)ISA/IPEA (andere (S)ISA/IPEA als das EPA) wird Stellungnahmen zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit der beanspruchten Erfindung gemäß Art. 33 (1) PCT verfasst haben, eventuell auch zur Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Art. 34 (3) PCT und zu von der internationalen Recherche/vorläufigen Prüfung gemäß Art. 17 (2)/ Art. 34 (4) PCT ausgeschlossenen Gegenständen. Die Recherchenabteilung wird diese Stellungnahmen berücksichtigen, kann aber in ihrem ergänzenden europäischen Recherchenbericht und ihrer Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) davon abrücken.

Die Recherchenabteilung kann die im internationalen Recherchenbericht angeführten Dokumente zur Stützung ihrer Ergebnisse (z. B. mangelnde Neuheit) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) verwenden.

4.3.1 Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

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

i) bei denen das EPA als ISA oder als SISA tätig war (ABl. EPA 2009, 594; ABl. EPA 2010, 316);

ii) die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und bei denen das Schwedische Amt für geistiges Eigentum, das Österreichische Patentamt oder das Spanische Patent- und Markenamt als ISA tätig war (ABl. EPA 1979, 248; ABl. EPA 1995, 511; ABl. EPA 2012, 212 und 219).

In diesen Fällen kann die Recherchengebühr ermäßigt werden (siehe A-X, 9.3.1).

4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

Wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich ist (siehe B-II, 4.3.1), wird die ergänzende europäische Recherche in der Regel genauso wie eine europäische Recherche durchgeführt. Es bleibt der Recherchenabteilung überlassen, ob sie den Prüfstoff begrenzen will; ein festgelegtes Vorgehen ist nicht möglich, weil die Recherchenpraxis anderer ISAs nicht in vollem Umfang mit der des EPA harmonisiert ist und möglicherweise auch die verfügbare Dokumentation abweicht.

In der Regel versucht das EPA, unnötige Doppelarbeit zu vermeiden, und verlässt sich deshalb weitgehend auf die Wirksamkeit und die Qualität der internationalen Recherchen. Wenn der internationale Recherchenbericht bei Eintritt in die europäische Phase noch nicht erstellt wurde, wartet das EPA mit der Bearbeitung der Anmeldung, bis ihm der Bericht vorliegt. Das EPA ersucht in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt die ISA oder die SISA, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT bzw. Regel 45*bis*.7 c) PCT). Sind Unterlagen angeführt, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und braucht die Recherchenabteilung eine Übersetzung in einer dieser Sprachen, so beschafft sie diese selbst (z. B. ein Mitglied einer Patentfamilie oder eine Zusammenfassung des Dokuments in einer Amtssprache, siehe B-VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der ISA.

4.3.3 Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht

Regel 159 (1) b)
Regel 161

Dem europäischen Erteilungsverfahren einschließlich der ergänzenden europäischen Recherche werden die Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt, die der Anmelder beim Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase angegeben hat (Regel 159 (1) b)). Wenn der Anmelder jedoch die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von sechs Monaten nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 161 (2) (siehe E-IX, 3) ändert, wird der ergänzenden europäischen Recherche stattdessen die geänderte Anmeldung zugrunde gelegt (siehe auch B-XI, 2). Die Verfahren bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt, sind in E-IX, 3.2, 3.3 und 3.4 erläutert.

4.4 Internationale (PCT-)Recherchen

Bezüglich der Praxis bei internationalen (PCT-)Recherchen siehe die PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung sowie die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA", der unter *epo.org* verfügbar ist.

4.5 Recherchen internationaler Art

Im Rahmen des PCT kann das EPA als ISA beauftragt werden, "Recherchen internationaler Art" für nationale Patentanmeldungen durchzuführen (Art. 15 (5) PCT). Diese Recherchen entsprechen naturgemäß weitgehend den internationalen Recherchen, sodass hier die gleichen Bemerkungen zutreffen. Eine Ausnahme gilt bei mangelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung: In diesem Fall enthält der Recherchenbericht keine begründete Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit und es ergeht keine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren. Der Anmelder kann jedoch die Möglichkeit haben, die Gebühren direkt an die nationalen Ämter zu zahlen. Wenn ein schriftlicher Bescheid erstellt wird, wird er entsprechend der Praxis des EPA hinsichtlich Kapitel I PCT abgefasst und enthält eine begründete Feststellung über einen möglichen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit.

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

Zentr. Prot. I (1) b)

Die Recherchenabteilungen des EPA führen auch Recherchen zu nationalen Anmeldungen für einige der EPÜ-Vertragsstaaten durch. Die vorliegenden Richtlinien gelten nicht unbedingt in vollem Umfang für diese nationalen Recherchen, und es wird auch nicht im Einzelnen darauf hingewiesen, inwiefern diese Recherchen von den europäischen Recherchen abweichen. Die nationalen Recherchen sind jedoch weitgehend mit den europäischen Recherchen identisch bzw. zumindest vereinbar.

Kapitel III – Merkmale der Recherche

1. Beurteilungen der Recherchenabteilung

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll der einschlägige Stand der Technik ermittelt werden, damit die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bewertet werden können (siehe B-II, 2). Für Entscheidungen über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Prüfungsabteilungen zuständig. Die Recherchenabteilung gibt jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) für den Anmelder ein begründetes Urteil darüber ab, ob die Anmeldung und die beanspruchte Erfindung die Erfordernisse des EPÜ erfüllen. Der Anmelder kann darauf im Prüfungsverfahren antworten (Art. 113 (1) und B-XI, 8). Eine Beurteilung der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die Zuordnung der in B-X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Ausdruck; sie wird in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2) – insbesondere im Lichte der Erwiderung des Anmelders (siehe B-XI, 8).

Regel 61 (1)

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Recherche selbst haben, siehe B-III, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhängiger Patentansprüche), B-III, 2.3 (Recherche in benachbarten technischen Gebieten) und B-IV, 2.6 (Abbruch der Recherche, wenn nur unbedeutende Gegenstände übrig bleiben).

1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen

Manchmal wirken sich andere Aspekte der Sachprüfung als Neuheit oder erfinderische Tätigkeit direkt auf die Recherche aus und können dazu führen, dass diese eingeschränkt wird. Auch diese Beurteilung der Recherchenabteilung wird von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe T 178/84 und T 631/97 sowie B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2), insbesondere im Lichte der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8).

Beispiele sind angeführt in B-VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in B-VIII (Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind).

2. Umfang der Recherche

2.1 Vollständigkeit der Recherche

Die europäische Recherche ist vor allem eine gründliche, alles umfassende Recherche, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird. Bei einer derartigen Recherche ist jedoch eine hundertprozentige Vollständigkeit insbesondere wegen der unvermeidlichen Unzulänglichkeiten aller Systeme zur Informationsabfrage, egal wie diese angewendet werden, nicht immer möglich. Die Recherche ist daher so durchzuführen, dass die Gefahr, eine vollständige Vorwegnahme des Gegenstands eines Anspruchs oder einen anderen äußerst relevanten Stand der Technik zu übersehen, auf ein Minimum beschränkt wird. Bei weniger relevanten

Elementen des Stands der Technik, für die in der Recherchendokumentation oft eine große Anzahl von Unterlagen zu finden ist, ist eine niedrigere Ermittlungsrate annehmbar (siehe aber auch B-III, 2.3). Zur Beschränkung der recherchierten Gegenstände siehe B-VIII.

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) PCT definiert, wo es heißt, dass die ISA sich bemühen muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Möglichkeiten erlauben, und auf jeden Fall den in Regel 34 PCT festgelegten Mindestprüfstoff berücksichtigen muss. Aus dieser Definition ("wie es ihre Möglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer europäischen Recherche sein soll und internationale und europäische Recherchen denselben hohen Qualitätsstandards entsprechen müssen. Hat das EPA die internationale Recherche oder die ergänzende internationale Recherche durchgeführt, muss es demnach keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellen, und sein internationaler Recherchenbericht kann den europäischen Recherchenbericht ersetzen (Art. 153 (6), siehe ABl. EPA 2010, 316 und ABl. EPA 2011, 616; siehe auch B-II, 4.3).

2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Die Wirksamkeit und Effizienz jeder Recherche nach sachdienlichen Schriftstücken (Regel 61 (1)) hängen von der Systematik ab, die der recherchierten Dokumentensammlung eigen ist oder auf sie angewandt werden kann und die es der Recherchenabteilung ermöglicht, die Teile der Dokumentation zu bestimmen, die einzusehen sind. Grundlegende Bestandteile einer Systematik innerhalb einer Dokumentensammlung sind Wörter, Klassifikationseinheiten, Indizierungscodes oder bibliografische Verbindungen. Die Systematik kann dauerhaft sein wie bei Indizierungswörtern oder -codes und Klassifikationssymbolen oder nach Bedarf durch eine Recherchenstrategie geschaffen werden, bei der die genannten grundlegenden Bestandteile gezielt eingesetzt werden und ein Teil der Dokumentation gefunden wird, der wahrscheinlich für die Erfindung sachdienliches Material enthält. Die Recherchenabteilung entscheidet aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aufgrund ihrer Kenntnis des betreffenden Gebiets der Technik und der verfügbaren Recherchetools darüber, ob Teile der Recherchendokumentation ausgelassen werden können, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich darunter bedeutsame Dokumente befinden, wie z. B. aus der Zeit vor der Entwicklung des betreffenden Gebiets. Auch braucht die Recherchenabteilung nur ein Mitglied einer Patentfamilie einzusehen, es sei denn, sie hätte gute Gründe für die Annahme, dass in einem Einzelfall beim Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen (siehe B-IX, 2.4).

2.3 Recherche in benachbarten Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen und Datenbanken durchgeführt, die Material auf allen für die Erfindung unmittelbar relevanten technischen Gebieten enthalten könnten. Mit der Recherchenstrategie wird bestimmt, welche Teile der Dokumentation einzusehen sind. Unter Umständen muss die Recherche dann auf Teile der Dokumentation ausgedehnt werden, die benachbarte Gebiete abdecken. Ob dies

notwendig ist, hat die Recherchenabteilung von Fall zu Fall unter Berücksichtigung dessen zu entscheiden, was in den bis dahin eingesehenen Teilen der Dokumentation gefunden wurde (siehe B-III, 3.2).

Bei der Entscheidung, welche technischen Gebiete im Einzelfall als benachbart zu berücksichtigen sind, muss die Recherchenabteilung das beurteilen, was offenbar der wesentliche technische Beitrag der Erfindung ist, und nicht nur die in der Anmeldung ausdrücklich genannten Einzelfunktionen.

Die Entscheidung darüber, ob die Recherche auf Gebiete ausgedehnt werden soll, die in der Anmeldung nicht genannt sind, liegt im Ermessen der Recherchenabteilung. Dabei versetzt sich diese nicht in die Lage des Erfinders und versucht nicht, sich alle Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung vorzustellen. Für die Entscheidung ist ausschlaggebend, ob bei der Recherche in benachbarten Gebieten aller Voraussicht nach Material ermittelt wird, auf dessen Grundlage ein begründeter Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht werden kann (siehe T 176/84, T 195/84 und G-VII, 3).

2.4 Recherche im Internet

Bei der Recherche kann auch auf Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten zurückgegriffen werden (siehe ABl. EPA 2009, 456). Der Umfang solcher Internetrecherchen ist von Fall zu Fall unterschiedlich, in einigen technischen Gebieten aber, insbesondere in Bereichen wie der Informations- und der Softwaretechnologie, ist eine Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik ohne eine systematische Internetrecherche oft nicht möglich. Die Recherchenabteilung kann das Internet auch für Recherchen zu unveröffentlichten Anmeldungen nutzen. Allerdings ist streng darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht durch die Verwendung von Suchbegriffen versehentlich offengelegt werden. Es ist der Recherchenabteilung überlassen, die Suchbegriffe so zu wählen, dass eine solche Recherche durchgeführt werden kann, ohne die Erfindung zu offenbaren. Dies bedeutet beispielsweise, dass keine langen Textpassagen eines Anspruchs als Suchbegriff eingegeben werden.

Zur Datierung von Internetveröffentlichungen siehe G-IV, 7.5.

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

Die Recherche wird auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und etwaiger Zeichnungen durchgeführt (Art. 92). Die Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich des europäischen Patents bei seiner Erteilung (Art. 69 (1)).

Art. 92
Art. 69 (1)
Regel 43 (6)

3.2 Auslegung der Patentansprüche

Die Recherche darf weder durch den genauen Wortlaut der Patentansprüche begrenzt werden noch auf alles ausgedehnt werden, was ein Fachmann durch Studium der Beschreibung und Zeichnungen ableiten

Art. 92

könnte. Die Recherchenabteilung muss möglicherweise bei der Recherche den Inhalt der Beschreibung und/oder der Zeichnungen berücksichtigen:

i) zur Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung;

ii) zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind;

iii) zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht;

iv) zur Ermittlung von Auffangpositionen.

Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe B-II, 2). Sie erstreckt sich auf das, was offenbar die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und berücksichtigt alle Änderungen der zugrunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe, die sich später angesichts des ermittelten Stands der Technik ergeben können (siehe B-IV, 2.3 und 2.4 sowie G-VII, 5.2).

Bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Zwecke der Recherche ist auch Stand der Technik zu berücksichtigen, dessen technische Merkmale bekannte Äquivalente der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung sind und der zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen kann (siehe G-VII, Anlage, 1.1 ii)).

3.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (Regel 43 (6) – siehe auch B-III, 3.5 und F-IV, 4.17), doch werden Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert, wenn diese Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

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

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

Scheint die Bezugnahme nach Regel 43 (6) jedoch nicht zulässig, erhebt die Recherchenabteilung einen Einwand in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7).

3.2.2 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach Regel 42 (1) c) muss die technische Aufgabe, die die Anmeldung lösen soll, (zumindest implizit) in der Beschreibung erwähnt sein (siehe auch F-II, 4.5). So lässt sich die technische Aufgabe identifizieren, auch wenn sie nicht unmittelbar aus den Ansprüchen hervorgeht.

Allerdings kann sich die technische Aufgabe angesichts des ermittelten Stands der Technik verändern (siehe G-VII, 5.3, H-V, 2.4 und T 39/93, ABl. EPA 1997, 134; siehe auch G-VII, 5.2, T 184/82, ABl. EPA 1984, 261 und T 732/89).

3.2.3 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind

Es kann vorkommen, dass in den Ansprüchen einige technische Merkmale mit unklaren Begriffen definiert sind, sodass der Umfang des Anspruchs nicht eindeutig bestimmt werden kann. In solchen Fällen sind zur Auslegung dieser Begriffe die Beschreibung und/oder die Zeichnungen heranzuziehen (siehe F-IV, 4.2).

Beispiel:

Anspruch 1: Luftreifen mit einer breiten Rille in einer Lauffläche, dadurch gekennzeichnet, dass die breite Rille auf dem Rillengrund mit mindestens einer Längsrippe versehen ist, die in Längsrichtung der breiten Rille verläuft.

Beschreibung: Der Begriff "breit" bedeutet in der vorliegenden Erfindung nicht weniger als 20 mm breit.

In Anspruch 1 ist der Begriff "breit" unklar, da er relativ ist und auf diesem technischen Gebiet keine klar definierte Bedeutung besitzt. Folglich ist auch der Umfang des Anspruchs unklar (F-IV, 4.6, Art. 84). Die Beschreibung hingegen enthält eine eindeutige Definition von "breit" als "nicht weniger als 20 mm breit". Die Recherchenabteilung berücksichtigt diese Definition bei der Recherche (in der späteren Stellungnahme zur Recherche wird dann der unklare Begriff "breit" nach Art. 84 Satz 2 beanstandet). Die Definition von "breit" in der Beschreibung ist auch eine Auffangposition (siehe B-III, 3.2.5).

3.2.4 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht

Manchmal wird ein Fachbegriff in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen anders definiert als es auf dem relevanten technischen Gebiet allgemein anerkannt ist. Als Folge davon kann die Bedeutung des Begriffs (und somit der Umfang des Anspruchs) breiter (siehe Beispiel 1) oder enger (siehe Beispiel 2) werden.

Beispiel 1

Anspruch 1: Halogenidsalz der Verbindung A

Normalerweise bedeutet "Halogenidsalz" Fluorid-, Chlorid-, Bromid- oder Jodsalz.

Beschreibung: In der vorliegenden Erfindung bezeichnet Halogenidsalz Fluorid-, Chlorid-, Bromid-, Jodsalz oder Tosylat.

Hier scheint der Anspruch auf den ersten Blick klar zu sein, da er einen Fachbegriff ("Halogenidsalz") mit einer auf dem relevanten technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung verwendet. In der Beschreibung ist der Begriff jedoch breiter definiert als in seiner festen Bedeutung (hier wird auch Tosylat mit abgedeckt).

Beispiel 2

Wie Beispiel 1, aber in der Beschreibung wird "Halogenidsalz" als Fluorid-, Chlorid- oder Bromidsalz definiert.

Hier hat der Begriff "Halogenidsalz" eine engere Bedeutung als in seiner üblichen Definition (hier umfasst er kein Jodsalz).

In beiden Fällen wird bei der Recherche sowohl die auf dem relevanten technischen Gebiet allgemein anerkannte Definition des Begriffs als auch seine in der Anmeldung festgelegte Definition berücksichtigt.

3.2.5 Ermittlung von Auffangpositionen

Gelegentlich können die Ansprüche undefinierte, unklare Begriffe enthalten, für die klare bevorzugte Ausführungsformen (d. h. "Auffangpositionen", siehe B-III, 3.2 iv)) nur in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen enthalten sind (siehe B-III, 3.2.3). In diesem Fall wird die Recherche auf der Grundlage der breitesten technisch sinnvollen Interpretation des Begriffs durchgeführt. Ist die Bedeutung des betreffenden Begriffs allerdings so unklar, dass keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann, ist es gerechtfertigt, die Recherche nach Regel 63 zu beschränken.

3.3 Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a)

3.3.1 Allgemeines

Regel 56
Regel 56a
Regel 137 (1)

Wenn eine europäische Patentanmeldung nicht auf eine frühere internationale Patentanmeldung zurückgeht, darf der Anmelder die Patentansprüche vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern (Regel 137 (1)). In diesen Fällen wird die Recherche deshalb auf der Grundlage der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung oder eines gemäß Regel 57 c) bzw. 58 eingereichten Anspruchssatzes durchgeführt.

Grundlage für Recherche und Prüfung sind der Anmeldetag und die Anmeldungsunterlagen, die während des Verfahrens nach Regel 56

oder 56a festgelegt wurden. Diese Unterlagen werden als die ursprünglich eingereichten Unterlagen im Sinne des Art. 123 (2) angesehen. Enthalten diese Unterlagen nach Regel 56 (3) eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen, so bildet die Anmeldung einschließlich der fehlenden Teile die Grundlage für die Recherche. In Fällen, in denen fälschlicherweise eingereichte Unterlagen und richtige Unterlagen Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind (d. h. im Fall von Berichtigungen ohne Neufestsetzung des Anmeldetags nach Regel 56a (4)), wird die Recherche wie üblich durchgeführt und die Verfahren nach Regel 63 bzw. 64 kommen zur Anwendung. Hat das EPA zu dem Zeitpunkt, an dem die richtigen Unterlagen eingereicht werden, bereits mit der Erstellung des Recherchenberichts begonnen, so wird der Anmelder zur Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr aufgefordert (Regel 56a (8)) (siehe A-II, 6.7).

Geht die Recherchenabteilung davon aus, dass der Anmeldetag von der Prüfungsabteilung in einem späteren Verfahrensstadium neu festgesetzt wird (siehe C-III, 1), so kontrolliert sie außerdem, ob die Einschätzung der Eingangsstelle in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe H-IV, 2.2.2). Ist die Feststellung der Eingangsstelle, dass die fehlenden bzw. richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren, nicht zutreffend, so wird die Recherche auf Dokumente ausgeweitet, die im Falle einer Neufestsetzung des Anmeldetags relevant wären (solche Schriftstücke können im europäischen Recherchenbericht unter der Kategorie "L" aufgeführt werden (siehe auch B-XI, 2.1)). Dasselbe gilt für Euro-PCT-Anmeldungen, die nach Regel 20.6 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen, fehlende Ansprüche und/oder fehlende Bestandteile enthalten.

3.3.2 Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen

Regel 159 (1) b)
Regel 161

Geht eine europäische Anmeldung auf eine frühere internationale Anmeldung zurück, so hat der Anmelder in der internationalen Phase die Möglichkeit gehabt, die internationale Anmeldung entweder nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts (Art. 19 (1) PCT) oder während der internationalen vorläufigen Prüfung (Art. 34 (2) b) PCT) zu ändern. Gemäß Regel 159 (1) b) kann der Anmelder dann wählen, ob er mit diesen geänderten Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) oder mit den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung in die europäische Phase eintreten möchte. Des Weiteren erhält der Anmelder vom EPA die Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) innerhalb einer vorgegebenen Frist zu ändern (Regel 161 (2), siehe E-IX, 3). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient dann als Grundlage für eine etwaige ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 153 (7) durchzuführen ist (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 2).

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

3.4 Verzicht auf Patentansprüche

Regel 45 (3)
Regel 162 (4)

Bei europäischen Patentanmeldungen sind Patentansprüche, die wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen gelten, von der Recherche auszuschließen. Im Recherchenbericht werden die Ansprüche angegeben, für die tatsächlich eine Recherche durchgeführt wurde. Dies gilt sowohl für Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen als auch für ergänzende europäische Recherchen zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten (siehe B-II, 4.3).

3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen

Soweit es möglich und sinnvoll ist, erfasst die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftigen Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten (siehe aber B-VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit und H-IV, 4 zum Zweck der Regel 137 (5)).

Beispiel

Wenn eine Anmeldung für eine Schaltung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die lediglich auf die Funktion und die Wirkungsweise gerichtet sind, und die Beschreibung und die Zeichnungen ein Beispiel mit einer ungewöhnlichen Transistorschaltung umfassen, erstreckt sich die Recherche auf diese Schaltung.

Es reicht aber nicht aus, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen breit gefassten unabhängigen Anspruch ohne abhängige Ansprüche umfasst, der mehrere Ausführungsarten abdeckt, damit eine Recherche zu allen Merkmalen dieser Ausführungsarten durchgeführt werden kann (siehe T 1679/10).

3.6 Breit gefasste Patentansprüche

Art. 83
Art. 84

Die Recherchenabteilung braucht keine besonderen Anstrengungen zu unternehmen, um Recherchen für zu umfassende oder spekulative Patentansprüche durchzuführen, die über den Gegenstand hinausgehen, der in der Anmeldung ausreichend offenbart (Art. 83) und durch die Beschreibung gestützt ist (Art. 84).

Beispiel 1

Wenn die Patentansprüche in einer Anmeldung, in der eine automatische Fernsprechvermittlungsanlage ausführlich beschrieben wird, auf eine automatische Schaltzentrale gerichtet sind, wird die Recherche nicht schon wegen des weit gefassten Patentanspruchs auf eine automatische Telegrammübermittlung, auf automatische Speichervermittlungsanlagen usw. ausgedehnt, sondern nur dann, wenn wahrscheinlich ist, dass eine solche erweiterte Recherche zu einem Dokument führen könnte, auf dessen Grundlage ein sinnvoller Einwand wegen mangelnder Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit erhoben werden könnte.

Beispiel 2

Wenn ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines "Impedanzelements" gerichtet ist, die Beschreibung und die Zeichnungen

sich jedoch nur auf die Herstellung eines Widerstands beziehen und keine Angaben darüber enthalten, wie andere Arten von Impedanzelementen durch das beanspruchte Verfahren hergestellt werden könnten, ist die Ausdehnung der Recherche beispielsweise auf die Herstellung von Kondensatoren normalerweise nicht gerechtfertigt.

Beispiel 3

Ist der Hauptanspruch auf die chemische Behandlung von Untergründen gerichtet, geht aber aus der Beschreibung und allen Beispielen hervor, dass die zu lösende Aufgabe ausschließlich von der Beschaffenheit von Naturleder abhängt, so wird die Recherche nicht auf Kunststoff, Stoff oder Glas ausgedehnt.

Beispiel 4

Bei einer Anmeldung, bei der sich die Beschreibung und die Zeichnungen auf ein Schloss mit einem Sicherheitszylinder beziehen, die Ansprüche jedoch auf eine Vorrichtung gerichtet sind, die die Einstellung eines ersten Elements in einem bestimmten Winkel zu zwei anderen rotierenden Elementen ermöglicht, wird die Recherche auf Schlösser beschränkt.

Ist die Offenbarung oder Stützung in Ausnahmefällen so mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche des gesamten Umfangs der Ansprüche unmöglich ist, so kann es zweckmäßig sein, das Verfahren nach Regel 63 anzuwenden und entweder einen teilweisen Recherchenbericht zu erstellen oder eine Erklärung zu erlassen, die an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe B-VIII, 3).

3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (4)

Die Recherchen, die in der für den unabhängigen Anspruch (die unabhängigen Ansprüche) zu berücksichtigenden Dokumentation durchgeführt werden, müssen alle abhängigen Ansprüche einschließen (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe B-VIII, 4). Unter abhängigen Ansprüchen sind solche zu verstehen, die durch alle Merkmale des Anspruchs (der Ansprüche), von dem (denen) sie abhängen, eingeschränkt sind. Ist der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs neu, so ist deshalb auch der Gegenstand der von ihm abhängigen Ansprüche neu (siehe jedoch F-VI, 2.4.3). Wenn die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, brauchen in Bezug auf den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solchen keine weiteren Recherchen durchgeführt oder Dokumente genannt zu werden (siehe aber B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2).

Beispiel 1

Eine Anmeldung betreffend Röhren für Kathodenstrahl-Oszillografen hat einen unabhängigen Anspruch, der auf spezielle Vorrichtungen am Rand der Vorderseite der Röhre für die Beleuchtung des Bildschirms gerichtet ist, und einen abhängigen Anspruch, der auf eine besondere Verbindung zwischen der Vorderseite und dem Hauptteil der Röhre gerichtet ist. Wenn die Recherchenabteilung in den Teilen der Dokumentation recherchiert, die

sie für die Beleuchtungsvorrichtungen heranzieht, wird sie auch nach Material über die Verbindungsvorrichtungen suchen, und zwar unabhängig davon, ob diese mit den Beleuchtungsvorrichtungen kombiniert sind oder nicht. Wenn die Patentfähigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen nach der Recherche in diesen Teilen der Dokumentation nicht in Frage gestellt ist, setzt die Recherchenabteilung ihre Recherchen über die Verbindungsvorrichtungen nicht in anderen Teilen der Dokumentation fort, die Material enthalten könnten, das für diese Verbindungen relevant ist oder sie speziell behandelt.

Beispiel 2

Eine Anmeldung, die sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nagelinfektionen bezieht, hat einen auf bestimmte Wirkstoffkombinationen gerichteten unabhängigen Anspruch. Die Patentierbarkeit des Gegenstands dieses Anspruchs ist nach der Recherche nicht in Frage gestellt, sodass die Recherche nicht in Bezug auf abhängige Ansprüche fortgesetzt zu werden braucht, die auf die Verwendung eines bestimmten flüchtigen Lösungsmittels als Trägersubstanz in der Zusammensetzung gerichtet sind.

3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

Wird jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs in Frage gestellt, so kann es zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des abhängigen Anspruchs als solcher neu und erfinderisch ist, notwendig sein, die Recherche in anderen Teilen der Dokumentation, z. B. in einer oder mehreren zusätzlichen Klassifikationseinheiten fortzusetzen. Bei Merkmalen, die prima facie bedeutungslos erscheinen oder in der Technik allgemein bekannt sind, werden keine besonderen Recherchen durchgeführt. Lässt sich allerdings schnell ein Nachschlagewerk oder ein anderes Dokument finden, aus dem hervorgeht, dass ein Merkmal allgemein bekannt ist, so kann dieses Dokument angegeben werden (siehe G-VII, 6 iii)). Ein abhängiger Anspruch, der ein weiteres Merkmal hinzufügt (und nicht nur weitere Einzelheiten eines bereits im unabhängigen Anspruch enthaltenen Bestandteils anführt), ist in Kombination mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs zu betrachten und dementsprechend zu behandeln (siehe F-IV, 3.4).

3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

Bei Ansprüchen, die durch eine Kombination von Bestandteilen (z. B. A, B und C) gekennzeichnet sind, zielt die die Recherche darauf ab, Stand der Technik zu dieser Kombination zu ermitteln. Wird jedoch in den dazu ausgewählten Teilen der Dokumentation recherchiert, so sollte die Recherchenabteilung auch Unterkombinationen einschließlich der einzelnen Bestandteile (z. B. A und B, A und C, B und C und auch A, B und C getrennt) in die Recherchen einbeziehen. Recherchen in anderen Teilen der Dokumentation sind bei Unterkombinationen oder einzelnen Bestandteilen der Kombination nur dann durchzuführen, wenn eine derartige Recherche noch immer notwendig ist, um die Neuheit des Bestandteils nachzuweisen, damit die mit der Kombination verbundene erfinderische Tätigkeit beurteilt werden kann.

3.10 Verschiedene Kategorien

Wenn die Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält, müssen diese alle in die Recherche mit einbezogen werden (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe B-VIII, 4). Scheint jedoch ein Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht naheliegend zu sein, so braucht zu Ansprüchen für ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstellung dieses Erzeugnisses führt, oder zu Ansprüchen für die Verwendung dieses Erzeugnisses keine besondere Recherche durchgeführt zu werden (siehe F-IV, 3.8 und G-VII, 13). Wenn die Anmeldung nur Ansprüche einer Kategorie enthält, kann es sinnvoll sein, andere Kategorien in die Recherche mit einzubeziehen. Ganz allgemein darf man wohl annehmen, dass die Ausgangsprodukte bei einem auf einen chemischen Prozess gerichteten Anspruch zum Stand der Technik gehören und nicht recherchiert zu werden brauchen, es sei denn, die Anmeldung enthält gegenteilige Angaben. In Bezug auf Zwischenprodukte werden Recherchen nur dann durchgeführt, wenn diese Produkte Gegenstand eines oder mehrerer Ansprüche sind. Bei Endprodukten müssen hingegen immer Recherchen vorgenommen werden, es sei denn, dass diese Produkte offensichtlich bekannt sind.

3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Regel 63
Regel 62a

Die Recherchenabteilung kann bestimmte Gegenstände von ihren Recherchen ausschließen. Dies ist möglich bei Gegenständen, die laut EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen oder die nicht gewerblich anwendbar sind (siehe B-VIII, 1 und 2). Ein Ausschluss ist außerdem möglich, wenn die Anmeldung anderen Vorschriften des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche für einige oder alle Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs unmöglich ist (siehe B-VIII, 3), oder wenn die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe B-VIII, 4).

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Regel 64

Wenn sich die Ansprüche nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, wird die Recherche normalerweise auf die Erfindung oder die Gruppe von miteinander verbundenen Erfindungen begrenzt, die zuerst in den Ansprüchen erwähnt wurde (siehe B-VII und F-V, 3.4). Eine solche Begrenzung der Recherche wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe B-VII, 1.2).

3.13 Technologischer Hintergrund

Es ist sinnvoll, die Recherche zu erweitern, um den folgenden "technologischen Hintergrund" der Erfindung mit einzubeziehen:

– den Oberbegriff des ersten Anspruchs, d. h. den Teil vor dem Ausdruck "gekennzeichnet durch" oder "dadurch gekennzeichnet",

– den in der Einleitung zur Beschreibung der Anmeldung als bekannt vorausgesetzten, jedoch nicht durch Angabe von Dokumenten beschriebenen Stand der Technik,

– den allgemeinen technologischen Hintergrund der Erfindung (häufig als "allgemeiner Stand der Technik" bezeichnet).

Kapitel IV – Recherchenverfahren und -strategie

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

Bei der Erstellung eines europäischen Recherchenberichts, einer Stellungnahme zur europäischen Recherche oder einer Aufforderung zur Klarstellung nach Regel 62a und/oder 63 (1) wird ein "Pre-search"-Algorithmus ausgelöst, der eine Liste von Dokumenten erzeugt, die von der Recherchenabteilung gesichtet werden müssen. Dabei wird ein Marker erstellt, der in der Akte als Nachweis dafür dient, dass die Recherchenabteilung mit der Recherche begonnen hat. Das Datum des Recherchenbeginns ist wichtig für eine mögliche Rückerstattung der Recherchengebühr, wenn die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt (siehe A-X, 10.2.1).

1.1 Analyse der Anmeldung

Die Recherchenabteilung prüft die Anmeldung zunächst, um den Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu bestimmen (siehe B-III, 3), und führt eine kritische Analyse der Ansprüche im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen im Hinblick auf mögliche Beanstandungen durch. Insbesondere hat sie den Inhalt der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen hinreichend zu prüfen, um die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, die erfinderische Idee, die zu ihrer Lösung führt, die für die Lösung wesentlichen Merkmale, wie sie in den Patentansprüchen wiedergegeben sind, sowie die erzielten Ergebnisse und Wirkungen zu erkennen (siehe jedoch B-III, 3.5). Wenn technische Merkmale, die in den Patentansprüchen nicht enthalten sind, in der Beschreibung als wesentlich für die Lösung der beschriebenen Aufgabe angegeben sind, werden diese in die Recherche aufgenommen (siehe F-IV, 4.3 ii) und T 32/82).

1.2 Formfehler

Stellt die Recherchenabteilung Formfehler fest, die von der Eingangsstelle übersehen worden sind, so unterrichtet sie die Eingangsstelle (oder die Prüfungsabteilung, wenn diese eine zusätzliche Recherche beantragt hat) in einer internen Mitteilung davon; diese trifft sodann die entsprechenden Maßnahmen. Die Recherchenabteilung wiederholt jedoch nicht die Arbeit der Eingangsstelle und stellt keine zeitaufwendigen Nachforschungen zu Formalfragen an. Sie könnte beispielsweise die folgenden Fehler in einer Anmeldung bemerken:

Art. 90
Art. 92
Art. 78
Art. 53 a)
Regeln 30 bis 34, 40 bis 45, 47 bis 50 und 55 bis 58
ABl. EPA 2022, A113

i) Formfehler (siehe A-III, 3.2) wie

a) kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form (Regel 30 (1), ABl. EPA 2011, 372, ABl. EPA 2013, 542),

b) Seitennummerierung in falscher Reihenfolge und/oder falsch positioniert und/oder nicht in arabischen Zahlen (Art. 2 (5) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113),

c) Zeichnungen in der Beschreibung und/oder den Patentansprüchen (Art. 2 (8) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113),

d) Radierstellen und/oder Änderungen in den Anmeldungsunterlagen, sodass der verbindliche Text infrage gestellt ist und/oder die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung gefährdet sind (Art. 2 (11) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113);

Art. 53 a)
Regel 48 (1) a) und b)

ii) unzulässige Angaben,

a) die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe A-III, 8.1, F-II, 7.2 und G-II, 4.1, 4.1.1 und 4.1.2) oder

b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2) (sachliche Kommentare gemäß F-II, 7.3 sind jedoch zulässig).

Regeln 31 bis 33

iii) Missachtung der Bestimmungen zur Hinterlegung von biologischem Material (siehe A-IV, 4), insbesondere wenn in der Anmeldung die korrekte Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials, die die Hinterlegungsstelle diesem zugeteilt hat, fehlt (Regel 31 (1) c), siehe G 2/93 und A-IV, 4.2).

iv) nicht ordnungsgemäße Kenntlichmachung der Anmeldung als Teilanmeldung im Sinne von Art. 76 (1) (Regel 41 (2) e); siehe A-IV, 1.3.2).

v) Texte in zwei verschiedenen Amtssprachen des EPA (Art. 14).

1.3 Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente

Regel 66
Regel 141

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

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

Die Recherchenabteilung prüft auch in der Anmeldung angeführte Dokumente, wenn sie als Ausgangspunkt der Erfindung, als Darlegung des Stands der Technik oder als Alternativlösungen für die betreffende Aufgabe angeführt werden oder wenn sie für das richtige Verständnis des Inhalts der Anmeldung erforderlich sind. Wenn solche Dokumente sich jedoch eindeutig nur auf Einzelheiten beziehen, die für die beanspruchte Erfindung nicht unmittelbar wichtig sind, können sie außer Acht gelassen werden.

Wenn in der Anmeldung ausnahmsweise ein Dokument angeführt ist, das nicht veröffentlicht oder für die Recherchenabteilung anderweitig nicht

zugänglich ist, und das Dokument für das richtige Verständnis der beanspruchten Erfindung so wesentlich erscheint, dass eine sinnvolle Recherche zumindest eines Teils davon ohne Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments nicht möglich wäre, versendet die Recherchenabteilung eine Aufforderung nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3), in der angegeben wird,

i) welches der Dokumente benötigt wird,

ii) warum das Dokument benötigt wird und

iii) welche Folgen eine nicht fristgerechte Einreichung des Dokuments hat (siehe unten).

Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder

a) entweder eine Kopie des Dokuments vorlegen

b) oder begründen, warum das Dokument für die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht erforderlich ist, und/oder einen Teil der Anmeldung angeben, dessen Gegenstand ohne Kenntnis des Inhalts des Dokuments recherchiert werden kann.

Wenn der Anmelder nicht innerhalb der Frist nach Regel 63 (1) eine Kopie des Dokuments beibringt oder die Recherchenabteilung davon überzeugt, dass das Dokument für die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht erforderlich ist, so erstellt die Recherchenabteilung nach Regel 63 einen teilweisen Recherchenbericht oder gegebenenfalls eine Erklärung, die den Recherchenbericht ersetzt (siehe B-VIII, 3.2.1), worin folgende Gründe angegeben werden:

1) Weil das Dokument nicht verfügbar ist, ist die Offenbarung der beanspruchten Erfindung im Sinne von Art. 83 nicht ausreichend und

2) die unzureichende Offenbarung ist so ausgeprägt, dass zumindest für einen Teil der beanspruchten Erfindung keine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe B-VIII, 3).

Wenn der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) einreicht, kann die Prüfungsabteilung nach der Beseitigung des Mangels, der zu der unvollständigen Recherche geführt hat, eine zusätzliche Recherche zu dem Gegenstand durchführen, der ursprünglich von der Recherche ausgeschlossen worden war (siehe C-IV, 7.3).

Die Anmelder müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass Angaben aus in der Anmeldung angeführten Dokumenten nur unter den in F-III, 8 genannten Umständen für die Zwecke der ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 berücksichtigt werden können.

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Regel 63
Regel 62a

Nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß B-IV, 1.1 definiert die Recherchenabteilung zunächst so genau wie möglich, wie sie bei der Recherche vorgehen wird, d. h. welche Klassen, Schlagwörter usw. sie verwenden wird. Oft dürften sich die Ansprüche zu diesem Zweck heranziehen lassen, doch sind sie unter Umständen zu verallgemeinern, um alle Aspekte und Ausführungsformen der Erfindung einzubeziehen. Gleichzeitig sollte die Recherchenabteilung auch auf das Vorliegen nicht patentierbarer Gegenstände (siehe B-VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII, 1.1) achten. Möglicherweise muss sie auch die Recherche einschränken, weil Ansprüche als zurückgenommen gelten müssen (siehe B-III, 3.4), weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe B-VIII, 3), oder weil die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe das in B-VIII, 4 beschriebene Verfahren). Solche Beschränkungen der Recherche sind im Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind etwaige Beschränkungen nach Regel 63 zu begründen (siehe B-X, 8 iii)). Die Erklärung bzw. der teilweise Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als Recherchenbericht.

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

Die Recherchenabteilung beginnt dann die Recherche mit der Formulierung einer Recherchenstrategie, d. h. eines Plans, der aus einer Reihe von Recherchenaussagen zum Gegenstand der Recherche besteht und die Teile der Dokumentation festlegt, die für die Recherche heranzuziehen sind. Anfangs enthält eine Recherchenstrategie eine oder mehrere Kombinationen der in B-III, 2.2 genannten grundlegenden Bestandteile. Die Recherche ist jedoch in dem Sinne interaktiv und iterativ, dass die Recherchenabteilung ihre ursprünglichen Recherchenaussagen je nach dem Nutzen der bis dahin ermittelten Information ändert (siehe B-III, 1.1 und B-IV, 2.4 und 2.6). Bei der Verwendung von Klassifikationsgruppen wählt die Recherchenabteilung nicht nur solche auf den direkt in Betracht kommenden Gebieten, sondern auch auf benachbarten Gebieten aus.

Die Recherchenabteilung konsultiert gegebenenfalls auch andere Klassifikationen (z. B. FI) oder Indexierungssysteme (z. B. F-Terms). Auch kann sie Kollegen hinzuziehen, die auf einem ähnlichen oder möglicherweise mit dem Inhalt der Anmeldung in Zusammenhang stehenden Gebiet tätig sind (siehe B-I, 2.1).

Hat die Recherchenabteilung Zweifel über die zu recherchierenden Gebiete, so kann sie sich bei einem Klassifikationsexperten Rat holen.

In der Regel sind verschiedene Recherchenstrategien möglich, und die Recherchenabteilung verlässt sich auf ihre Erfahrung und Kenntnis der verfügbaren Recherchenintrumente, wenn zu entscheiden ist, wie im jeweiligen Fall am besten vorzugehen ist. Sie berücksichtigt in erster Linie

die Recherchenstrategien, die zu den Teilen der Dokumentation führen, bei denen die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einschlägige Dokumente vorzufinden. Gewöhnlich gibt sie dem Hauptgebiet der Technik, unter das die Anmeldung fällt, den Vorrang, wobei sie mit den grundlegenden Bestandteilen beginnt (siehe B-III, 2.2), die für die spezifischen Beispiele und die bevorzugten Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam sind. Die Recherchenabteilung berücksichtigt bei ihren Überlegungen, ob sie die Ermittlungen auf andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets die bereits erzielten Recherchenergebnisse.

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

Die Recherchenabteilung nimmt dann die Recherche vor und konzentriert sich dabei auf Dokumente, die für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sachdienlich sind.

Sie achtet auch auf Dokumente, die aus sonstigen Gründen von Bedeutung sein können wie

i) kollidierende Dokumente (siehe B-VI, 4), d. h.

a) veröffentlichte europäische Patentanmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.1 und 5.1.1);

b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 153 (3) und (5) (siehe G-IV, 5.2);

c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe G-IV, 6 und H-III, 4.4);

d) etwaige im Prioritätsintervall der Anmeldung veröffentlichte Dokumente, die im Fall eines unwirksamen Prioritätstags nach Art. 54 (2) relevant werden können.

Wenn diese Anmeldungen innerhalb des Prioritätsintervalls der recherchierten Anmeldung veröffentlicht wurden, sind sie im Recherchenbericht als P-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.4); wurden sie am oder nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag veröffentlicht, so werden sie als E-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.6).

ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe B-VI, 3 und F-VI, 1.4.1), die im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 a));

iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigen Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als T-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.5);

iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als A-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.2);

v) europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben wie die recherchierte Anmeldung, sich auf dieselbe Erfindung beziehen und daher für die Frage der Doppelpatentierung relevant sind (siehe G-IV, 5.4); sie werden im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8 c));

vi) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines Internet-Dokuments angeben oder bestimmen (siehe G-IV, 7.5) und im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 b));

vii) Internet-Dokumente, die kein Veröffentlichungsdatum enthalten, die die Recherchenabteilung aber zur Information des Anmelders oder Dritter dennoch anführen möchte (siehe G-IV, 7.5.4); sie werden ebenfalls als L-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8).

Die Recherchenabteilung wendet aber weder zur Ermittlung dieser Dokumente noch zur Prüfung zugehöriger Fragen viel Zeit auf, sofern in einem speziellen Fall nicht ein besonderer Grund dafür besteht (siehe B-VI, 5.3 und B-XI, 4).

2.4 Neufestlegung des recherchierten Gegenstands

Die Recherchenabteilung beurteilt die Ergebnisse ihrer Ermittlungen während der gesamten Recherche und entscheidet aufgrund ihres Urteilsvermögens, ob im Bedarfsfall der recherchierte Gegenstand neu festzulegen ist. So können z. B. die Ergebnisse zeigen, dass die Auswahl der Klassifikationseinheiten oder die Reihenfolge, in der recherchiert wird, geändert werden muss. Es kann sich auch herausstellen, dass sie in einer anderen Art und Weise in der Recherchendokumentation recherchieren soll, beispielsweise durch Heranziehung von

i) Dokumenten, die in einschlägigen, bei der Recherche ermittelten Dokumenten genannt werden, beispielsweise in der Beschreibung oder im Recherchenbericht zu einem Patentdokument, oder

ii) Dokumenten, in denen ein einschlägiges, bei der Recherche ermittelltes Dokument angegeben ist,

oder dass sie ihre Ermittlungen auf Dokumente ausdehnen soll, die nicht intern zur Verfügung stehen (siehe B-IX). Bei der Suche in externen Dokumentensammlungen nach Material zu einem unveröffentlichten Gegenstand, bei der keine sicheren Verbindungen genutzt werden, z. B. im Internet, muss die Recherchenabteilung die Recherchenstrategien äußerst vorsichtig formulieren, damit sie nicht unbeabsichtigt vertrauliches Material, d. h. irgendeinen Teil der unveröffentlichten Patentanmeldung, offenbart (siehe B-III, 2.4).

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

Manchmal findet die Recherchenabteilung keine vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokumente, die in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit für die beanspruchte Erfindung schädlich sind. Wenn möglich gibt sie dann im Recherchenbericht zumindest den ermittelten Stand der Technik an, der eine Lösung für dieselbe subjektive Aufgabe offenbart, wie sie der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, und bei dem die bekannte Lösung der beanspruchten Lösung technisch am nächsten liegt. Dieser Stand der Technik wird im Recherchenbericht als A-Dokument angeführt (siehe B-X, 9.2.2).

Kann ein solches Dokument nicht gefunden werden, so gibt die Recherchenabteilung als nächstliegenden Stand der Technik ein Dokument mit der Lösung einer Aufgabe an, die eng mit der Aufgabe verwandt ist, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt und deren Lösung technisch am nächsten an die Lösung der recherchierten Anmeldung herankommt.

Die Recherchenabteilung geht genauso vor, wenn sie (mit X zu kennzeichnende) Dokumente findet, die für die beanspruchte Erfindung zufällig neuheitsschädlich sind, nach entsprechender Änderung der Anmeldung aber die erfinderische Tätigkeit nicht berühren, und wenn sie keine weiteren für die erfinderische Tätigkeit schädlichen Dokumente findet.

Wird eine europäische Anmeldung von einer internationalen Anmeldung abgeleitet und wird zu ihr nach Eintritt in die europäische Phase eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt (Art. 153 (7) – siehe B-II, 4.3), findet die Recherchenabteilung manchmal keine anderen maßgeblichen Vorveröffentlichungen als die bereits im internationalen Recherchenbericht der ISA angeführten Dokumente. In solchen Fällen ist es zulässig, keine weiteren maßgeblichen Dokumente im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufzuführen (siehe B-X, 9.1.4).

2.6 Beendigung der Recherche

Nach dem Grundsatz der Effizienz muss die Recherchenabteilung ihre Ermittlungen einstellen, wenn die Wahrscheinlichkeit der Feststellung weiterer Dokumente über den Stand der Technik in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum erforderlichen Aufwand steht. Die Ermittlungen können auch beendet werden, wenn aus festgestellten Dokumenten eindeutig hervorgeht, dass bei dem gesamten Gegenstand der beanspruchten Erfindung und den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungen dazu mangelnde Neuheit vorliegt, außer bei Merkmalen, die nebensächlich oder auf dem betreffenden Gebiet allgemein bekannt sind, wobei deren Anwendung nicht erfinderisch wäre. Zur Recherche nach kollidierenden Anmeldungen siehe B-VI, 4.

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Nach Abschluss der Recherche wählt die Recherchenabteilung unter den ermittelten Dokumenten diejenigen aus, die im Bericht anzugeben sind.

Dabei werden stets die Dokumente von besonderer Bedeutung einbezogen (die im Bericht besonders zu kennzeichnen sind; siehe B-X, 9.2.1). Weniger bedeutsame Dokumente sind nur dann anzugeben, wenn sie Aspekte oder Einzelheiten der beanspruchten Erfindung betreffen, die in den bereits zur Angabe ausgewählten Dokumenten nicht enthalten sind. In Zweifelsfällen in Bezug auf die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit ist die Recherchenabteilung bei der Angabe von Dokumenten eher großzügig, damit die Prüfungsabteilung die Möglichkeit erhält, die Frage unter möglichst vielen Aspekten zu beurteilen (siehe B-III, 1.1).

Die Recherchenabteilung führt im Recherchenbericht nicht mehr Dokumente an als nötig; wenn mehrere Dokumente in gleicher Weise bedeutsam sind, wird daher in der Regel nur ein Dokument angeführt. Dem Recherchenbericht liegt in jedem Fall ein automatisch erstellter Anhang bei, in dem die verfügbaren, zur gleichen Patentfamilie gehörenden Patentdokumente aufgelistet sind. Bei der Auswahl derartiger Dokumente zur Angabe im Bericht sollte die Recherchenabteilung darauf achten, welche Sprache am besten geeignet ist, und vorzugsweise Dokumente in der Sprache der Anmeldung aufführen (oder zumindest erwähnen) (siehe B-X, 9.1.2).

3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente

Es kann vorkommen, dass die Recherchenabteilung nach Erstellung des Recherchenberichts andere bedeutsame Dokumente auffindet (z. B. bei einer späteren Recherche für eine ähnliche Anmeldung). Diese Dokumente können für die Prüfung verwendet werden (siehe C-IV, 7.5).

3.3 Fehler im Recherchenbericht

Wird in einem Recherchenbericht vor dessen Veröffentlichung ein redaktioneller Fehler festgestellt, so wird ein neuer Recherchenbericht erstellt, der den vorhergehenden ersetzt. Wurde der Recherchenbericht dem Anmelder bereits nach Regel 65 übersandt, aber noch nicht veröffentlicht, so wird der Fehler dem Anmelder unverzüglich mitgeteilt. Wird nach der Veröffentlichung ein schwerwiegender Fehler festgestellt, so wird im Europäischen Patentblatt ein Korrigendum veröffentlicht; der Anmelder und die Prüfungsabteilung werden entsprechend unterrichtet. Wurde dem Anmelder nicht das angeführte, sondern ein falsches Dokument zur Verfügung gestellt, so wird das richtige Dokument zur Verfügung gestellt.

Kapitel V – Vorklassifizierung, IPC- und CPC-Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen

1. Definitionen

"Vorklassifizierung" ist das erste Stadium der Klassifizierung zur internen Weiterleitung und Zuweisung der Anmeldung (Akte), in dem der Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder der zuerst beanspruchten Erfindung, falls es sich um mehr als eine handelt) in groben Zügen anhand der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird.

"IPC-Klassifizierung" ist die Zuweisung der entsprechenden Klassifikationssymbole nach der von der WIPO veröffentlichten Internationalen Patentklassifikation (IPC). Zur geltenden Fassung der IPC siehe die Website der WIPO und die "Einführung zur IPC", in der die Grundsätze und Regeln der IPC-Klassifikation erläutert sind.

"CPC-Klassifizierung" ist die Zuweisung der entsprechenden Klassifikationssymbole nach der von EPA und USPTO veröffentlichten Gemeinsamen Patentklassifikation (CPC). Zur geltenden Fassung der CPC siehe die CPC-Website und die "Einführung zur CPC", die die "Einführung zur IPC" ergänzt und die Unterschiede zwischen CPC und IPC behandelt.

2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Zuweisung der Akte)

Damit eine Anmeldung der richtigen Recherchenabteilung zugewiesen werden kann, muss sie vorklassifiziert werden. Die Vorklassifizierung erfolgt anhand der IPC- und/oder CPC-Symbole und wird in die elektronische Akte eingetragen. Sie basiert auf einer oberflächlichen Durchsicht der Anmeldung und bleibt in diesem Stadium zunächst möglichst allgemein, sollte aber so genau sein, dass vor der korrekten Zuweisung der Akte keine weitere Vorklassifizierung erforderlich ist. Sollte dies dennoch der Fall sein, sollte für eine rasche Neuverteilung gesorgt werden.

2.1 Falsche Vorklassifizierung

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass eine Anmeldung falsch vorklassifiziert und ihr somit falsch zugewiesen worden ist, so weist sie diese der richtigen Recherchenabteilung zu, indem sie die Angaben in der elektronischen Akte ändert. In der Regel wird dies vorab mit der anderen Recherchenabteilung geklärt, doch besteht manchmal Uneinigkeit oder Ungewissheit hinsichtlich der Klassifikationsgrenzen oder die Recherchenabteilung, der die Anmeldung zunächst zugewiesen wurde, ist sich der richtigen Vorklassifizierung nicht sicher. In diesen Fällen verwendet sie keine Zeit darauf, dies zu klären, sondern leitet die Akte an einen Klassifizierungsspezialisten weiter.

3. IPC-Klassifizierung der Anmeldung

Die IPC-Klassifizierung einer Patentanmeldung wird von der Recherchenabteilung vorgenommen.

Durch die IPC-Klassifizierung werden alle Merkmale, die für den technischen Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder der beanspruchten Erfindungen, falls es sich um mehrere handelt) relevant sind, so genau und so umfassend gekennzeichnet, wie dies nach der IPC möglich ist.

Die IPC umfasst Symbole für "erfindungsbezogene Informationen" und Symbole für "zusätzliche Informationen" (Letztere enthalten IPC-Indizierungscodes), die gemäß den in der "Einführung zur IPC" definierten IPC-Regeln zugewiesen werden. Muss der eigentlichen Erfindung mehr als ein Klassifikationssymbol zugewiesen werden, wird dasjenige Symbol an erster Stelle angegeben, das nach Ansicht der Recherchenabteilung die Erfindung am besten kennzeichnet, oder – falls dies schwierig ist – dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, für die die meisten Informationen vorliegen. Vorzugsweise sollte die IPC-Klassifizierung erfolgen, wenn die Recherchenabteilung den Inhalt der Anmeldung im Hinblick auf die Entscheidung geprüft hat, wie die Recherche durchzuführen ist. Ist die Anmeldung jedoch vor Erstellung des Recherchenberichts zu veröffentlichen, so muss die Recherchenabteilung die Anmeldung in dem Umfang prüfen, wie dies zur Bestimmung der IPC-Klassifizierung in diesem frühen Stadium erforderlich ist (siehe B-X, 5).

Die IPC-Klassifizierung erstreckt sich auf das, was in der veröffentlichten Anmeldung, also in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, offenbart worden ist. Es bleibt somit unberücksichtigt, was die Anmeldung nach einer späteren Änderung enthalten könnte. Ändert aber die Recherchenabteilung während der Recherche ihre Ansicht über die Erfindung oder den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung erheblich (z. B. aufgrund des ermittelten Stands der Technik oder weil Unklarheiten ausgeräumt wurden), so ändert sie die Klassifizierung entsprechend, wenn die Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen worden sind.

3.1 IPC-Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

Wenn der Recherchenbericht nicht rechtzeitig verfügbar ist und daher gesondert veröffentlicht wird und die Recherchenabteilung es für notwendig hält, die zugewiesene IPC-Klassifizierung aus den unter B-V, 3, letzter Absatz genannten Gründen zu ändern, gibt sie die neue IPC-Klassifizierung im Recherchenbericht an und weist darauf hin, dass diese die Klassifizierung in der veröffentlichten Anmeldung ersetzt (die dann zu einer reinen "Klassifizierung für die Veröffentlichung" wird). Sie ändert die IPC-Klassifizierung nur dann, wenn sie voll und ganz von deren Notwendigkeit überzeugt ist.

Wird eine europäische Patentanmeldung ohne den europäischen Recherchenbericht klassifiziert und veröffentlicht (A2-Veröffentlichung), so wird der europäische Recherchenbericht später erstellt und gesondert veröffentlicht (A3-Veröffentlichung). Es kann vorkommen, dass in der Zwischenzeit eine geänderte Fassung der IPC veröffentlicht wird. In diesem Fall verwendet die Recherchenabteilung für den Recherchenbericht die Fassung der IPC, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung gültig war.

3.2 IPC-Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche)

Ist der Gegenstand der Erfindung unklar, so muss sich die IPC-Klassifizierung auf das stützen, was die Erfindung zu sein scheint, soweit sich dies ermitteln lässt. Wenn bei der Recherche Unklarheiten ausgeräumt werden, muss die Klassifizierung entsprechend geändert werden (siehe B-V, 3, letzter Absatz).

3.3 IPC-Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Stellt die Recherchenabteilung mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung fest, so müssen alle beanspruchten Erfindungen wie in B-V, 3 bis 3.2 erläutert klassifiziert werden, weil sie alle in der veröffentlichten Anmeldung offenbart werden.

3.4 Überprüfung der IPC-Klassifizierung

In der Regel werden die Anmeldungen nach Verlassen der Recherchenabteilung nicht systematisch daraufhin überprüft, ob die IPC-Klassifizierung richtig ist. Das Amt kann jedoch Stichproben kontrollieren, sofern es dies für notwendig hält, um sicherzustellen, dass die IPC richtig und einheitlich angewendet wird. Es liegt natürlich im Ermessen des Vorgesetzten, angesichts der Erfahrung der Mitglieder der Recherchenabteilung zu entscheiden, ob solche Stichproben erforderlich sind, und diese gegebenenfalls zu veranlassen, bevor die Anmeldungen seine Einheit verlassen.

4. CPC-Klassifizierung der Anmeldung

Die Recherchenabteilung nimmt nicht nur die IPC-Klassifizierung vor, sondern klassifiziert eine Patentanmeldung auch nach der CPC. Dabei wird in der Praxis zunächst nach der CPC klassifiziert, und danach werden die entsprechenden IPC-Symbole anhand der Eins-zu-eins-Konkordanz aus den CPC-Symbolen generiert (siehe CPC-IPC-Konkordanzliste auf der CPC-Website).

Die CPC-Klassifizierung sollte so genau und umfassend wie nach diesem Klassifikationssystem möglich sein. Die CPC umfasst Symbole für "erfindungsbezogene Informationen" und "zusätzliche Informationen". Die Symbole für zusätzliche Informationen enthalten CPC-Indizierungscodes. In den Fällen, in denen der eigentlichen Erfindung mehr als ein CPC-Klassifikationssymbol zugeteilt werden muss, wird dasjenige Symbol an erster Stelle angegeben, das nach Ansicht der Recherchenabteilung die Erfindung am besten kennzeichnet, oder – falls dies schwierig ist – dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, zu der die meisten Informationen vorliegen.

Wie die IPC-Klassifizierung sollte auch die CPC-Klassifizierung vorzugsweise erfolgen, wenn die Recherchenabteilung den Inhalt der Anmeldung auf die Entscheidung hin geprüft hat, wie die Recherche durchzuführen ist.

Ebenso wie die IPC-Klassifizierung erstreckt sich auch die CPC-Klassifizierung auf das, was in der veröffentlichten Anmeldung, also in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, offenbart worden ist, sodass der

mögliche Inhalt der Anmeldung nach einer späteren Änderung unberücksichtigt bleibt.

Ändert aber die Recherchenabteilung während der Recherche ihre Ansicht über die Erfindung oder den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung erheblich, so ändert sie die CPC-Klassifikation mithilfe der geeigneten Klassifikationstools entsprechend. Anders als bei Änderungen der IPC-Klassifikation (siehe oben B-V, 3) können solche Änderungen auch noch vorgenommen werden, wenn die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind.

Bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. wenn eine Teilrecherche notwendig ist) oder bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung gelten die Grundsätze der IPC-Klassifizierung in B-V, 3.2 und 3.3 in gleicher Weise für die CPC-Klassifizierung.

Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase

1. Allgemeines

Allgemeine Erwägungen zum Stand der Technik und zur Patentierbarkeit, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sind in G-IV dargelegt.

2. Mündliche Offenbarung, Benutzung, Ausstellung usw. als Stand der Technik

Gemäß Art. 54 EPÜ gilt auch eine öffentliche mündliche Beschreibung, Benutzung, Ausstellung usw. als Stand der Technik. Die Recherchenabteilung nennt eine solche mündliche Offenbarung nur dann als Stand der Technik, wenn sie von der Beweisbarkeit der Tatsachen überzeugt ist, zum Beispiel wenn ein Dokument vorliegt, das die mündliche Offenbarung bestätigt. Eine schriftliche Bestätigung kann als Beweis akzeptiert werden, auch wenn sie nach dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung veröffentlicht wurde, denn maßgebend nach Art. 54 (2) ist der Tag der mündlichen Offenbarung. Die Recherchenabteilung gibt dann den Tag der nicht schriftlichen Offenbarung als maßgeblichen Tag an (siehe G-VI, 3), muss aber auch den Tag der späteren schriftlichen Offenbarung angeben.

Regel 61 (4)

Solche Fälle von mündlichen Offenbarungen, öffentlicher Vorbenutzung, Offenbarung durch Verkauf usw. werden gewöhnlich eher von Einsprechenden im Einspruchsverfahren geltend gemacht (siehe G-IV, 7.1 bis 7.4).

3. Priorität

Können die beanspruchten Prioritätstage im Recherchenstadium nicht überprüft werden und herrscht somit Unsicherheit hinsichtlich ihrer Gültigkeit, so wird die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen auf alle veröffentlichten Anmeldungen mit einem frühesten beanspruchten Prioritätstag bis zum Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht dem bzw. den darin beanspruchten Prioritätstagen) ausgedehnt (siehe B-IV, 2.3 und B-XI, 4).

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die Recherche weniger als 18 Monate nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag (d. h. dem Anmeldetag gemäß Art. 80 und nicht dem bzw. den beanspruchten Prioritätstagen) durchgeführt, so wird es im Allgemeinen nicht möglich gewesen sein, eine Recherche nach allen möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Diese Recherche muss daher in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung vervollständigt werden (siehe C-IV, 7.1). Wenn der Recherchenabteilung allerdings potenziell kollidierende veröffentlichte Dokumente auffallen, führt sie diese im Recherchenbericht an.

Art. 54 (3)

Patentdokumente, deren Herkunftsland oder -region ohne Belang ist und deren Anmelde- oder wirksamer Prioritätstag vor dem Anmeldetag (nicht

dem Prioritätstag) der recherchierten Anmeldung liegt, die aber an oder nach diesem Datum veröffentlicht wurden und neuheitsschädliche Gegenstände für mindestens einen unabhängigen Anspruch der Anmeldung enthalten, werden als E-Dokumente bezeichnet (siehe B-X, 9.2.6).

In einem europäischen Recherchenbericht angeführte E-Dokumente können andere europäische oder internationale (WO-)Patentanmeldungen mit einem früheren Prioritätstag (Art. 54 (3)) sein, die von Bedeutung sind, weil sie die Neuheit des Gegenstands der recherchierten Anmeldung vorwegnehmen.

Dabei ist es unwesentlich, ob das E-Dokument den neuheitsschädlichen Gegenstand in den Ansprüchen, in der Beschreibung oder in den Zeichnungen offenbart; es ist stets neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54 (3).

4.1.1 Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente

a) Bei europäischen Patentanmeldungen, die zwischen dem 1. Juli 1997 und dem 12. Dezember 2007 eingereicht wurden, waren in der Veröffentlichung alle EPÜ-Vertragsstaaten automatisch benannt (ABl. EPA 1997, 160), weil die Benennungsgebühren erst nach der Veröffentlichung zu entrichten waren (Art. 79 (2) EPÜ 1973). Diese automatische Benennung bei der Veröffentlichung wurde jedoch nach Regel 23a EPÜ 1973 für die Zwecke von Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 rückwirkend unwirksam, wenn die betreffenden Benennungsgebühren nicht fristgerecht entrichtet wurden.

   Wenn also eine europäische Patentanmeldung ermittelt wird, die wegen ihres neuheitsschädlichen Gegenstands und der früheren Prioritätsrechte als E-Dokument von Bedeutung sein könnte, und diese Anmeldung nach der Änderung der Bestimmungen zur Staatenbenennung (d. h. nach dem 1. Juli 1997) und vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurde, ist aus dem veröffentlichten Dokument nicht sofort zu erkennen, welche Vertragsstaaten wirksam benannt wurden. Eine solche Anmeldung wird dennoch immer als E-Dokument angeführt (in der Annahme, dass sie mit der recherchierten Anmeldung wirksam benannte Staaten gemeinsam hat).

b) Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 13. Dezember 2007 eingereicht wurden, einen früheren Anmeldetag als die recherhierte Anmeldung haben und ab dem Anmeldetag dieser Anmeldung veröffentlicht wurden, sind möglicher Stand der Technik gemäß Art. 54 (3), unabhängig davon, ob die gleichen Staaten benannt wurden.

4.1.2 Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente

a) Eine kollidierende PCT-Anmeldung gilt nach Art. 158 (1) EPÜ 1973 nur dann als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973, wenn vor dem 13. Dezember 2007

– darin das EPA bestimmt wurde,

– der Anmelder beim EPA eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht hat und

– der Anmelder beim EPA die nationale Grundgebühr nach Regel 107 (1) c) EPÜ 1973 (entspricht der Anmeldegebühr) und die Benennungsgebühren nach Regel 107 (1) d) EPÜ 1973 entrichtet hat.

b) Eine kollidierende PCT-Anmeldung gilt nach Regel 165 nur dann als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3), wenn am oder nach dem 13. Dezember 2007 (siehe G-IV, 5.2)

– darin das EPA bestimmt wurde,

– der Anmelder beim EPA eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung in einer Amtssprache des EPA gemäß Art. 153 (4) und Regel 159 (1) a) eingereicht hat und

– der Anmelder die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet hat.

Auch wenn diese Bedingungen für die veröffentlichte internationale (WO-)Anmeldung nicht überprüft werden können (v. a. weil die 31-Monatsfrist für die Durchführung der genannten Handlungen nach Art. 22 PCT und Art. 39 PCT für die internationale Anmeldung zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht verstrichen ist), so sollte die Anmeldung dennoch als nach Art. 54 (3) bedeutsam behandelt und im Recherchenbericht als E-Dokument angeführt werden (siehe auch B-X, 9.2.6).

4.2 Ältere nationale Rechte

Es kann auch nationale Anmeldungen eines oder mehrerer in der europäischen Anmeldung benannter Staaten geben, deren Anmeldetag vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der europäischen Anmeldung liegt und die an oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente veröffentlicht worden sind. Solche Anmeldungen stellen kein Hindernis für die Erteilung eines europäischen Patents dar, sind aber ein potenzieller Nichtigkeitsgrund in den betreffenden Staaten und sind daher für den Anmelder wichtig (siehe H-III, 4.4). Werden solche Anmeldungen bei der Recherche ermittelt, so werden sie im Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe B-X, 9.2.6). *Art. 139 (2)*

5. Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage

Art. 80
Regel 40
Art. 90 (3)
Art. 54 (2)

Kann die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden (siehe B-XI, 4), ist als maßgeblicher Zeitpunkt für die Recherche der von der Eingangsstelle erteilte Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung zu wählen (siehe jedoch B-VI, 3 zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Recherche bei kollidierenden Anmeldungen).

5.2 Zwischenliteratur

Die Recherchenabteilung berücksichtigt die zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung veröffentlichten Dokumente, die als solche im Recherchenbericht gekennzeichnet werden (siehe B-X, 9.2.4). Hat eine Anmeldung mehrere Prioritätsdaten, so ist hier zur Kennzeichnung der genannten Dokumente das früheste Datum zu wählen. Die Recherchenabteilung muss diese Daten berücksichtigen, wenn sie darüber entscheidet, welche Dokumente im Recherchenbericht genannt werden sollen; vorzugsweise wählt sie ein Dokument, das vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden ist. So hat sie z. B. bei zwei gleichermaßen bedeutsamen Dokumenten, von denen eines vor dem Prioritätstag und das andere nach dem Prioritätstag, aber vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, Ersteres zu wählen (siehe B-IV, 3.1, zweiter Absatz).

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

Für die Überprüfung, ob und inwieweit die beanspruchte Priorität zu Recht besteht, ist die Prüfungsabteilung zuständig. Wird jedoch bei der Recherche Zwischenliteratur (siehe B-VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, überprüft die Recherchenabteilung nach Möglichkeit die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs (siehe B-XI, 4 und F-VI, 1.2 bis 1.5 und 2). Wird während der Recherche ein Dokument gefunden, aus dem ersichtlich ist, dass eine beanspruchte Priorität möglicherweise nicht zu Recht besteht (z. B. eine frühere Anmeldung oder ein Patent des gleichen Anmelders, woraus hervorgeht, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, unter Umständen nicht die erste Anmeldung für die betreffende Erfindung ist), so wird dieses im Recherchenbericht angeführt (siehe B-X, 9.2.8). Eine besondere Recherche wird für solche Dokumente in der Regel aber nicht durchgeführt, es sei denn, dass hierfür ein besonderer Grund besteht, z. B. wenn die prioritätsbegründende Anmeldung ein "Antrag auf Teilweiterbehandlung" (continuation-in-part) einer früheren Anmeldung ist, deren Priorität nicht beansprucht wird (siehe B-IV, 2.3 und F-VI, 2.4.4). Mitunter kann auch die Tatsache, dass das Wohnsitzland des Anmelders nicht mit dem Land der prioritätsbegründenden Anmeldung identisch ist, darauf hindeuten, dass keine Erstanmeldung vorliegt, was eine gewisse Ausdehnung der Recherche rechtfertigt.

Wird die Recherche auf diese Weise ausgedehnt, so erstreckt sie sich auf:

i) veröffentlichte Patentdokumente, die vor dem beanspruchten Prioritätstag eingereicht worden sind

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

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
30.05.99	EP1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
10.09.99	GB1 veröffentlicht	A

Bei der Recherche zu EP1 hat die Recherchenabteilung die veröffentlichte Anmeldung GB1 ermittelt. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. Die veröffentlichte GB1 wird daher im Recherchenbericht als L-Dokument angegeben (siehe B-X, 9.2.8 a)).

ii) veröffentlichte Patentdokumente, die die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die vor dem Prioritätstag der recherchierten Anmeldung eingereicht worden ist

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

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
01.03.99	US1 eingereicht (Priorität von GB1 beansprucht)	A
30.05.99	EP1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
15.04.00	US1 veröffentlicht	A

Die Veröffentlichung US1 wurde während der Recherche zu EP1 gefunden. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. US1, in der die Priorität von GB1 beansprucht wird, wird daher im Recherchenbericht als L-Dokument angegeben (siehe B-X, 9.2.8 a)).

5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente

Dokumente, die nach dem von der Eingangsstelle erteilten Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, werden bei der Recherche in der Regel nicht berücksichtigt.

Manchmal kann aber ein nach dem Anmeldetag veröffentlichtes Dokument bedeutsam sein, so etwa die schriftliche Bestätigung einer mündlichen Offenbarung (siehe B-VI, 2), ein später veröffentlichtes Dokument, das der Erfindung zugrunde liegende Prinzipien oder Theorien enthält und somit zum besseren Verständnis der Erfindung beiträgt, oder ein später veröffentlichtes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die der Erfindung zugrunde liegenden Schlussfolgerungen oder Tatbestände nicht zutreffen (siehe B-X, 9.2.5). Die Recherche wird nicht speziell auf solche Dokumente ausgedehnt, aber die Recherchenabteilung kann sie im Recherchenbericht angeben, wenn sie ihr bekannt sind.

Wird eine Priorität wirksam beansprucht (siehe B-VI, 5.1), so werden bei der Recherche in der Regel Dokumente, die nach dem frühesten wirksam beanspruchten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, nicht berücksichtigt, weil dieser nach Art. 89 als Anmeldetag gilt. Eine gewisse Ausdehnung der Recherche kann jedoch zu bestimmten Zwecken notwendig sein (siehe B-VI, 3, B-VI, 4 und B-VI, 5.3).

5.5 Unschädliche Offenbarungen

Art. 55 (1) a) und b)
Regel 25

Offenbarungen einer Erfindung bleiben außer Betracht, wenn sie weniger als sechs Monate vor der Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt sind (siehe G 3/98 und G 2/99) und entweder zurückgehen auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder auf eine Schaustellung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung. Die Recherchenabteilung gibt dennoch im Recherchenbericht Dokumente an, bei denen ihres Erachtens Anlass zu der Annahme besteht, dass sie zu einer der Kategorien gemäß B-X, 9.2.8 gehören. Auch für diese Dokumente ist daher der Anmeldetag der maßgebliche Zeitpunkt für die Recherche (siehe B-VI, 5.1 und B-XI, 4). Da die Frage des Missbrauchs generell erst nach der Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) auftritt und die Offenbarung auf einer Ausstellung die Frage der Identität der zur Schau gestellten Erfindung und der beanspruchten Erfindung einschließt, wird diese Angelegenheit von der Prüfungsabteilung untersucht.

5.6 Zweifel über den Stand der Technik

Da für Entscheidungen über die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern die Prüfungsabteilung zuständig ist (siehe B-III, 1.1), lässt die Recherchenabteilung hoch relevante Dokumente auch dann nicht außer Betracht, wenn Zweifel etwa über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. der öffentlichen Zugänglichkeit (z. B. Normen oder entsprechende vorbereitende Dokumente, siehe G-IV, 7.6) oder über den genauen Inhalt einer mündlichen Offenbarung bzw. den Gegenstand einer Ausstellung usw. bestehen, auf die sich solche Dokumente beziehen. Die Recherchenabteilung versucht, etwaige Zweifel auszuräumen, gibt aber trotzdem immer die betreffenden Schriftstücke im Recherchenbericht an und setzt die Recherche so fort, als ob sie das betreffende Dokument nicht gefunden hätte. Sie kann auch zusätzliche Dokumente anführen, die bei Zweifelsfällen zur Klärung beitragen (siehe B-X, 9.2.8). Die Stellungnahme zur Recherche enthält eine entsprechende Erläuterung.

Was die Dokumente anbelangt, so ist jedes darin enthaltene Datum ihrer Veröffentlichung als richtig zu akzeptieren, sofern es nicht gute Gründe dafür gibt, es anzuzweifeln, z. B. wenn die Recherchenabteilung ein früheres oder der Anmelder im Prüfungsverfahren ein späteres Veröffentlichungsdatum nachweisen kann. Ist das angegebene Veröffentlichungsdatum nicht genau genug (z. B. weil nur ein Monat oder eine Jahreszahl angegeben ist), um feststellen zu können, ob die Veröffentlichung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt für die Recherche erfolgt ist, so versucht die Recherchenabteilung, das exakte Datum festzustellen oder zumindest mit einer für diesen Zweck ausreichenden Genauigkeit einzugrenzen. In dieser Hinsicht kann ein Eingangsdatum, das beim EPA auf das Dokument aufgestempelt worden ist, oder ein Hinweis in einem anderen Dokument, das dann genannt werden muss (siehe B-X, 9.2.8), hilfreich sein. Die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments kann beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung überprüft werden (siehe C-IV, 1). Kann die Recherchenabteilung trotz aller Bemühungen den Veröffentlichungstag nicht mit ausreichender Genauigkeit ermitteln, um zu entscheiden, ob das Dokument vor oder nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag veröffentlicht wurde, wird bei der Anführung des Dokuments vom frühestmöglichen Veröffentlichungstag ausgegangen. Sind beispielsweise nur der Monat und das Jahr der Veröffentlichung bekannt, führt die Recherchenabteilung das Dokument so an, als wäre es am Ersten dieses Monats veröffentlicht worden.

6. Inhalt der Offenbarungen im Stand der Technik

6.1 Allgemeines

Die Recherchenabteilung gibt in der Regel nur solche Dokumente an, die in der Recherchendokumentation vorliegen oder zu denen sie in anderer Weise Zugang hat.

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen

Unter gewissen Umständen darf ein Dokument, dessen Inhalt nicht nachgeprüft worden ist, angegeben werden, sofern mit gutem Grund davon auszugehen ist, dass es inhaltlich mit einem anderen Dokument, das die Recherchenabteilung eingesehen hat, übereinstimmt. Beide Dokumente sind dann wie am Ende von B-X, 9.1.2 beschrieben im Recherchenbericht anzugeben. Wenn die Recherchenabteilung beispielsweise ein vor dem Anmeldetag in einer Nichtamtssprache des EPA veröffentlichtes Dokument zur Angabe ausgewählt hat, kann es sein, dass sie ein entsprechendes Dokument in einer Amtssprache des EPA (z. B. ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie oder eine Übersetzung eines Artikels), das möglicherweise nach dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, eingesehen hat. Es darf auch unterstellt werden, dass der Inhalt einer Zusammenfassung im Originaldokument enthalten ist, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges angegeben ist. Ebenso wird in der Regel davon ausgegangen, dass der Inhalt eines Berichts über eine mündliche Präsentation mit dieser Präsentation übereinstimmt.

Bevor die Recherchenabteilung ein Dokument anführt, dessen Sprache in der Abteilung nicht beherrscht wird, hat sie sich davon zu überzeugen, dass das Dokument bedeutsam ist (z. B. aufgrund einer maschinellen Übersetzung, einer Übersetzung eines Kollegen, eines gleichwertigen Dokuments oder einer Zusammenfassung in einer bekannten Sprache, aufgrund einer im anzuführenden Dokument enthaltenen Zeichnung oder chemischen Formel oder nach Abfrage von Datenbankindizes, die sich auf den technischen Inhalt des Dokuments beziehen (siehe B-X, 9.1.3)).

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument

Wenn ein Problem mit einer Zusammenfassung besteht, weil sie offenbar im Widerspruch zu ihrem Ausgangsdokument oder zu anderen Zusammenfassungen desselben Ausgangsdokuments steht, geht die Recherchenabteilung wie folgt vor:

i) Sie führt das Ausgangsdokument an, wenn es in einer zugänglichen Sprache (insbesondere in der Sprache eines EPÜ-Vertragsstaats) abgefasst und für die Recherchenabteilung direkt verfügbar oder leicht zu beschaffen ist.

ii) Sie führt die Zusammenfassung an, wenn das Ausgangsdokument in einer unzugänglichen Sprache (z. B. Russisch, Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch) abgefasst und/oder schwer zu beschaffen ist. Existieren mehrere Zusammenfassungen, so führt sie die für die beanspruchte Erfindung relevanteste an, auch bei etwaigen Widersprüchen zwischen dieser Zusammenfassung und den anderen bzw. dem Ausgangsdokument.

Im Recherchenbericht ist das Ausgangsdokument als &-Dokument der angeführten Zusammenfassung angegeben. Ist es verfügbar, aber in einer unzugänglichen Sprache (z. B. in Japanisch) abgefasst, so werden sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument für den Anmelder zur Verfügung gestellt sowie in die Akte aufgenommen (siehe B-X, 9.1.2). Die Recherchenabteilung muss in der Stellungnahme zur Recherche ausführen, warum ihrer Auffassung nach ein Widerspruch vorliegt.

Stimmt eine Zusammenfassung mit dem Ausgangsdokument insoweit nicht überein, dass sie unrichtig ist, dann ist die Zusammenfassung nicht Teil des Stands der Technik, sondern diesen bildet das Ausgangsdokument (T 77/87). Für die Zwecke des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche ist jedoch davon auszugehen, dass die Zusammenfassung eine getreue inhaltliche Wiedergabe des Ausgangsdokuments ist, es sei denn, die Abweichungen zwischen beiden sind offensichtlich. Da dem Anmelder sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument und eine maschinelle Übersetzung des Ausgangsdokuments zur Verfügung gestellt werden (siehe B-X, 9.1.3 und 12), kann er deren Offenbarungen miteinander vergleichen und sich eine Meinung darüber bilden, inwieweit die Zusammenfassung technisch zutreffend ist. Er kann die obige Annahme auch später im Prüfungsverfahren noch widerlegen, z. B. indem er eine Übersetzung des Ausgangsdokuments vorlegt.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik

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

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

Wenn die Recherchenabteilung bei der Abfrage in einer Datenbank, die durch Zusammenfassung von Ausgangsdokumenten (z. B. Patenten, Zeitschriftenartikeln oder Büchern) und Herleitung der darin offenbarten chemischen Verbindungen erstellt wurde, eine Verbindung ermittelt, diese aber beim Lesen des Ausgangsdokuments nicht finden kann, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Fehler vorliegt und die Verbindung in dem Dokument nicht offenbart ist. So gehören z. B. Verbindungen, die zwar genannt sind, deren Struktur aber nicht abgebildet ist, dennoch zur Offenbarung und werden in der Zusammenfassung erfasst. Zudem verwenden die Betreiber in ihrer Datenbank eine Standard-Nomenklatur, was Autoren von Fachliteratur häufig nicht tun. Insofern kann sich die im Datensatz angegebene Bezeichnung der Verbindung von der im Ausgangsdokument unterscheiden.

Wenn jedoch die Recherchenabteilung die Verbindung tatsächlich nicht im Ausgangsdokument findet, diese aber für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant ist, kann sie sich beim Datenbankbetreiber erkundigen, warum die Verbindung in der Zusammenfassung des Ausgangsdokuments erwähnt wird und wo genau sie dort offenbart ist. Liegt bei Abfassung des Recherchenberichts noch keine Antwort des Datenbankbetreibers vor, geht die Recherchenabteilung davon aus, dass die Verbindung in dem Dokument tatsächlich offenbart ist, und führt das Dokument im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche an. Gleichzeitig setzt sie jedoch die Recherche fort, als ob es die Verbindung nicht gäbe.

7. Internet-Offenbarungen – Fachzeitschriften

Bei einigen Fachzeitschriften ist auf der Website des Verlags das Datum der Online-Veröffentlichung angegeben, insbesondere wenn es vom Erscheinungstag der Papierausgabe abweicht (ABl. EPA 2009, 456). Wenn eine Zeitschrift online veröffentlicht wurde, sind verschiedene Szenarien möglich (siehe G-IV, 7.5.3.1). In allen Fällen macht die Recherchenabteilung eine Kopie von der Internetseite des Verlags, auf der sie den Tag der Veröffentlichung und/oder Vorveröffentlichung der (elektronischen Fassung und der Papierausgabe der) Publikation gefunden hat, und führt diese im Recherchenbericht als Dokument der Kategorie L an. Am besten wird dies unmittelbar erledigt, nachdem die Website gefunden wurde, weil ihr Inhalt in dem Zeitraum zwischen Recherche und Sachprüfung umstrukturiert oder gelöscht werden könnte.

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung dient als Regulativ im Interesse eines effizienten Erteilungsverfahrens (T 110/82 und F-V, 6). Es wäre ungerechtfertigt, Anmeldungen, die wegen ihres heterogenen Inhalts weit überdurchschnittliche Bearbeitungskosten, insbesondere im Bereich der Recherche, verursachen, als einheitlich anzusehen, da diese Kosten zum Teil von den Gebühren anderer Anmeldungen mitgetragen werden müssten. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass der Inhalt einer Anmeldung ohne Weiteres verständlich sein sollte, was bei einem heterogenen Gegenstand nicht immer der Fall ist.

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

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht

Regel 64

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung nicht einheitlich ist (siehe F-V, 1), so recherchiert sie und erstellt einen teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 64 (1) für die Teile, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder einheitliche Gruppe von Erfindungen) beziehen (siehe F-V, 3.4). Der teilweise europäische Recherchenbericht wird durch eine Aufzählung der identifizierten einzelnen Erfindungen ergänzt.

Was die Stellungnahme zur Recherche bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betrifft, siehe B-XI, 5.

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren

Regel 64 (1)
Nr. 6.1 VAA

Die Recherchenabteilung unterrichtet den Anmelder über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung und fordert ihn auf, für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten eine weitere Recherchengebühr zu entrichten, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Zusammen mit dieser Aufforderung erhält der Anmelder eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung bzw. einheitlichen Gruppe von Erfindungen (siehe F-V, 3.4) sowie zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit übermittelt. Die vorläufige Stellungnahme dient nur zur Information, eine Erwiderung auf die darin erhobenen Einwände ist nicht erforderlich. Falls der Anmelder dennoch eine Erwiderung einreicht, wird diese von der Recherchenabteilung bei Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts nicht berücksichtigt (siehe Mitteilung des EPA vom 3. März 2017, ABl. EPA 2017, A20).

1.2.1 Allgemeines

Die weiteren Recherchengebühren müssen innerhalb von zwei Monaten entrichtet werden (Regel 64 (1)). Anmelder, die das automatische Abbuchungsverfahren nutzen und nicht wünschen, dass alle oder einige

der weiteren Erfindungen recherchiert werden, müssen dies dem EPA innerhalb dieser Zahlungsfrist mitteilen, weil sonst alle weiteren Recherchengebühren am letzten Tag der Zahlungsfrist automatisch abgebucht werden.

a) Wenn der Anmelder keine weiteren Recherchengebühren fristgerecht entrichtet, wird keine weitere Recherche durchgeführt und der Teilrecherchenbericht wird zum endgültigen Recherchenbericht, dem die Stellungnahme zur Recherche beiliegt. Die endgültige Entscheidung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung wird trotzdem von der Prüfungsabteilung oder – im Fall einer Beschwerde – in letzter Instanz von der Beschwerdekammer gefällt (B-VII, 1.4 und C-III, 3.2.1).

b) Wenn der Anmelder fristgerecht weitere Recherchengebühren für eine oder mehrere der übrigen Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen entrichtet, wird für diese Erfindungen eine weitere Recherche durchgeführt. Der endgültige Recherchenbericht wird dann für alle Erfindungen erstellt, für die Recherchengebühren entrichtet wurden, d. h. die erste Erfindung und diejenigen, die Gegenstand der weiteren Recherche waren. Wenn die Anmeldung in Bezug auf die Erfindungen, für die weitere Recherchengebühren entrichtet wurden, die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt, wird dies in der Stellungnahme zur Recherche erwähnt. Beispiel: Erfindung 1 wurde recherchiert, und der Anmelder hat eine weitere Recherchengebühr für Erfindung 3 entrichtet. Der Gegenstand von Erfindung 3 ist nicht neu. Dann befasst sich die Stellungnahme zur Recherche mit Erfindung 1 und erhebt einen Einwand wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands von Erfindung 3.

1.2.2 Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit

Wird bei einer europäischen Patentanmeldung mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase festgestellt, so wird eine Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung durchgeführt (siehe F-V, 3.4), und der Anmelder wird aufgefordert, weitere Recherchengebühren für die übrigen Erfindungen zu entrichten. Der Anmelder wird außerdem darauf hingewiesen, dass auch bei nachträglicher Erhebung eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit keine weitere Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren ergeht.

Wenn der Anmelder weitere Recherchengebühren für eine oder mehrere der übrigen Erfindungen entrichtet, wird eine Recherche für diese Erfindungen durchgeführt.

Wenn bei dieser weiteren Recherche für eine oder mehrere dieser Erfindungen nachträglich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird, wird nur die erste Erfindung in jeder Gruppe von Erfindungen recherchiert. Der Anmelder wird nicht aufgefordert, weitere Recherchengebühren zu entrichten.

In der Stellungnahme zur Recherche legt die Recherchenabteilung die Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit dar und nimmt zur Patentierbarkeit der recherchierten Erfindungen Stellung (siehe B-XI, 5).

Für Erfindungen, zu denen keine Recherche durchgeführt wurde, können Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe C-IX, 1.2).

Beispiel

Die Recherchenabteilung erhebt einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit und ermittelt vier verschiedene Erfindungen A, B, C, D. Die erste Erfindung A wird recherchiert, und der Anmelder wird aufgefordert, weitere Recherchengebühren für die Erfindungen B, C und D zu entrichten. Die vorstehend aufgeführte Formulierung wird verwendet.

Der Anmelder entrichtet zwei weitere Recherchengebühren für die Erfindungen B und C. Bei der weiteren Recherche wird für B mangelnde Einheitlichkeit nachträglich festgestellt, und B weiter in die Gruppen von Erfindungen B1, B2 und B3 unterteilt.

In diesem Fall werden nur B1 und C recherchiert. In der Stellungnahme zur europäischen Recherche muss vollständig begründet werden, warum die Ansprüche der Anmeldung in A, B, C und D unterteilt wurden und warum B dann in B1, B2 und B3 unterteilt wurde. Außerdem ist zur Patentierbarkeit von A, B1 und C Stellung zu nehmen.

Die Prüfung der Anmeldung in der europäischen Phase erfolgt auf der Grundlage von A, B1 oder C (siehe C-III, 3.2.2). Die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, können als Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe C-IX, 1.2).

1.2.3 Der Anmelder hat nicht alle weiteren Recherchengebühren entrichtet

Der Anmelder muss immer genau angeben, für welche Erfindungen die weiteren Recherchengebühren entrichtet wurden. In Fällen, in denen der Anmelder einige, aber nicht alle der verlangten weiteren Recherchengebühren entrichtet und nicht angegeben hat, für welche Erfindungen die Zahlungen entrichtet wurden, wird die Recherchenabteilung versuchen, herauszufinden, welche Erfindungen durch ihre weitere(n) Recherche(n) abgedeckt werden sollen.

1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind

Bei der Recherche zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung können auch Dokumente ermittelt werden, die nur für die anderen Erfindungen bedeutsam sind. Diese sind aber nicht zwingend in den teilweisen europäischen Recherchenbericht aufzunehmen, es sei denn, sie bilden die Grundlage für einen nachträglichen Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit (siehe F-V, 5 und 7).

1.4 Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit

Die Recherchenabteilung wendet bei der Beurteilung der Einheitlichkeit im Recherchenstadium dieselben Kriterien an, die auch für die Sachprüfung gelten (siehe F-V). Insbesondere erhebt sie Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb, weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikationsgruppen zugeordnet sind, bzw. nicht nur um die Recherche auf bestimmte Teile der Dokumentation, beispielsweise bestimmte Klassifikationsgruppen, zu beschränken (siehe jedoch B-V, 3.3).

Die Beurteilung der Einheitlichkeit im Recherchenstadium ist nicht endgültig. In der Regel wird sich die Recherchenabteilung eine erste Meinung gebildet haben, bevor sie die Recherche durchführt. Diese erste Beurteilung erfolgt zwangsläufig prima facie auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet und des in der Anmeldung erwähnten Stands der Technik. Während und nach der Recherche wird die erste Beurteilung dann angesichts der ermittelten Dokumente neu überdacht. Zu Beginn der Sachprüfung wird die Beurteilung erneut überprüft. Selbst der dann eingenommene Standpunkt kann später im Verfahren angesichts neuer Tatsachen und Beweise nochmals geändert werden.

Als allgemeine Regel ist aber an einer bereits getroffenen Feststellung zur Einheitlichkeit festzuhalten, es sei denn, es gibt triftige Gründe, davon abzurücken. Die endgültige Entscheidung in der Frage wird von der Prüfungsabteilung oder – im Fall einer Beschwerde – in letzter Instanz von der Beschwerdekammer gefällt. Insofern sind alle früheren Feststellungen zur Einheitlichkeit grundsätzlich revidierbar.

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren

Regel 64 (2)
Regel 164 (5)

Der Anmelder kann im Prüfungsstadium der Feststellung, die Erfindung sei nicht einheitlich, widersprechen und eine Erstattung einer oder mehrerer der entrichteten weiteren Recherchengebühren verlangen. Hält die Prüfungsabteilung dies für gerechtfertigt, so wird die betreffende Gebühr zurückerstattet (siehe jedoch B-XI, 1.2).

2.2 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit

In Ausnahmefällen – vor allem wenn die mangelnde Einheitlichkeit nicht sofort ersichtlich war und "a posteriori" festgestellt wird und die verschiedenen identifizierten Erfindungen konzeptionell sehr ähnlich sind – ist der zusätzliche Zeit- und Kostenaufwand für eine vollständige Recherche und das Verfassen einer Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) für alle Erfindungen gering. In diesen Fällen wird die Recherche für die weitere(n) Erfindung(en) zusammen mit der Recherche für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung abgeschlossen. Alle Ergebnisse werden dann in einen einzigen Recherchenbericht aufgenommen, in dem der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird und die verschiedenen Erfindungen angegeben werden. Aus diesem Bericht geht ferner hervor, dass die Recherchenabteilung den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer

Recherchengebühren aufgefordert hat, weil alle Ansprüche ohne einen Arbeitsaufwand, der eine solche Gebühr gerechtfertigt hätte, recherchiert werden konnten. In der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe B-XI, 5).

2.3 Ergänzende europäische Recherche

Art. 153 (7)
Regel 164 (1)

Ergibt sich bei einer ergänzenden europäischen Recherche im Anschluss an eine internationale (PCT-)Recherche eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung, so wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Erfindung bzw. die Gruppe von Erfindungen erstellt, die in den der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde liegenden Ansprüchen zuerst erwähnt ist (Regel 164 (1) a), siehe F-V, 3.4), unabhängig davon, was die ISA in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt hat. Zusammen mit diesem teilweisen Recherchenbericht erhält der Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten (Regel 164 (1) b)), d. h. es findet dasselbe Verfahren Anwendung wie bei der Aufforderung nach Regel 64 (1) bei mangelnder Einheitlichkeit von europäischen Direktanmeldungen (siehe B-VII, 1.2). Dem Anmelder wird außerdem eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung bzw. Gruppe von Erfindungen sowie zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit übermittelt.

3. Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63

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

Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind

1. Allgemeines

Die in Regel 39.1 PCT aufgeführten Gegenstände können auch nach dem EPÜ als von der Recherche ausgeschlossen betrachtet werden, weil sie entweder als nicht gewerblich anwendbar gelten (Art. 57) oder in dem Maße, in dem sich die europäische Patentanmeldung auf diese Gegenstände als solche bezieht, nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind oder eine Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) und c) darstellen. Soweit die Ansprüche solche Gegenstände betreffen, werden sie nicht recherchiert (das Verfahren zur Einschränkung der Recherche nach Regel 63 ist in B-VIII, 3.1 bis 3.4 behandelt). Zum Sonderfall der Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, siehe B-VIII, 2.1.

Art. 52 (2) und (3)
Art. 53
Art. 57
Regel 63

Für eine abschließende Entscheidung über die Patentierbarkeit des Gegenstands ist die Prüfungsabteilung zuständig, aber auch die Recherchenabteilung bildet sich hierüber eine Meinung, um die Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und um beurteilen zu können, ob die Recherche zu beschränken und somit das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden ist (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4). Auch sie muss daher andere Patentierbarkeitserfordernisse als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit untersuchen (siehe G-II und G-III).

Art. 52

Es kann auch sein, dass potenziell nicht patentierbare Gegenstände nur in einigen der Ansprüche oder nur in einem Teil eines Anspruchs gefunden werden. Dies wird dann in der Aufforderung nach Regel 63 (1) und im etwaigen späteren teilweisen Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 (2) an die Stelle des Recherchenberichts tritt, angegeben.

Regel 63

2. Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit

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

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst (siehe G-II, 4.2) und deshalb nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist, kann eine sinnvolle Recherche möglich sein, wenn das entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffs ist, zu der eine Recherche durchgeführt werden kann; in diesem Fall wäre das Verfahren nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4) nicht erforderlich. Verfahrensansprüche können z. B. wie folgt abgefasst sein:

"Verfahren zur Behandlung von Demenz, bei dem einem Patienten eine Verbindung der Formel X zugeführt wird",

oder

"Verfahren zur Diagnose der Krankheit Y am menschlichen/tierischen Körper, das die Schritte A, B und C umfasst"

Diese Verfahrensansprüche sind nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. In den meisten Fällen kann sie der Anmelder jedoch im Prüfungsverfahren in eine gewährbare Form umformulieren (siehe G-II, 4.2). Sie werden deshalb recherchiert, denn sie sind in der Regel gekennzeichnet durch die Wirkung des Stoffs X, durch mindestens einen der Schritte A, B und C, die nicht direkt am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, oder durch die Verwendung von Reagenzien und weniger durch die eigentliche Therapie oder Diagnose am menschlichen/tierischen Körper.

Enthält ein Anspruch allerdings spezifische Verfahrensmerkmale (z. B. Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie), so ist eine sinnvolle Recherche unter Umständen nicht möglich. In Zweifelsfällen versendet die Recherchenabteilung eine Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.1). Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, wird der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) darüber infomiert, dass der betreffende Gegenstand von der Patentierbarkeit ausgenommen ist (siehe B-XI, 3).

2.2 Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände

Die in Art. 52 (2) aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche (Art. 52 (3)) werden als nichttechnisch betrachtet (G-II, 1 und 2). Bei Ansprüchen, die sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale aufweisen, ermittelt die Recherchenabteilung, welche Merkmale zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen (siehe G-VII, 5.4), und die Recherche deckt alle diese Merkmale ab.

Merkmale, die für sich betrachtet nichttechnisch zu sein scheinen, können dennoch zum technischen Charakter einer beanspruchten Erfindung beitragen, wenn sie im Kontext dieser Erfindung zu einer technischen Wirkung beitragen, die einem technischen Zweck dient. Die bloße Umsetzung von Wirkungen, die dem ausgeschlossenen Gegenstand inhärent sind (T 1543/06) oder aus der Umgehung der technischen Aufgabe resultieren statt zu einer technischen Lösung beizutragen, gilt nicht als technische Wirkung (T 258/03). Beispiele dafür, wie der Beitrag jedes der in Art. 52 (2) aufgeführten Merkmale zum technischen Charakter zu bewerten ist, finden sich unter G-II, 3.1 – 3.7.

Beanspruchte Merkmale werden im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen analysiert, um festzustellen, ob sie eine technische Wirkung erzeugen und zu einer technischen Lösung für eine technische Aufgabe beitragen (siehe B-III, 3.2 und B-IV, 1.1). Besonders berücksichtigt werden spezifische Ausführungsformen, die in der Beschreibung und den Zeichnungen offenbart sind und von denen mit Grund angenommen werden kann, dass die Ansprüche darauf beschränkt werden (siehe B-III, 3.5), weil sie den beanspruchten Merkmalen technischen Charakter verleihen könnten.

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass einige Anspruchsmerkmale nicht zum technischen Charakter der beanspruchten Erfindung beitragen, wird dies in der Stellungnahme zur Recherche angegeben. Falls ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben wird und sich herausstellt, dass zumindest einige der Unterscheidungsmerkmale keine technische Wirkung haben, die zur Lösung einer technischen Aufgabe beiträgt (siehe G-VII, 5.4), ist diese Feststellung zu begründen.

2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden

Bei Ansprüchen, die auf computerimplementierte Geschäftsmethoden gerichtet sind und bei denen die Merkmale, die zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen, so bekannt sind, dass ihr Vorhandensein zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht mit Grund angezweifelt werden kann (T 1411/08, Nrn. 4.1 und 4.2 der Entscheidungsgründe sowie T 690/06, Nr. 13 der Entscheidungsgründe), muss die Recherchenabteilung keinen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik im Recherchenbericht anführen. Die Merkmale sind dann "notorisches Fachwissen", das nicht schriftlich belegt werden muss. "Notorisches Fachwissen" darf nicht verwechselt werden mit dem allgemeinen Wissensstand des Fachmanns, der berechtigt infrage gestellt werden kann (G-VII, 2 und 3.1). In solchen Ausnahmefällen kann ein Recherchenbericht ohne angeführte Unterlagen nach Regel 61 erstellt werden (ABl. EPA 2007, 592). Dieser ist zu unterscheiden von einer No-Search-Erklärung oder einem teilweisen Recherchenbericht nach Regel 63 (2).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Regel 63

Zusätzlich zu den unter B-VIII, 1 genannten Gründen kann eine Aufforderung nach Regel 63 (1) auch dann verschickt und die Recherche später nach Regel 63 (2) eingeschränkt werden, wenn die Anmeldung den einschlägigen Erfordernissen des EPÜ so wenig entspricht, dass eine

sinnvolle Recherche aller oder einiger Ansprüche bzw. eines Teils eines Anspruchs unmöglich ist. In solchen Fällen wendet die Recherchenabteilung das Verfahren nach Regel 63 an (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4 und ABl. EPA 2009, 533).

Regel 63 bezieht sich ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses für die später vorzunehmende Prüfung. Auch wenn eine Recherche nicht zu einem Ergebnis führt, das im Prüfungsverfahren verwendet werden kann, kann sie nicht auf der Grundlage von Regel 63 verweigert werden (siehe T 1242/04).

Was "*sinnvoll*" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Sie kann ihre Entscheidung im Lichte einer etwaigen Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) ändern (siehe B-VIII, 3.2). Wie die Recherchenabteilung ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Eine Einschränkung der Recherche muss sorgfältig erwogen werden. Es gibt Fälle, in denen eine Recherche praktisch unmöglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen des EPÜ nicht entsprochen wird, beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters. Der Begriff "sinnvoll" muss jedoch immer in vernünftiger Weise ausgelegt werden, d. h. Regel 63 darf nicht nur deshalb geltend gemacht werden, weil eine Recherche schwierig ist oder nicht zu Ergebnissen führt, die für das spätere Prüfungsverfahren von Bedeutung sind.

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

Die folgende – nicht erschöpfende – Reihe von Beispielen soll veranschaulichen, wann Regel 63 Anwendung finden kann:

i) Ansprüche nicht gestützt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel ist ein Anspruch, der so breit formuliert ist, dass der Umfang zumindest in gewissem Maße spekulativ ist, d. h. nicht von der Offenbarung der Anmeldung gestützt wird. Er ist dann so breit, dass eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit nicht durchgeführt werden kann, sondern nur auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass nur eines oder mehrere der in der Beschreibung offenbarten spezifischen Beispiele recherchiert werden. Dementsprechend kann das Verfahren nach Regel 63 (1) angewendet werden (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4). Grundlage für die Anwendung wären hier die Nichterfüllung der Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung und der Stützung nach den Art. 83 und 84 (siehe F-III, 1 und 2 und F-IV, 6). Die Frage, ob diese Erfordernisse erfüllt sind, ist jedoch aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen.

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel ist der Fall, in dem so viele Ansprüche oder so viele unter einen Anspruch fallende Möglichkeiten vorliegen, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird (siehe jedoch B-VIII, 4 zu mehreren unabhängigen Ansprüchen in der gleichen Kategorie). Eine Recherche, insbesondere eine vollständige Recherche, kann dann in der Praxis unmöglich sein. Auch hier kann die Anwendung der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines teilweisen Recherchenberichts (gemäß den in B-VIII, 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde, anstelle des Recherchenberichts zweckmäßig sein, da die Ansprüche so wenig prägnant formuliert sind, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe Art. 84, F-IV, 5).

iii) Ansprüche nicht deutlich

Ein Beispiel ist der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition seiner Erfindung gewählte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik unmöglich macht, zum Beispiel weil im Stand der Technik nicht derselbe oder überhaupt kein Parameter verwendet wurde. Der vom Anmelder gewählte Parameter kann dann unklar sein (siehe Art. 84, F-IV, 4.11), und er kann sogar so unklar sein, dass er eine sinnvolle Recherche der Ansprüche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs unmöglich macht. In diesem Fall kann die Anwendung der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines teilweisen Recherchenberichts (oder in Ausnahmefällen gar keines Recherchenberichts) nach Regel 63 (2) (gemäß den in B-VIII, 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) zweckmäßig sein, nachdem die Recherche auf die Ausführungsbeispiele beschränkt wurde, soweit sie verständlich sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewünschte Parameter erhalten wird (eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) würde dann bei der Bestimmung des zu recherchierenden Gegenstands wie in B-VIII, 3.2 beschrieben berücksichtigt).

iv) Ansprüche verstoßen gegen Art. 76 oder Art. 123 (2)

Regel 63 kann auch in den folgenden Fällen in Bezug auf Ansprüche Anwendung finden, die hinzugefügte Gegenstände enthalten (siehe B-VIII, 6):

– Ansprüche in Teilanmeldungen, die gegen Art. 76 verstoßen;

– Anmeldungen, bei denen die Ansprüche nach dem Anmeldetag eingereicht wurden und die gegen Art. 123 (2) verstoßen; oder

– Euro-PCT-Anmeldungen, für die geänderte Ansprüche als Grundlage für die ergänzende europäische Recherche eingereicht wurden, und die gegen Art. 123 (2) verstoßen.

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

Wie solche Fälle, in denen Regel 63 Anwendung findet, im späteren Prüfungsverfahren behandelt werden, ist in H-II, 5 und H-IV, 4.1.1 beschrieben.

3.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands

Regel 63 (1) und (2)

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

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

3.2 Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)

3.2.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung

Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand selbst. In diesem Fall wird ein teilweiser Recherchenbericht oder in Ausnahmefällen eine No-Search-Erklärung erstellt. Da sich die Einschränkung der Recherche auch auf die Prüfung auswirkt (siehe H-II, 5 und H-IV, 4.1.1), wird eine verspätet eingereichte Erwiderung zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen, weil sie sich als nützlich erweisen kann, um die Argumente der Recherchenabteilung für eine unvollständige Recherche zu überprüfen.

Weil der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden sollte, kann der Anmelder bei Versäumnis der Zweimonatsfrist nach Regel 63 keine Weiterbehandlung beantragen. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich (siehe ABl. EPA 2009, 533).

3.2.2 Rechtzeitige Erwiderung

Regel 63 (2)

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

Reagiert der Anmelder zwar rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), aber der angegebene Gegenstand ist immer noch nicht vollständig recherchierbar, so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand selbst, wobei sie jedoch soweit wie möglich die Erwiderung des Anmelders berücksichtigt; in Ausnahmefällen kann sie entscheiden, dass überhaupt keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann.

Auf eine Mitteilung nach Regel 63 (1) hin eingereichte Erklärungen, die neu formulierte Ansprüche umfassen, gelten nicht als geänderte Ansprüche im Sinne von Regel 137 (1), sondern werden lediglich als Erläuterungen zu den ursprünglich eingereichten Ansprüchen behandelt. Der Anmelder muss diese neu formulierten Ansprüche formell in das Verfahren einführen, indem er innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) oder (2) eine entsprechende Erklärung einreicht. Diese Bestätigung kann entweder zusammen mit der Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (Regel 70a (1) und (2)) oder gegebenenfalls im Rahmen der Erfüllung der Erfordernisse nach Regel 70 (1) oder (2) eingereicht werden. Die Recherchenabteilung berücksichtigt diese Erläuterungen soweit möglich bei der Erstellung des Recherchenberichts. Sowohl im Recherchenbericht als auch in der Stellungnahme zur Recherche muss klar angegeben werden, was Gegenstand der Recherche war.

Statt den zu recherchierenden Gegenstand anzugeben, kann der Anmelder auch rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) reagieren, indem er lediglich begründet, warum seiner Auffassung nach der gesamte beanspruchte Gegenstand sinnvoll recherchiert werden kann. Kann er mit dieser Begründung die Recherchenabteilung überzeugen, so wird ein vollständiger Recherchenbericht erstellt. Die Recherche wird deshalb nicht eingeschränkt und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Prüfung treten nicht ein. Kann er die Recherchenabteilung nicht oder nur teilweise überzeugen, so bestimmt sie selbst, welchen Gegenstand sie recherchiert, und erstellt dann einen teilweisen Recherchenbericht oder in Ausnahmefällen eine No-Search-Erklärung. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 63, eine No-Search-Erklärung oder ein teilweiser Recherchenbericht im Recherchenstadium angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung. Diese kann feststellen, dass sie eine zusätzliche Recherche durchführen muss (siehe C-IV, 7.3).

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

Eine Rücksprache ist möglich, wenn der Anmelder anruft, um sich über das weitere Vorgehen zu erkundigen, nachdem eine Aufforderung gemäß Regel 63 ergangen ist. Die Rücksprache beschränkt sich auf formale Fragen zum Inhalt der Aufforderung und die Optionen des Anmelders. Es wird eine Niederschrift über die Rücksprache erstellt, die dem Anmelder (ohne Festsetzung einer Frist) lediglich zur Kenntnisnahme übermittelt wird. Die Rücksprache an sich gilt nicht als Erwiderung auf die Aufforderung, sodass der Anmelder weiterhin innerhalb der gesetzten Frist eine schriftliche Erwiderung einreichen muss.

3.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

In den beiden Bestandteilen des EESR, nämlich dem Recherchenbericht (bzw. der No-Search-Erklärung) und der Stellungnahme zur Recherche, nennt die Recherchenabteilung die Gründe, warum sie es nach Regel 63 nicht für möglich hielt, eine sinnvolle Recherche zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands oder dem gesamten beanspruchten Gegenstand durchzuführen, sowie den Gegenstand, der gegebenenfalls entsprechend den in B-VIII, 3.2 dargelegten Verfahren recherchiert wurde. Außerdem wird der Anmelder mit der Stellungnahme zur Recherche aufgefordert, seine Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken (um Regel 63 (3) zu entsprechen). Die im Recherchenbericht angeführten und in der Stellungnahme zur Recherche genannten Dokumente beziehen sich nur auf diesen Gegenstand. Auch wenn der recherchierte Gegenstand den Erfordernissen des EPÜ entspricht (und insbesondere neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist, aber auch den anderen Erfordernissen wie Klarheit nach Art. 84 genügt), wird die Stellungnahme zur Recherche negativ ausfallen, weil die Ansprüche nicht in ihrem gesamten Umfang diesen Erfordernissen entsprechen.

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

3.4 Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen

Es gibt Fälle, in denen die Anmeldung nicht nur den Erfordernissen des EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage eines Teils des beanspruchten Gegenstands eine sinnvolle Recherche im Stand der Technik durchzuführen (siehe B-VIII, 1, 2 und 3), sondern auch nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 entspricht. Manchmal ist es in solchen Fällen ausreichend, wenn die Recherchenabteilung lediglich einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) (siehe B-VII, 1.1 und 1.2) versendet, nämlich beispielsweise dann, wenn eine große Zahl von Ansprüchen zu gravierender mangelnder Knappheit führt, was aber dadurch gelöst werden kann, dass die Ansprüche auf die verschiedenen Erfindungen aufgeteilt werden.

In anderen Fällen jedoch muss die Recherchenabteilung möglicherweise sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren für andere Erfindungen als die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 63 (1) (Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands) anwenden. In diesem Fall versendet das EPA zunächst die Aufforderung nach Regel 63 (1). In Fällen, in denen die mangelnde Einheitlichkeit schon erkennbar ist, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen) ("erste Erfindung" - siehe F-V, 3.4) und den Ansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, was in Bezug auf diese "erste Erfindung" recherchiert werden soll.

Hat der Anmelder bis zum Ablauf der Frist gemäß Regel 63 (1) nicht geantwortet, wird der gegebenenfalls zu recherchierende Gegenstand der ersten Erfindung gemäß den in B-VIII, 3.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht (bzw. ausnahmsweise eine No-Search-Erklärung) erstellt und dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung übermittelt, weitere Recherchengebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten. Der Anmelder erhält auch eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der ersten Erfindung sowie zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit. Gegebenenfalls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 63 (1) aufgefordert werden, den Gegenstand klarzustellen, der in Bezug auf andere Erfindungen recherchiert werden soll, für die er später weitere Recherchengebühren zahlt.

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass anstatt der Aufforderung nach Regel 64 eine Aufforderung nach Regel 164 (1) verschickt wird. *Regel 164*

Regel 63 gilt auch für Recherchen, die nach Regel 164 (2) durchgeführt werden (siehe C-III, 3.1). Wie bei Recherchen für europäische Direktanmeldungen muss ein Einwand nach Regel 63 in Bezug auf eine Erfindung, für die eine Recherchengebühr zu entrichten ist, in der Aufforderung zur Entrichtung dieser Gebühr enthalten sein. *Regel 164*

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

4.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe F-IV, 3.2), so kann sie den Anmelder auffordern, innerhalb von zwei Monaten regelkonforme Patentansprüche anzugeben, auf deren Grundlage die Recherche durchgeführt werden kann. Genau wie bei einer Aufforderung nach Regel 64 liegt es im Ermessen der Recherchenabteilung, die Aufforderung zu senden oder eine vollständige *Regel 62a (1)*

Recherche aller Ansprüche durchzuführen und den Einwand nach Regel 43 (2) nur in der schriftlichen Stellungnahme zu erheben.

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

4.2.1 Nicht rechtzeitige Erwiderung

Teilt der Anmelder die zu recherchierenden Ansprüche nicht rechtzeitig mit, so wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs in jeder Kategorie durchgeführt. In beiden Fällen wird ein teilweiser Recherchenbericht erstellt. Da sich die Einschränkung der Recherche auf die Prüfung auswirkt (siehe H-II, 5 und H-IV, 4.1.1), wird wie bei einer verspäteten Antwort auf eine Aufforderung nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.2.1) eine verspätet eingereichte Erwiderung zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen.

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

4.2.2 Rechtzeitige Erwiderung

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

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

Beispiel

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

Zum Verfahren für den Fall, dass der Anmelder versucht, Änderungen einzureichen, siehe B-VIII, 3.2.2.

Anstatt den/die zu recherchierenden unabhängigen Anspruch/Ansprüche anzugeben, kann der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) auch lediglich begründen, warum seiner Ansicht nach

die Ansprüche Regel 43 (2) entsprechen (d. h. warum mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie unter eine oder mehrere der in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen). Lässt sich die Recherchenabteilung von den Argumenten des Anmelders überzeugen, erstellt sie einen Recherchenbericht auf der Grundlage aller Ansprüche, und die Auswirkungen, die eine Einschränkung der Recherche auf die Prüfung hat, treten nicht ein. Kann der Anmelder die Recherchenabteilung aber nicht überzeugen, erstellt sie einen Recherchenbericht nur zum ersten unabhängigen Anspruch dieser Kategorie. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 62a angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung.

Der Anmelder kann auf eine Aufforderung nach Regel 62a hin auch Argumente gegen die Feststellungen in der Aufforderung einreichen und als Hauptantrag eine Recherche aller eingereichten Ansprüche beantragen sowie alternativ für den Fall, dass die Recherchenabteilung immer noch nicht überzeugt sein sollte, die zu recherchierenden unabhängigen Ansprüche angeben (siehe auch H-III, 3.2).

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

4.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

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

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

Wird für einen unabhängigen Anspruch die Anspruchsgebühr nicht entrichtet und gilt dies nach Regel 45 (3) oder Regel 162 (4) als Verzicht auf diesen Anspruch (siehe A-III, 9), so kann der Anmelder diesen Anspruch in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) nicht angeben, weil zu einem solchen Anspruch keine Recherche durchgeführt wird (siehe B-III, 3.4). Werden solche Ansprüche angegeben, lässt die Recherchenabteilung diese außer Acht und wendet stattdessen Regel 62a (1) letzter Satz an und recherchiert den ersten unabhängigen Anspruch in der betreffenden Kategorie, für den die Anspruchsgebühr **entrichtet wurde**.

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

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

Es gibt Fälle, in denen die Anmeldung nicht nur die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe B-VIII, 4.1 und F-IV, 3.2), sondern auch mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 aufweist. Manchmal ist es ausreichend, wenn die Recherchenabteilung nur einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) versendet (siehe B-VII, 1.1 und 1.2).

In anderen Fällen kann es aber auch vorkommen, dass die Recherchenabteilung sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung des Anmelders zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren für andere Erfindungen als die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 62a (1) (Aufforderung des Anmelders, die unabhängigen Ansprüche anzugeben, die recherchiert werden sollen) anwenden muss. Sie sendet dem Anmelder dann zunächst die Aufforderung nach Regel 62a (1).

Wenn die mangelnde Einheitlichkeit schon beim Versenden der Aufforderung nach Regel 62a (1) offensichtlich ist, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen) ("erste Erfindung" - siehe F-V, 3.4) und den Patentansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, welche Ansprüche recherchiert werden sollen. Wenn der Anmelder nicht innerhalb der Frist nach Regel 62a (1) antwortet, werden die zu recherchierenden Ansprüche, die sich auf die erste Erfindung beziehen, gemäß den in B-VIII, 4.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu dieser ersten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht erstellt. Dieser wird dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung, zusätzliche Recherchengebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten, und einer vorläufigen Stellungnahme zur Patentierbarkeit der ersten Erfindung sowie zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit übermittelt. Gegebenenfalls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 62a (1) aufgefordert werden, die Ansprüche klarzustellen, die in Bezug auf etwaige andere Erfindungen recherchiert werden sollen, für die er später weitere Recherchengebühren zahlt.

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

Regel 164

Wenn diese Ausnahmebedingungen bei ergänzenden europäischen Recherchenberichten zu Euro-PCT-Anmeldungen vorliegen, ist das gleiche Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass anstatt der Aufforderung nach Regel 64 eine Aufforderung nach Regel 164 (1) verschickt wird.

Regel 62a gilt auch für Recherchen, die nach Regel 164 (2) durchgeführt werden (siehe C-III, 3.1). Wie bei Recherchen für EP-Direktanmeldungen muss ein Einwand nach Regel 62a in Bezug auf eine Erfindung, für die eine Recherchengebühr zu entrichten ist, in der Aufforderung zur Entrichtung der Gebühr enthalten sein.

Regel 164

4.6 Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a

Ansprüche, die entweder direkt oder nur indirekt über andere abhängige Ansprüche von einem unabhängigen Anspruch abhängen, der nach Regel 62a (1) von der Recherche auszuschließen ist (siehe B-VIII, 4.2), sind ebenfalls von der Recherche ausgeschlossen. Umgekehrt wird ein abhängiger Anspruch, der von mehr als einem vorhergehenden Anspruch abhängt, die nicht alle recherchiert wurden, nur insoweit recherchiert, als er von einem gemäß Regel 62a (1) recherchierten Anspruch/Ansprüchen abhängt.

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

Manchmal ist es erforderlich, eine Aufforderung sowohl nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.1) als auch nach Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.1) zu versenden, beispielsweise wenn die Klarstellung nach Regel 62a, welcher Anspruch oder welche Ansprüche recherchiert werden soll(en), nicht zwangsläufig dazu beiträgt festzustellen, welcher Gegenstand zu recherchieren ist, weil die Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie umfasst und keiner oder nur einige davon in ihrem Gesamtumfang sinnvoll recherchiert werden können. Die Aufforderung nach Regel 62a (1) und die Aufforderung nach Regel 63 (1) werden dann zusammen in einer einzigen Mitteilung veschickt, die für eine Erwiderung nach beiden Regeln dieselbe Zweimonatsfrist festsetzt. Anmelder, die auf beide Aufforderungen reagieren wollen, sollten dies gleichzeitig tun.

Die angegebenen unabhängigen Ansprüche (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)) und Gegenstände (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)) müssen miteinander übereinstimmen. Wenn die Angaben des Anmelders nicht übereinstimmen, kann die Recherchenabteilung entsprechend den Umständen entweder beschließen, i) die vom Anmelder gemäß Regel 62a (1) angegebenen Ansprüche zu recherchieren und den in Bezug auf diese Ansprüche recherchierten Gegenstand gegebenenfalls nach Regel 63 (2) entsprechend einzuschränken, oder ii) den Gegenstand zu recherchieren, der im ersten unabhängigen Anspruch einer bestimmten Kategorie definiert ist und mit dem vom Anmelder nach Regel 63 (1) angegebenen Gegenstand nach Regel 62a (1) letzter Satz entsprechend übereinstimmt.

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

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

Art. 123 (2)
Regel 58

Wurden die Ansprüche, die der Recherche zugrunde gelegt werden, nach dem Anmeldetag oder gemäß Regel 58 eingereicht, sind sie nicht Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung". Bei einer ergänzenden europäischen Recherche zu einer Euro-PCT-Anmeldung kann es auch vorkommen, dass geänderte Ansprüche die Grundlage für die Recherche bilden (siehe B-III, 3.3.1). In beiden Fällen überprüft die Recherchenabteilung vor Beginn der Recherche, ob der Gegenstand der Ansprüche über den Inhalt der Anmeldung "in der ursprünglich eingereichten Fassung" hinaus erweitert wird (siehe auch A-III, 15). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist dies die ursprünglich eingereichte PCT-Anmeldung.

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

a) Bei Zweifeln hinsichtlich des Einwands (z. B. wenn die Änderung auf allgemeines Fachwissen gestützt wird und die Recherchenabteilung nicht sicher ist, ob der neu eingeführte Begriff darauf begründet werden kann) und/oder wenn Umfang und Gegenstand der Recherche nicht durch die Änderung wesentlich beeinflusst werden, recherchiert die Recherchenabteilung die Ansprüche so, wie sie sind.

b) Wenn die Ansprüche bestimmte Einzelmerkmale aufweisen, die eindeutig gegen Art. 123 (2) verstoßen, lässt die Recherchenabteilung bei der Recherche diese Merkmale außer Acht.

c) Wenn die Ansprüche umfangreiche, unzulässige Änderungen enthalten, muss die Recherchenabteilung eventuell eine Aufforderung nach Regel 63 (1) versenden, bevor sie mit der Recherche beginnen kann (siehe B-VIII, 3 iv)). Je nachdem, wie der Anmelder auf diese Aufforderung reagiert, kann die Recherchenabteilung einen teilweisen Recherchenbericht oder sogar eine Erklärung, die gemäß Regel 63 den Recherchenbericht ersetzt, erstellen. Bei der Entscheidung, welcher Gegenstand bei der Recherche zu berücksichtigen ist, stützt sich die Recherchenabteilung darauf, wie die Erfindung in der Beschreibung definiert ist.

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

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

Kapitel IX – Recherchendokumentation

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Inhalt der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Die Recherchendokumentation besteht hauptsächlich aus einer Sammlung von Patentdokumenten, die in einer für die Recherche geeigneten Art und Weise systematisch zugänglich sind. Daneben enthält sie Nichtpatentliteratur wie Zeitschriften und andere Fachpublikationen, die über interne und externe Datenbanken zugänglich sind und zum Teil auch in einer virtuellen Bibliothek bereitstehen. Besonders relevante Teile der Nichtpatentliteratur werden ausgewählt und in die systematisch zugängliche Dokumentation aufgenommen. Der systematisch zugängliche Teil der Recherchendokumentation umfasst den nach den Regeln 34 und 36.1 ii) PCT für eine Internationale Recherchenbehörde geforderten Mindestprüfstoff, geht aber noch über diese Mindestanforderungen hinaus.

1.2 Mittel für die systematische Suche

Die Recherche in der Recherchendokumentation kann mithilfe der Gemeinsamen Patentklassifikation (CPC) durchgeführt werden, die auf der Internationalen Patentklassifikation (IPC) beruht, aber interne Feinunterteilungen umfasst, oder anhand anderer Klassifikationssysteme und/oder Wörter.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

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

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

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

2.2 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

Da die abschließende Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Recherche noch nicht veröffentlicht sind, von den Prüfungsabteilungen durchgeführt wird, befinden sich unter den Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgeführt werden können, keine unveröffentlichten Patentanmeldungen; diese sind somit auch nicht Teil der Recherchendokumentation (siehe B-VI, 4.1).

2.3 Recherchenberichte

Die amtlichen europäischen und internationalen (PCT-)Recherchenberichte werden gewöhnlich zusammen mit den europäischen und internationalen Anmeldungen veröffentlicht und zusammen mit diesen Anmeldungen in die Recherchendokumentation aufgenommen. Die amtlichen Recherchen-

berichte für nationale Anmeldungen sowie inoffizielle Recherchenberichte werden ebenfalls in diese Dokumentation aufgenommen, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind. Recherchenberichte, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht oder noch nicht in Form eines veröffentlichten Dokuments zugänglich sind, sind getrennt von den Dokumenten über den Stand der Technik verfügbar, aber Recherchen darin sind nicht bei allen Anmeldungen obligatorisch.

2.4 Patentfamiliensystem

Das EPA unterhält ein Patentfamiliensystem, das auf den Anmelde- und Prioritätsdaten der in seinen Datenbanken gespeicherten Patentdokumente beruht. In der Regel wird auf dem Bildschirm nur ein stellvertretendes Dokument einer Patentfamilie angezeigt, aber es gibt Links zu den anderen Familienmitgliedern.

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

Die systematisch zugängliche Recherchendokumentation umfasst die maßgeblichen Artikel der von der zuständigen WIPO-Behörde festgelegten Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprüfstoff gehören, sowie aus anderen, von der Recherchenabteilung für nützlich erachteten Zeitschriften. In der Regel werden Kopien der Artikel, die als maßgeblich angesehen und somit für Recherchenzwecke ausgewählt wurden, mit einem fiktiven Ländercode "XP" in die EPA-Datenbanken für die Recherche aufgenommen und gescannt, um sie der elektronischen "BNS"-Sammlung hinzuzufügen.

Zusätzlich erwirbt das EPA noch viele andere Zeitschriften einschließlich Sekundärliteratur. Es bezieht auch Konferenzprotokolle, Berichte, Bücher, Normen, usw. in allen drei Amtssprachen des EPA, die die verschiedenen technisch wichtigen geografischen Zonen abdecken. Einzeldokumente werden für die Aufnahme in die Online-Dokumentation ausgewählt, sofern sie eine nützliche Ergänzung des Stands der Technik darstellen.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

4.1 Inhalt

Neben der Nichtpatentliteratur, die in erster Linie für Recherchenzwecke zur Verfügung steht (siehe B-IX, 3), umfasst die Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist, auch solche Literatur, die als Informations- und Bildungsmaterial für die Recherchenabteilung dient, und zwar sowohl in Bezug auf Informationen über den allgemeinen technischen Hintergrund als auch in Bezug auf die jüngste technische Entwicklung. Darüber hinaus umfasst die Sammlung Berichte, Broschüren usw. Internetgestützte Dokumentlieferdienste von Verlagen stehen der Recherchenabteilung in Form einer virtuellen Bibliothek (Electronic Virtual Library – EVL) zur Verfügung.

5. Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation

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

Bei anderen Dokumentationen des EPA, die von kommerziellen Datenbankanbietern bereitgestellt werden, kann der Zugriff beschränkt sein. Dies hängt von den zwischen dem EPA und dem einzelnen Datenanbieter vereinbarten Konditionen für die Datenlieferung ab. Es sind aber auch gesonderte Vereinbarungen zwischen nationalen Ämtern und Datenanbietern möglich.

Kapitel X – Recherchenbericht

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden im Recherchenbericht festgehalten. Der Umfang des Recherchenberichts wird in den folgenden Fällen beschränkt:

i) Ansprüche gelten wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 45 (3), siehe B-III, 3.4)

ii) eine Recherche war nicht möglich, und stattdessen wird eine Erklärung nach Regel 63 erstellt (siehe B-VIII)

iii) ein teilweiser Recherchenbericht nach Regel 63 und/oder Regel 62a wird erstellt (siehe B-VIII)

iv) ein teilweiser europäischer Recherchenbericht wird wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Regel 64 (1) erstellt

v) ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Art. 153 (7) ist aus den in i) oder iii) genannten Gründen unvollständig (bei nicht entrichteten Anspruchsgebühren ist Regel 162 (4) anzuwenden) oder wird durch eine Erklärung nach ii) ersetzt

Die Recherchenberichte der unter i) bis iii) genannten Art (und der in v) genannten Art, soweit aus den in i) bis iii) genannten Gründen unvollständig) werden dem Anmelder zugestellt, veröffentlicht und von der Prüfungsabteilung als Grundlage für das Prüfungsverfahren verwendet. Ein Teilrecherchenbericht nach Regel 64 (1) (siehe Ziffer iv)) wird dem Anmelder ebenfalls zugestellt, aber nicht veröffentlicht; als Teil der elektronischen Akte ist er jedoch der Öffentlichkeit über das Europäische Patentregister zur Einsicht zugänglich (siehe A-XI, 2).

Regel 62 (1)

Außer in den unter B-XI, 7 genannten Fällen ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche, in der die Recherchenabteilung beurteilt, ob die Anmeldung und die betreffende Erfindung die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen (siehe B-XI, 1.1). Der europäische Recherchenbericht bzw. der ergänzende europäische Recherchenbericht bildet zusammen mit der Stellungnahme zur Recherche den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR).

Für die Erstellung des europäischen Recherchenberichts ist die Recherchenabteilung zuständig. Sie ist zudem verantwortlich für die Erstellung von internationalen Recherchenberichten und von Recherchenberichten für die Ämter für gewerbliches Eigentum bestimmter EPÜ-Vertragsstaaten (siehe B-X, 2 und B-II, 4.4 bis 4.6).

Das vorliegende Kapitel enthält die Anleitungen, die für die ordnungsgemäße Erstellung des Recherchenberichts durch die Recherchenabteilung notwendig sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen) als die im verwendeten Formblatt vorgesehenen oder die in B-III, 1.1 und 1.2 oder B-X, 9.2.8 genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 3).

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Die Recherchenabteilungen des EPA erstellen Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

i) europäische Recherchenberichte (siehe B-II, 4.1),

ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe B-II, 4.3),

iii) "Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2)" (siehe C-III, 3.1),

iv) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe B-II, 4.4),

v) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe B-II, 4.5),

vi) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe B-II, 4.6) und

vii) Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Die Ergebnisse von im Prüfungsverfahren durchgeführten zusätzlichen Recherchen (siehe B-II, 4.2) werden ebenfalls festgehalten, aber nicht veröffentlicht. Die dabei ermittelten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-IV, 7.3).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse für die Recherchenberichte gemäß i) bis v) fest; ungeachtet dessen sollten aber sämtliche von den Recherchenabteilungen des EPA erstellten Recherchenberichte möglichst in gleicher Form gestaltet werden.

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Der Standardrecherchenbericht besteht aus einem Hauptblatt, das bei allen Recherchen zu verwenden ist, um die wichtigsten Angaben festzuhalten, nämlich

i) die Nummer der Anmeldung,

ii) die Klassifikation der Anmeldung,

iii) die recherchierten Sachgebiete,

iv) die bei der Recherche ermittelten relevanten Dokumente und

v) den Namen des Mitglieds der Recherchenabteilung, das die Recherche durchgeführt hat,

sowie aus dem Ergänzungsblatt A und in bestimmten Fällen auch dem Ergänzungsblatt B.

Das Ergänzungsblatt A dient zur Angabe, ob die Bezeichnung, die Zusammenfassung in der vom Anmelder eingereichten Fassung und die Abbildung, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll, genehmigt oder geändert wurden, sowie zur Angabe der Übersetzung der Bezeichnung in den beiden anderen Amtssprachen (siehe B-X, 7).

Das Ergänzungsblatt B ist auszufüllen, wenn die Recherche beschränkt wurde, d. h. wenn Ansprüche nicht recherchiert wurden, weil keine Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe B-III, 3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe B-VII), wenn eine sinnvolle Recherche nicht möglich war, sodass der Recherchenbericht entweder unvollständig ist oder vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 63 ersetzt wurde (siehe B-VIII, 3) oder wenn die Recherche nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe B-VIII, 4).

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

3.2 Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erklärung gemäß Regel 63, die ihm beigefügt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst. *Art. 14 (3)* *Regel 61 (5)*

3.3 Zusammenfassung der Recherche

Für die interne Qualitätskontrolle fasst die Recherchenabteilung alle Informationen zusammen, die die Auditoren benötigen, um zu verstehen, was (siehe B-III, 3) wo (siehe B-III, 2) und wie (siehe B-IV, 2) recherchiert wurde. Diese Zusammenfassung ist nicht öffentlich zugänglich.

3.4 Daten zu Recherchenstrategien

Allen Recherchenberichten des EPA wird automatisch das Blatt "Informationen zur Recherchenstrategie" beigefügt, das die recherchierten Datenbanken, die verwendeten Klassifikationssymbole und die Schlagwörter enthält, die den recherchierten Gegenstand abbilden.

4. Kennzeichnung der europäischen Patentanmeldung und der Art des Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Ergänzungsblättern wird die europäische Patentanmeldung anhand ihrer Anmeldenummer gekennzeichnet.

Die Art des Recherchenberichts wird ebenfalls angegeben.

Bei gemeinsamer Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts wird das Hauptblatt des Berichts mit A1 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet. Wird die Anmeldung vor Durchführung der Recherche veröffentlicht, so wird das Hauptblatt mit A2 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet. Der spätere Recherchenbericht wird auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A3 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet ist. Handelt es *Art. 153 (7)*

sich um einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer internationalen Anmeldung, so wird das neue Hauptblatt mit A4 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet.

5. Klassifikation der europäischen Patentanmeldung

Das bzw. die IPC-Klassifikationssymbole der europäischen Patentanmeldung werden auf dem Hauptblatt des Recherchenberichts angegeben (siehe B-V, 3).

Wird die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe B-X, 4), so füllt die Recherchenabteilung das Ergänzungsblatt A rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Anmeldung aus und macht darin alle in B-X, 7 genannten vorgeschriebenen Angaben wie auch die IPC-Klassifikation der Anmeldung (zu Fällen mangelnder Einheitlichkeit siehe B-V, 3.3).

Die IPC-Klassifikation erscheint nochmals auf dem gesondert veröffentlichten Recherchenbericht (A3-Veröffentlichung, siehe B-X, 4). Hat die Recherchenabteilung in der Zwischenzeit die ursprünglich zugewiesene, in der A2-Veröffentlichung angegebene IPC-Klassifikation geändert, so erscheint auf dem später veröffentlichten Recherchenbericht die neue Klassifikation (siehe B-V, 3.1).

6. Recherchierte Sachgebiete

Obwohl dies nach dem EPÜ nicht erforderlich ist, werden im europäischen Recherchenbericht die recherchierten Sachgebiete mit den betreffenden IPC-Symbolen bis zum Unterklassenniveau angegeben.

Falls der Recherchenbericht ganz oder teilweise auf einer früheren Recherche für eine Anmeldung mit einem ähnlichen Gegenstand beruht, sind im Bericht die Teile der Dokumentation anzugeben, die bei der früheren Recherche eingesehen worden sind. Zu diesem Zweck werden auch hier die entsprechenden IPC-Symbole angegeben.

7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)

Die Recherchenabteilung füllt das Ergänzungsblatt A vor der Veröffentlichung der Anmeldung aus, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zusammen mit dem Recherchenbericht (A1-Veröffentlichung) oder ohne ihn (A2-Veröffentlichung) erfolgt, weil die darin enthaltenen Informationen für die Veröffentlichung der Anmeldung benötigt werden.

Auf dem Ergänzungsblatt A gibt die Recherchenabteilung Folgendes an:

Regel 47 (1)
Regel 66

i) Genehmigung oder Änderung des Wortlauts der Zusammenfassung; der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 66 übermittelt (siehe A-III, 10). Die Recherchenabteilung prüft die Zusammenfassung nur insoweit, um zu gewährleisten, dass sich die Zusammenfassung auf die Anmeldung bezieht und dass sie nicht im Widerspruch zur Bezeichnung der Erfindung oder zur Klassifizierung

der Anmeldung steht. Da die Zusammenfassung sich auf die eingereichte Anmeldung beziehen muss, prüft die Recherchenabteilung diese und legt ihren endgültigen Inhalt vor der Durchführung der Recherche fest, damit sie nicht unabsichtlich durch die Ergebnisse der Recherche beeinflusst wird.

Wird der Recherchenbericht getrennt veröffentlicht (A3-Schrift), so enthält das Ergänzungsblatt A keinen Hinweis auf die Zusammenfassung. Die Informationen, die dem Anmelder geschickt werden, umfassen die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung.

In Ausnahmefällen kann die Recherchenabteilung die Zusammenfassung nach der Recherche ändern. Wurde jedoch die Anmeldung bereits veröffentlicht (A2-Veröffentlichung), so wird das Ergänzungsblatt A nicht neu herausgegeben.

ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe A-III, 7) *Regel 41 (2) b)*

iii) Genehmigung, Änderung oder Streichung der vom Anmelder für die Zusammenfassung ausgewählten Abbildungen (siehe F-II, 2.3 vi) und 2.4) *Regel 47 (4)*

iv) die Übersetzung der Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung in den beiden anderen Amtssprachen *Art. 14 (7) a)*

Das Europäische Patentblatt wird gemäß Art. 14 (7) a) in allen drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht und gibt die Eintragungen in das Europäische Patentregister wieder. Diese umfassen die Bezeichnung der Erfindung (Regel 143 (1) c)), die folglich in allen drei Amtssprachen benötigt wird.

Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für Anmeldungen, die mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden (A1-Veröffentlichung), und Anmeldungen, die ohne ihn veröffentlicht werden (A2-Veröffentlichung). Bei einer A2-Veröffentlichung enthält das Ergänzungsblatt A zudem die IPC-Klassifikation der Anmeldung (siehe B-X, 5). Bei einer A1-Veröffentlichung erscheint die IPC-Klassifikation nur auf dem Recherchenbericht (Regel 61 (6)).

Auf dem Ergänzungsblatt A wird auch angegeben, auf welche Art der Veröffentlichung es sich bezieht (A1 oder A2).

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer internationalen Anmeldung wird das Ergänzungsblatt A mit A4 gekennzeichnet. Die Recherchenabteilung legt weder die Bezeichnung noch die Zusammenfassung noch die Abbildung fest, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht wird, da die ISA diese bereits gemäß den Regeln 37.2, 38 bzw. 8.2 PCT festgelegt hat.

8. Beschränkung des recherchierten Gegenstands

In folgenden Fällen wird im Recherchenbericht, in der No-Search-Erklärung oder im Teilrecherchenbericht angegeben, dass die Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind:

Regel 45 (1) und (3)
Regel 162 (1) und (4)

i) Patentansprüche, die über die Zahl 15 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe B-III, 3.4). Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte.

Regel 64 (1)

ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII). Im Teilrecherchenbericht (siehe B-VII, 1.1) wird angegeben, dass er für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung erstellt wurde. Ihm beigefügt ist eine Liste der verschiedenen identifizierten Erfindungen mit Angabe des jeweiligen Gegenstands und der zugehörigen Ansprüche oder Teile von Ansprüchen (Regel 44 (2). Dies gilt unabhängig davon, ob die mangelnde Einheitlichkeit "a priori" oder "a posteriori" festgestellt wird. Im Recherchenbericht, der später für alle die Erfindungen erstellt wird, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind, werden die verschiedenen recherchierten Erfindungen (und die entsprechenden Patentansprüche bzw. Teile von Ansprüchen) angegeben.

Regel 63
Art. 52 (2)
Art. 53

iii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden konnte (siehe B-VIII). Die Recherchenabteilung gibt dann in einer Erklärung an,

a) dass eine sinnvolle Recherche für keinen der Patentansprüche möglich war (diese Erklärung ersetzt den Recherchenbericht) oder

b) dass für einen oder mehrere Patentansprüche keine sinnvolle Recherche oder Teilrecherche durchgeführt werden konnte. Die betreffenden Patentansprüche werden in der Erklärung angegeben, die zusammen mit dem teilweisen Recherchenbericht ergeht.

In beiden Fällen a) und b) sind die Gründe für die Nichtdurchführung oder für die Einschränkung der Recherche (beispielsweise nicht patentierbarer Gegenstand, unklare Ansprüche) anzugeben. Erforderlichenfalls enthält die Stellungnahme zur Recherche eine vollständige Begründung; zum Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) in diesen Fällen siehe B-VIII, 3.3.

Regel 62a

iv) Ansprüche nicht recherchiert, weil sie der Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe B-VIII, 4.2).

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

Jedes im Recherchenbericht angeführte Dokument ist durch Angabe der erforderlichen bibliografischen Daten eindeutig zu bezeichnen. Alle Entgegenhaltungen im Recherchenbericht entsprechen in der Regel den Empfehlungen der WIPO-Standards ST. 14 (für die Angabe von in Patentdokumenten genannten Entgegenhaltungen), ST. 3 (für Zweibuchstabencodes) und ST. 16 (für die Bezeichnung unterschiedlicher Arten von Patentdokumenten). Es kann aber Ausnahmen geben, wenn die strikte Befolgung dieser Richtlinien für die klare und problemlose Bezeichnung eines Dokuments nicht notwendig und mit beträchtlichen zusätzlichen Kosten und Mehrarbeit verbunden wäre.

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Die Recherchenabteilung wird oft mit "entsprechenden Dokumenten" (siehe B-VI, 6.2) zu tun haben, d. h. mit Dokumenten, die denselben oder im Wesentlichen denselben technischen Inhalt haben. Diese sind in der Regel Patentdokumente aus derselben Patentfamilie oder Zusammenfassungen.

i) Patentdokumente in derselben Patentfamilie

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

Wenn ein angeführtes Patentdokument zu einer Patentfamilie gehört, braucht die Recherchenabteilung nicht alle anderen Familienmitglieder zu nennen, die ihr bekannt sind oder zu denen sie Zugang hat, da diese ohnehin in der Anlage zum Recherchenbericht erwähnt werden. Sie kann jedoch zusätzlich zu dem angegebenen Mitglied ein oder mehrere weitere Mitglieder erwähnen (siehe B-IV, 3.1). Die Bezeichnung dieser Dokumente erfolgt durch die Angabe des Ausgabeamts, der Art des Dokuments und der Veröffentlichungsnummer und unter Voranstellung des ET-Zeichens (&). Es gibt verschiedene Gründe, warum die Recherchenabteilung die Aufmerksamkeit im Recherchenbericht vielleicht auf mehr als ein Dokument in derselben Patentfamilie lenken möchte:

a) Ein Dokument der Patentfamilie wurde vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht, allerdings in einer Nichtamtssprache des EPA, während ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA (siehe Art. 14 (1)) veröffentlicht worden ist, aber erst nach dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung.

Beispiel

In einer europäischen Anmeldung wird die Priorität vom 3. September 1999 beansprucht. Bei der Recherche zu dieser Anmeldung wird ein sachdienliches Dokument – WO 99 12395 A – ermittelt, das am 11. März 1999 in japanischer Sprache veröffentlicht wurde – also rechtzeitig, um zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) zu gehören. Es gibt auch das europäische Familienmitglied, das als englische Übersetzung nach Art. 153 (4) am 1. März 2000 veröffentlicht wurde – zu spät, um nach Art. 54 (2) zum Stand der Technik zu gehören; im Recherchenbericht kann es aber als ein &-Dokument der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache angeführt und dem Anmelder zur Verfügung gestellt werden (siehe B-X, 11.3). Es wird dann bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe G-IV, 4). Im Recherchenbericht würden diese Dokumente wie folgt angeführt (zur Verknüpfung der angeführten Dokumente zu den zugehörigen Patentansprüchen, im vorliegenden Fall den Ansprüchen 1 - 10, siehe B-X, 9.3):

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPOSON CORP (JP) 11. März 1999 (1999-03-11) * Abbildung 1 * & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP) 1. März 2000 (2000-03-01) * Abbildung 1 * * Anspruch 1 *	1-10

b) Es gibt verschiedene Dokumente in derselben Patentfamilie, die jeweils einen einschlägigen technischen Gegenstand enthalten, der in den anderen Familienmitgliedern nicht gefunden wurde.

c) In der Anmeldung wird ein in einer Nichtamtssprache des EPA verfasstes Familienmitglied angeführt, aber es gibt ein anderes Familienmitglied in einer Amtssprache des EPA, und beide wurden vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht.

Beispiel

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE) 8. März 1990 (1990-03-08) * Anspruch 1 *	1-10
D, Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 2. April 1990 (1990-04-02)	1-10

Indem der Anmelder das einschlägige SE-Dokument, ein Familienmitglied des maßgeblichen WO-Dokuments, bereits in

der Anmeldung genannt hat, hat er das Erfordernis, in der Beschreibung den Stand der Technik anzugeben (Regel 42 (1) b)), bereits erfüllt. Für die Prüfungsabteilung ist es wichtig, dass dies im Recherchenbericht bekannt gemacht wird (siehe F-II, 4.3).

ii) Zusammenfassungen (siehe B-VI, 6.2)

Zusammenfassungen werden von einer Reihe von Datenbankanbietern bereitgestellt (z. B. Chemical Abstracts oder Derwent) und beziehen sich auf viele verschiedene Offenbarungsarten (z. B. Patentdokumente, Zeitschriftenartikel, Dissertationen oder Bücher). Sie fassen die wichtigsten Aspekte des technischen Inhalts des Originaldokuments zusammen. Meistens werden englische Zusammenfassungen angeführt. Jedes Mal, wenn eine Zusammenfassung im Recherchenbericht angeführt wird, muss die Recherchenabteilung nach dem &-Zeichen das Originaldokument angeben, auf das sich die Zusammenfassung bezieht.

Beispiel

X	DATABASE WPI Week 200961 Thomson Scientific, London, GB; AN 2009-N01904 & WO 2009/104990 A1 (VALEXPHARM CO LTD) 27. August 2009 (2009-08-27) * Zusammenfassung *	1-5

Die Recherchenabteilung kann sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzuführen (in diesem Fall ist das Originaldokument als &-Dokument anzugeben): etwa weil das Originaldokument für die Recherchenabteilung nicht leicht zugänglich ist (z. B. eine Dissertation) oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des EPA abgefasst ist (z. B. ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache) und es keine entsprechenden Dokumente gibt. Das Originaldokument wird dem Anmelder nur dann zur Verfügung gestellt, wenn es von der Recherchenabteilung entsprechend gekennzeichnet wurde (siehe B-X, 12).

Wenn sich die Recherchenabteilung auf eine veröffentlichte japanische oder koreanische Patentanmeldung (mit Dokumentenartencode A) beziehen will, führt sie im Recherchenbericht die japanische bzw. koreanische Veröffentlichung an. Ist in den EPA-Datenbanken eine englische Zusammenfassung vorhanden (Patent Abstracts of Japan bzw. Patent Abstracts of Korea), werden dem Anmelder sowohl die japanische bzw. koreanische Veröffentlichung als auch die englische Zusammenfassung zur Verfügung gestellt. Eine maschinelle Übersetzung wird ebenfalls zur Verfügung gestellt (siehe B-X, 9.1.3 und 12 sowie G-IV, 4.1).

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

Häufig werden Mitglieder ein und derselben Patentfamilie in mehreren verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Folglich hat die Recherchenabteilung die Wahl, in welcher Sprache sie das Dokument im Recherchenbericht anführt. Wenn sich der maßgebliche technische Inhalt der verschiedenen Familienmitglieder nicht unterscheidet und sie alle vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, dann sind alle Familienmitglieder für die Anmeldung von gleicher Bedeutung. Die Recherchenabteilung wählt das aufzuführende Dokument nach seiner Veröffentlichungssprache und gemäß der folgenden Reihenfolge aus:

1) eine Amtssprache des EPA (d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch – Art. 14 (1))

2) eine Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats gemäß Art. 14 (4) (siehe A-VII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von einem Kollegen gelesen werden, wenn das zuständige Mitglied der Recherchenabteilung diese Sprache nicht beherrscht (siehe B-VI, 6.2)

3) eine andere Sprache als die Amtssprachen der EPÜ-Vertragsstaaten

In den Fällen 2 und 3 zieht es die Recherchenabteilung vielleicht vor, eine Zusammenfassung in einer Amtssprache des EPA anstelle des Originaldokuments anzuführen.

Ist das Originaldokument in einer für die Recherchenabteilung schwerer verständlichen Sprache (z. B. Chinesisch oder Russisch) abgefasst, so wird am besten die Zusammenfassung angeführt. Es ist möglich, eine maschinell erstellte Übersetzung eines Patentdokuments in einer der Amtssprachen des EPA zu erhalten. Diese maschinelle Übersetzung wird dem Anmelder zur Verfügung gestellt (siehe B-X, 12 und G-IV, 4).

Wenn nur ein bestimmter Absatz der maschinellen Übersetzung benötigt wird, kann die Recherchenabteilung alternativ diesen Absatz in die Stellungnahme zur Recherche kopieren, aber die vollständige maschinelle Übersetzung wird dem Anmelder ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Nicht offizielle Übersetzungen (d. h. nicht rechtsverbindliche Übersetzungen) von Veröffentlichungen in für die Recherchenabteilung schwerer verständlichen Sprachen werden nicht im Recherchenbericht angeführt.

9.1.4 Ergänzender europäischer Recherchenbericht

Unter bestimmten Umständen ist es zulässig, überhaupt keine Dokumente in einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht nach Art. 153 (7) anzuführen (siehe B-IV, 2.5). In solchen Fällen enthält der Recherchenbericht die Angabe "Keine weiteren maßgeblichen Dokumente offenbart", die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) jedoch enthält eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (B-XI, 1.1).

Stimmt die Recherchenabteilung nicht mit der ISA überein, was die Relevanz eines im internationalen Recherchenbericht angeführten Dokuments für die Beurteilung der Neuheit und/oder der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung betrifft, so führt sie das Dokument im ergänzenden europäischen Recherchenbericht in der Regel nicht mit einer neuen, berichtigten Dokumentenkategorie nochmals an. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn die Recherchenabteilung ein erstes Dokument, das unter die Kategorie "Y" fällt (siehe B-X, 9.2.1) und erst bei der ergänzenden europäischen Recherche ermittelt wurde, mit einem anderen Dokument kombinieren möchte, das bereits im internationalen Recherchenbericht angeführt wurde: In diesem Fall kann sie das andere Dokument aus dem internationalen Recherchenbericht im ergänzenden europäischen Recherchenbericht zusammen mit dem ersten Dokument nochmals als Y-Dokument anführen. Wenn nicht alle Ansprüche von einer solchen Neukategorisierung des Dokuments betroffen sind, wird dies im ergänzenden europäischen Recherchenbericht klargestellt, um die Übereinstimmung mit der Stellungnahme zur europäischen Recherche sicherzustellen.

9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)

Alle im Recherchenbericht genannten Dokumente werden einer der nachstehend erläuterten Kategorien zugeordnet, indem der betreffende Buchstabe in die erste Spalte des für die Anführung der Dokumente bestimmten Blatts eingetragen wird. Gegebenenfalls sind Kombinationen verschiedener Kategorien möglich.

9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung

Ist ein im Recherchenbericht angegebenes Dokument von besonderer Bedeutung, so wird es durch den Buchstaben "X" oder "Y" gekennzeichnet. Der Kategorie "X" wird jedes Dokument zugeordnet, das **für sich genommen** dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

Art. 52 (1)
Art. 54
Art. 56

Der Kategorie "Y" wird jedes Dokument zugeordnet, das in einer für den Fachmann naheliegenden Verbindung mit einem oder mehreren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann. Verweist aber ein Dokument (ein so genanntes "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes Dokument (siehe G-IV, 8) und wird die Verbindung dieser Dokumente als besonders sachdienlich angesehen, dann wird dem Hauptdokument der Buchstabe "X" und nicht "Y" und dem Dokument, auf das verwiesen wird ("Sekundärdokument"), der Buchstabe "X" oder gegebenenfalls "L" zugeordnet.

Art. 52 (1)
Art. 56

9.2.2 Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen

Wenn ein im Recherchenbericht angeführtes Dokument den Stand der Technik wiedergibt, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegensteht, wird es mit dem Buchstaben "A" bezeichnet (siehe aber B-III, 1.1).

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

Regel 61 (4)

Bezieht sich ein im Recherchenbericht genanntes Dokument auf eine nicht schriftliche Offenbarung (z. B. Tagungsprotokolle), so wird es durch den Buchstaben "O" gekennzeichnet (siehe B-VI, 2). Zu Fällen, in denen die mündliche Offenbarung auf einer amtlich anerkannten Ausstellung stattgefunden hat (Art. 55 (1) b)), siehe B-VI, 5.5. Neben der Dokumentenkategorie "O" steht immer einer der in B-X, 9.2.1 und 9.2.2 erläuterten Buchstaben, der die Bedeutung des Dokuments angibt, also beispielsweise "O, X", "O, Y" oder "O, A".

9.2.4 Zwischenliteratur

Regel 61 (3)

Dokumente, deren Veröffentlichungstag zwischen dem in der recherchierten Anmeldung beanspruchten Prioritätstag oder – falls es mehrere Prioritäten gibt – dem frühesten Prioritätstag (siehe B-VI, 5.2 und B-XI, 4) und dem Anmeldetag liegt, werden durch den Buchstaben "P" gekennzeichnet. Mit dem Buchstaben "P" sind ferner Dokumente zu kennzeichnen, die am frühesten beanspruchten Prioritätstag veröffentlicht worden sind. Neben der Dokumentenkategorie "P" steht immer einer der in B-X, 9.2.1 und 9.2.2 erläuterten Buchstaben, der die Bedeutung des Dokuments angibt, also beispielsweise "P, X", "P, Y" oder "P, A".

9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung

Kann ein im Recherchenbericht angegebenes Dokument für ein besseres Verständnis des Grundsatzes oder der Theorie der Erfindung nützlich sein oder zeigt es, dass die Gedankengänge oder Sachverhalte, die der Erfindung zugrunde liegen, falsch sind, so wird es mit dem Buchstaben "T" gekennzeichnet.

In letzterem Fall gilt ein T-Dokument nicht so sehr als Stand der Technik nach Art. 54 (2), sondern vielmehr als Beweismittel im Sinne des Art. 117 (1) c). Es spielt somit keine Rolle, ob es vor oder nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag der recherchierten Anmeldung veröffentlicht wurde.

Ein Anmelder beansprucht z. B. eine Gruppe chemischer Verbindungen, und die Beschreibung enthält ein allgemein definiertes Verfahren zu ihrer Herstellung. Die Recherchenabteilung ermittelt ein nach dem Prioritätstag veröffentlichtes Dokument, aus dem klar hervorgeht, dass das allgemein definierte Verfahren nicht geeignet ist, alle von den Ansprüchen abgedeckten Verbindungen herzustellen. Die Recherchenabteilung kann dieses Dokument dann als T-Dokument anführen und anhand dieses Dokuments einen Einwand nach Art. 84 erheben, dass die Ansprüche nicht von der Beschreibung gestützt sind (siehe F-IV, 6.3).

9.2.6 Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

Art. 54 (3)
Art. 139 (2)

Jedes Patentdokument mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag als dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht dem Prioritätstag – siehe B-VI, 3 und B-XI, 4), das an oder nach diesem Tag veröffentlicht wurde und dessen Inhalt zum für die Neuheit relevanten Stand der Technik (Art. 54 (1)) gehören könnte, wird mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet.

Dieser Buchstabe wird auch verwendet, wenn das Patentdokument und die recherchierte Anmeldung denselben Anmeldetag haben (siehe G-IV, 5.4). Dies gilt jedoch nicht für Patentdokumente, die dieselbe Priorität beanspruchen wie die recherchierte Anmeldung; diese Dokumente werden nicht angeführt.

9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind

Wenn im Recherchenbericht Dokumente angeführt werden, die schon in der Beschreibung der recherchierten Patentanmeldung vorkommen, sind diese durch den Buchstaben "D" zu kennzeichnen (siehe B-IV, 1.3). *Regel 42 (1) b)*

9.2.8 Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den vorstehenden Gründen (insbesondere als Beweismittel – siehe B-VI, 5.6) angeführt, beispielsweise weil sie *Art. 117 (1) c)*

a) einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen (siehe B-VI, 5.3),

b) den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe B-VI, 5.6) oder

c) für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe B-IV, 2.3 v) und G-IV, 5.4).

Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeichnen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Dokumente angeführt werden. In dem speziellen Fall, dass die Recherchenabteilung für einen beanspruchten Gegenstand einen schriftlichen Nachweis nicht für notwendig erachtet, weil er als notorisch gilt (siehe B-VIII, 2.2), wird in der Stellungnahme zur Recherche begründet, warum keine Dokumente des Stands der Technik angeführt wurden.

Die Angabe eines L-Dokuments braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patentansprüche zu stehen (siehe B-X, 9.3), es sei denn, die darin genannten Beweismittel beziehen sich nur auf bestimmte Patentansprüche (etwa wenn der Prioritätsanspruch nur für bestimmte Ansprüche ungültig ist). In diesem Fall sind die betroffenen Patentansprüche anzugeben.

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

Regel 61 (2)

Bei jedem im Recherchenbericht angeführten Dokument steht ein Hinweis auf die Patentansprüche, auf die es sich bezieht, sofern das Dokument nicht unter die Kategorie "L" fällt (siehe B-X, 9.2.8). Ein und dasselbe Dokument kann in Bezug auf verschiedene Patentansprüche mit unterschiedlichen Kategorien angeführt werden, wobei jeweils anzugeben ist, welche Kategorie sich auf welche Ansprüche bezieht.

Beispiel

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8. März 1990 (1990-03-08)	1
Y	* Spalte 3, Zeile 27 – Zeile 43, Abbildung 1 *	2-5
A	* Abbildung 2 *	6-10

In dem im vorstehenden Beispiel angeführten Dokument wird ein Gegenstand offenbart, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 und, wenn das Dokument mit einem anderen im Recherchenbericht angeführten Dokument verbunden wird, der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 2 bis 5 entgegensteht und der für den Gegenstand der Ansprüche 6 bis 10 unschädlich ist. Die Textabschnitte oder Abbildungen sind nicht unbedingt für die in derselben Zeile angegebenen Ansprüche und Kategorien relevant.

Generell werden alle Patentansprüche im Recherchenbericht mindestens einmal in Verbindung mit mindestens einem vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokument erwähnt (es sei denn, ein bestimmter Anspruch wurde nicht recherchiert, weil die Recherche wie in B-X, 8 beschrieben beschränkt wurde) (siehe B-IV, 2.5).

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik

Regel 61 (2)

Ist ein angeführtes Dokument sehr umfangreich, gibt die Recherchenabteilung an, welche Teile (z. B. bestimmte Ansprüche, Beispiele, Abbildungen, Tabellen, Textpassagen auf einer bestimmten Seite oder, bei Video- bzw. Audioaufnahmen, Zeitangaben oder Zeitabschnitte) den technischen Gegenstand enthalten, der der recherchierten Erfindung am nächsten kommt bzw. deckungsgleich ist. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das Dokument Grundlage eines Einwands wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit ist.

Verlässt sich die Recherchenabteilung auf eine Übersetzung eines Dokuments des Stands der Technik, gibt sie soweit möglich die entsprechenden Abschnitte im Originaldokument an.

Es ist sinnvoll, nicht nur die Teile des Dokuments zu nennen, die denselben oder einen ähnlichen technischen Gegenstand beschreiben, sondern auch die Teile oder Passagen, die sich auf die von diesem Gegenstand gelöste

Aufgabe beziehen. Dies erleichtert die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der Sachprüfung und gibt dem Anmelder einen besseren Anhaltspunkt dafür, wie das Dokument im Verfahren verwendet werden kann.

10. Ausfertigung und Datum

Das Datum, an dem der Recherchenbericht erstellt wurde, wird auf dem Recherchenbericht angegeben. Als Datum gilt der Tag, an dem das Mitglied der Recherchenabteilung, das die Recherche durchgeführt hat, den Recherchenbericht erstellt.

Der Name des Mitglieds muss auf dem Recherchenbericht vermerkt sein.

11. Bereitstellung von Kopien der angeführten Dokumente

11.1 Allgemeines

Der Recherchenbericht wird dem Anmelder zugesandt und der Prüfungsabteilung übermittelt. Dem Anmelder werden Kopien aller angeführten Dokumente (siehe auch B-IV, 3.3) zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem &-Symbol erscheinen und von der Recherchenabteilung nicht dazu vorgemerkt sind (siehe B-X, 11.3). *Regel 65*

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

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Im Fall eines Patentdokuments ist eine vollständige Kopie zur Verfügung zu stellen.

Bei einem Dokument, das nur elektronisch veröffentlicht ist (siehe Regel 68 (2) und ABl. EPA 2000, 367), wird dem Anmelder eine elektronische Fassung zur Verfügung gestellt. Wenn nur Teile nicht in Papierform vorliegen, werden zumindest diese Teile in elektronischer Fassung zur Verfügung gestellt. In jedem Fall muss der Anmelder letztendlich das gesamte Dokument entweder als Kombination aus Papier- und elektronischer Fassung oder nur in elektronischer Form erhalten.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das &-Zeichen

Bei Patentfamilien wird gewöhnlich nur die Kopie des tatsächlich genannten Familienmitglieds zur Verfügung gestellt; die übrigen Familienmitglieder werden in einem automatisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe B-X, 9.1.2). Unter bestimmten Umständen können im Recherchenbericht nach dem &-Zeichen aber ein oder mehrere andere Patentdokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe B-X, 9.1.2 i)). Die Recherchenabteilung kann bestimmen, dass Kopien solcher Patentdokumente dem Anmelder ebenfalls zur Verfügung gestellt werden (sie werden dann auch in die Prüfungsakte aufgenommen und können in einer etwaigen Stellungnahme zur Recherche erwähnt werden).

11.4 Bücher oder Zeitschriften

Im Fall eines Buchs oder einer Zeitschrift werden dem Anmelder Kopien der maßgeblichen Seiten zur Verfügung gestellt. Aus diesen Kopien müssen die relevanten bibliografischen Daten hervorgehen.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

Handelt es sich bei einem genannten Dokument um eine Zusammenfassung oder eine Kurzfassung eines anderen, getrennt veröffentlichten Dokuments bzw. um einen Auszug daraus, so wird dem Anmelder mit dem Bericht eine Kopie dieser Zusammenfassung, dieses Auszugs oder dieser Kurzfassung zur Verfügung gestellt.

Ist die Recherchenabteilung aber der Ansicht, dass das ganze Dokument benötigt wird, so ist dieses anzugeben und eine Kopie davon dem Anmelder zur Verfügung zu stellen (siehe B-X, 9.1.2, ii)).

Wird eine Online-Recherche in einer Datenbank (z. B. CAS References, CAS Registry, COMPENDEX, INSPEC, NTIS) durchgeführt und liegt das in der Datenbank genannte Dokument bei der Erstellung des Recherchenberichts nicht als Original im EPA vor, wird der Akte der Auszug anstelle des Originals beigegeben.

11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet

Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet werden in ein Dokument der Nichtpatentliteratur konvertiert. Die bibliografischen Daten enthalten die URL der ursprünglichen Fundstelle im Internet.

Sind die Anführungen im Internet nicht mehr verfügbar, wird dem Anmelder auf Anfrage eine Kopie zur Verfügung gestellt (siehe G-IV, 7.5.6).

12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche

Regel 65
Regel 61 (1)

Das EPA übermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und stellt ihm Kopien aller angeführten Dokumente zur Verfügung (siehe B-X, 11.1), einschließlich etwaiger maschineller Übersetzungen (siehe B-X, 9.1.3) und der Dokumente, die nach dem &-Zeichen genannt sind und dazu bestimmt wurden (siehe B-X, 11.3).

Kapitel XI – Stellungnahme zur Recherche

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: *Regel 62 (1)*

i) dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht (siehe B-X),

ii) der Stellungnahme zur Recherche.

1.1 Die Stellungnahme zur Recherche

Für ab dem 1. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldungen und für ab diesem Tag eingereichte internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen.

Dies gilt nicht für die in B-XI, 7 genannten Fälle.

Die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche müssen mit den im Recherchenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwaigen anderen dort genannten Punkten wie etwa mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschränkung der Recherche übereinstimmen.

1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung

Die Prüfungsabteilung trägt bei der Prüfung der Anmeldung den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden wie auch der Erwiderung des Anmelders darauf (siehe B-XI, 8) Rechnung. Aufgrund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche oder später im Prüfungsverfahren kann sie den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt ändern. Unabhängig davon kann sie von ihrer Haltung auch abrücken, wenn sie bei einer abschließenen Recherche Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt hat, oder wenn ihr durch den Anmelder oder durch Einwendungen Dritter nach Art. 115 zusätzlicher Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch B-IV, 3.2 sowie C-IV, 7.3 und 7.4).

Die Prüfungsabteilung kann die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche auch noch aus anderen Gründen ändern (siehe B-III, 1.1), was aber selten vorkommt.

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Geht eine europäische Patentanmeldung nicht auf eine internationale Anmeldung zurück, so kann sie der Anmelder vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern. Die Stellungnahme zur Recherche wird sich deshalb immer auf die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehen; berücksichtigt wird aber auch eine *Art. 123 (1)* *Regel 137 (1)*

etwaige Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.4).

Regel 161 (2)
Regel 159 (1) b)
Art. 19 PCT
Art. 34 (2) b) PCT

Geht die betreffende Anmeldung jedoch auf eine internationale Anmeldung zurück und wird eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) (siehe B-II, 4.3) durchgeführt, so hat der Anmelder die Möglichkeit gehabt, seine Anmeldung in der internationalen Phase und beim Eintritt in die europäische Phase zu ändern. Die Stellungnahme zur Recherche wird dann auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen verfasst, die den zuletzt eingereichten Antrag des Anmelders darstellen (dies kann auch bedeuten, dass zuvor eingereichte Änderungen gestrichen werden und somit ganz oder teilweise auf frühere Anmeldungsunterlagen zurückgegriffen wird). Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird ebenfalls auf der Grundlage dieser Anmeldungsunterlagen erstellt (siehe B-II, 4.3 und B-III, 3.3.2).

Beruhen die Stellungnahme zur Recherche und der ergänzende europäische Recherchenbericht auf geänderten Anmeldungsunterlagen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (d. h. vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Aufforderung zur Erfüllung dieser Erfordernisse (siehe B-VIII, 6 und H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Prüfungsabteilung noch nicht für die Anmeldung zuständig ist (siehe C-II, 1). Sobald die Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Aufforderung versenden, aber nur sofern die betreffenden Änderungen nicht inzwischen zurückgenommen oder ersetzt wurden (siehe H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

2.1 Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5*bis* PCT

Wenn die Eingangsstelle den Anmeldetag der Anmeldung nicht nach Regel 56 (2) oder (5) bzw. nach Regel 56a (3) oder (6) neu festgesetzt hat, die Recherchenabteilung aber der Ansicht ist, dass die nachgereichten fehlenden Teile bzw. richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" und/oder die Erfordernisse der Regel 56 (3) bzw. der Regel 56a (4) nicht erfüllt sind, so berücksichtigt sie bei der Recherche auch den Stand der Technik, der für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands relevant werden könnte, wenn der Anmeldetag nach Regel 56 (2) oder (5) bzw. Regel 56a (3) oder (6) neu festgesetzt würde. In der Stellungnahme zur Recherche ist warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die in Regel 56 bzw. 56a enthaltenen Erfordernisse für die Beibehaltung des zuerkannten Anmeldetags nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldetags zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird. Gegebenenfalls kann in der Stellungnahme zur Recherche auch darauf eingegangen werden, wie sich die Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Prioritätsanspruch und/oder den Status von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik auswirkt.

Das Verfahren bei einer Euro-PCT-Anmeldung ist ganz ähnlich. Stellt die Recherchenabteilung bei einer ergänzenden europäischen Recherche fest, dass die gemäß Regel 20.5 d) PCT nachgereichten fehlenden Teile bzw., bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen, die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile gemäß Regel 20.5*bis* d) PCT in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" sind, obwohl das Anmeldeamt das Anmeldedatum nicht neu festgesetzt hat, so ist in der Stellungnahme zur Recherche warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 20.6 PCT (Regel 82*ter*.1 c) PCT) nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldedatums zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird.

Wenn hingegen der Anmeldetag von der Eingangsstelle oder vom Anmeldeamt neu festgesetzt wurde, die Recherchenabteilung aber Grund zu der Annahme hat, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 56 (3) bzw. der Regel 56a (4) (oder der Regel 20.6 PCT) erfüllt, so muss sie in der Stellungnahme zur Recherche darauf hinweisen, dass Entscheidungen der Eingangsstelle (oder des Anmeldeamts) zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung erneut geprüft werden können, sofern diese nicht an eine Beschwerdekammerentscheidung gebunden ist.

2.2 Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten

Enthalten die Anmeldungsunterlagen Patentansprüche, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereicht wurden (Regeln 40 (1), 57 c) und 58), so muss die Recherchenabteilung prüfen, ob die Patentansprüche die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen, d. h. nicht über den technischen Inhalt der am Anmeldetag eingereichten Anmeldungsunterlagen hinausgehen. Erfüllen die Patentansprüche die Erfordernisse nicht, wird die Recherche wie in B-VIII, 6 beschrieben durchgeführt.

Beruhen die Stellungnahme zur Recherche und der Recherchenbericht auf verspätet eingereichten Ansprüchen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (d. h. vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Aufforderung zur Erfüllung dieser Erfordernisse (siehe H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Prüfungsabteilung noch nicht für die Anmeldung zuständig ist ist (siehe C-II, 1). Sobald die Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Mitteilung versenden, aber nur sofern die verspätet eingereichten Ansprüche nicht inzwischen ersetzt wurden (siehe H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die Anmeldung bzw. die Erfindung nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, so erhebt sie Einwände in der Stellungnahme zur Recherche.

Die Stellungnahme zur Recherche enthält im Allgemeinen alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber B-XI, 3.4). Diese Einwände können Sachfragen (der Gegenstand ist beispielsweise nicht patentierbar), Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 41 bis 43 und 48 bis 50; siehe Art. 1 und 2 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113) oder beides betreffen.

Art. 53 c)

Wurden Ansprüche, die ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren betreffen, recherchiert, weil eine Umformulierung in eine gewährbare Form bereits in diesem Stadium ins Auge gefasst werden kann (siehe B-VIII, 2), so ist in der Stellungnahme zur Recherche dennoch der Einwand zu erheben, dass diese Ansprüche auf nicht patentierbare Gegenstände gerichtet sind.

3.1 Recherchenakte

Regel 62

Die Recherchenabteilung wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche studieren. Hierfür stehen die Unterlagen der europäischen Anmeldung und eine vollständige Übersicht über die Vorgänge bis zum Beginn der Recherche zur Verfügung. Die Prioritätsunterlagen zusammen mit etwaigen Übersetzungen liegen in diesem Stadium aber möglicherweise noch nicht vor (siehe B-XI, 4).

3.2 Begründung

3.2.1 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist in der Stellungnahme zur Recherche deutlich anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem beispielsweise auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird. Ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, sofern dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise ein Dokument aus dem Stand der Technik angegeben wird, aber nur ein Teil von Bedeutung ist, so ist der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, zu kennzeichnen. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe F-V, 7), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe H-IV, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so abzufassen, dass die spätere Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals gründlich gelesen werden muss (siehe C-IV, 2).

Grundsätzlich wird auf alle Ansprüche eingegangen, und in der Stellungnahme zur Recherche wird zu jedem gegen einen Anspruch angeführten X- oder Y-Dokument ein entsprechender Einwand erhoben. Im Falle abhängiger Ansprüche ist in der Stellungnahme zur Recherche unter Umständen keine ausführliche Begründung erforderlich; der Grund für den Einwand muss aber zumindest ersichtlich sein.

3.2.2 Positive Erklärungen

Soweit zutreffend, gibt die Recherchenabteilung in der Stellungnahme zur Recherche auch positive Erklärungen zur Patentierbarkeit ab. Diese sollten so detailliert sein, dass sie den Anmelder bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Die Begründung muss darum nicht so ausführlich sein wie bei einem Einwand, doch reicht eine bloße Erklärung ohne Erläuterung nur dann aus, wenn der Grund ohnehin sofort ersichtlich ist.

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

Der Anmelder muss generell auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren, es gibt allerdings auch Ausnahmen (siehe B-XI, 8).

3.4 Umfang der ersten Analyse bei allgemein mangelhaften Anmeldungen

Ist die Anmeldung ganz allgemein mangelhaft, so führt die Recherchenabteilung keine detaillierte Analyse durch; stattdessen übermittelt sie dem Anmelder eine Stellungnahme zur Recherche, in der sie ihn über ihren Standpunkt unterrichtet, die hauptsächlichen Mängel nennt und ihm mitteilt, dass beim Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase die weitere Prüfung so lange zurückgestellt wird, bis diese Mängel durch Änderungen beseitigt worden sind. Es können andere Fälle auftreten, in denen zwar eine sinnvolle Analyse möglich ist, sich aber grundlegende Einwände ergeben, z. B. wenn offensichtlich ist, dass die Gegenstände einiger Patentansprüche nicht neu sind, sodass die Patentansprüche völlig neu zu fassen sind, oder wenn (bei internationalen Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten – siehe B-XI, 2) beträchtliche Änderungen vorliegen, die nicht zulässig sind, weil sie neue Gegenstände einführen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht vorhanden waren (Art. 123 (2)), oder mit anderen Mängeln einhergehen (z. B. wenn die Patentansprüche durch die Änderungen nicht mehr deutlich sind – Art. 84). Hier kann es zweckmäßiger sein, diese Einwände vor einer detaillierten Analyse zu behandeln. Müssen beispielsweise die Patentansprüche neu gefasst werden, so wäre es zwecklos, Einwände gegen die Klarheit einiger abhängiger Patentansprüche oder gegen eine Textstelle in der Beschreibung zu erheben, die im Prüfungsverfahren unter Umständen ohnehin geändert oder sogar gestrichen werden müssten. Bestehen jedoch andere größere Einwände, dann müssen diese behandelt werden. Ganz allgemein sollte die Recherchenabteilung versuchen, in der Stellungnahme zur Recherche so viele Mängel wie möglich zu behandeln, um den Entscheidungsprozess im späteren Prüfungsverfahren möglichst effizient zu machen. Zu positiven Erklärungen in Bezug auf die Patentierbarkeit in der Stellungnahme zur Recherche siehe B-XI, 3.2.2.

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

Regel 42 (1) c)

Die Recherchenabteilung versucht bei der Analyse der Anmeldung vor allem zu erfassen, welchen technischen Beitrag die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies sollte sich in der Regel klar genug aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergeben. Ist dies nicht der Fall, erhebt die Recherchenabteilung einen Einwand in der Stellungnahme zur Recherche (siehe F-II, 4.5); die Recherchenabteilung erhebt Einwände dieser Art jedoch nur dann, wenn sie von deren Notwendigkeit überzeugt ist, da sonst der Anmelder dazu veranlasst werden könnte, neue Sachverhalte einzubringen und somit gegen Art. 123 (2) zu verstoßen (siehe H-IV, 2 und H-V).

3.6 Erfordernisse des EPÜ

Obwohl die Recherchenabteilung darauf achten muss, dass allen Erfordernissen des EPÜ Rechnung getragen wird, wird sie wahrscheinlich am häufigsten mit folgenden Erfordernissen zu tun haben: ausreichende Offenbarung (siehe F-III), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe F-IV, 4 und 6), Neuheit (siehe G-VI) und erfinderische Tätigkeit (siehe G-VII).

3.7 Herangehensweise der Recherchenabteilung

Die Recherchenabteilung darf Änderungen nicht allein deshalb verlangen oder vorschlagen, weil sie glaubt, dass dadurch die Fassung der Beschreibung oder der Patentansprüche verbessert wird. Sie sollte nicht pedantisch vorgehen; wichtig ist, dass die Bedeutung der Beschreibung und der Patentansprüche klar ist. Bei gravierenden Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung in der eingereichten Fassung sind jedoch Einwände zu erheben (siehe F-IV, 4.3).

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen

Es ist nicht Aufgabe der Recherchenabteilung, vom Anmelder zu verlangen, die Anmeldung auf eine bestimmte Art und Weise zu ändern, um einen Einwand auszuräumen. Die Fassung der Anmeldung ist Sache des Anmelders, und es steht ihm frei, sie in der von ihm gewünschten Weise zu ändern, sofern die Änderung den Mangel beseitigt und im Übrigen den Erfordernissen des EPÜ genügt. Es kann jedoch manchmal nützlich sein, wenn die Recherchenabteilung zumindest in allgemeinen Worten eine annehmbare Form für die Änderung vorschlägt; sie hat dann aber darauf hinzuweisen, dass der Vorschlag lediglich als Hilfe für den Anmelder gedacht ist und dass im Prüfungsverfahren noch andere Änderungsformen in Betracht gezogen werden. Obwohl die Recherchenabteilung dazu nicht verpflichtet ist, nennt sie dem Anmelder die Änderungen, mit denen die Einwände ausgeräumt werden könnten, sofern es einen eindeutigen Ausweg gibt.

Wenn die Recherchenabteilung eine annehmbare Form für die Änderung der Ansprüche vorschlägt, fordert sie den Anmelder auch auf, die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzupassen (siehe F-IV, 4.3).

Der Anmelder ist aber weiterhin für die Bestimmung des Wortlauts der Anmeldung und insbesondere für die Festlegung des Gegenstands des Schutzbegehrens verantwortlich (Art. 113 (2)).

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in B-XI, 3.1 bis 3.8 beschriebenen Analyse kann die Recherchenabteilung zu dem Schluss gelangen, dass die Anmeldung und die beanspruchte Erfindung die Erfordernisse des EPÜ erfüllen, und gibt dann in der Stellungnahme zur Recherche eine allgemeine positive Bewertung der Anmeldungsunterlagen ab. Konnte jedoch eine vollständige Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt werden (siehe B-VI, 4.1), ist im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche erforderlich (siehe C-IV, 7.1), und so bleibt die Anmeldung offen für etwaige Einwände nach Art. 54 (3).

Eine positive Stellungnahme zur Recherche kann auch dann ergehen, wenn für die Erteilung eines Patents nur geringfügige Änderungen der Anmeldungsunterlagen erforderlich sind. Solange eine nachfolgende abschließende Recherche keinen neuen Stand der Technik nach Art. 54 (3) ergibt, kann die Prüfungsabteilung die Mitteilung gemäß Regel 71 (3) erstellen und darin die geringfügigen Änderungen vorschlagen (siehe C-V, 1.1).

Der Anmelder muss auf eine positive Stellungnahme zur Recherche nicht reagieren (siehe B-XI, 8).

In der Recherchenphase ist es nicht möglich, offiziell eine Prüfungsabteilung zu benennen, da die Zuständigkeit für die Anmeldung noch bei der Eingangsstelle liegt (Art. 16). Jedoch werden die künftigen Mitglieder der Prüfungsabteilung bereits bekannt sein, und die Recherchenabteilung berät sich mit ihnen, um sicherzustellen, dass sie der positiven Stellungnahme zur Recherche zustimmen.

4. Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden, weil

i) die Recherche vor dem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem der Prioritätsbeleg eingereicht werden muss (bis zu 16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag – Regel 53 (1)),

ii) eine Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich ist, der Recherchenabteilung aber beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche nicht zur Verfügung steht (Regel 53 (3), siehe A-III, 6.8 und Unterpunkte sowie F-VI, 3.4),

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

positive Stellungnahme zur Recherche ohne Einwände. Im Fall ii) oben kann eine Mitteilung nach Regel 53 (3) ergehen (siehe A-III, 6.8.1); die Gültigkeit der Priorität wird dann später im Prüfungsverfahren überprüft.

Muss jedoch aufgrund von Zwischenliteratur oder potenziellem Stand der Technik nach Art. 54 (3) die Gültigkeit der Priorität überprüft werden und liegen bereits Beweismittel gegen ihre Gültigkeit vor, ist darauf in der Stellungnahme zur Recherche hinzuweisen. Liegt beispielsweise beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche der Prioritätsbeleg vor und sind technische Merkmale der Patentansprüche im Prioritätsbeleg nicht enthalten, kann ein solcher Hinweis auch dann gegeben werden, wenn eigentlich eine Übersetzung erforderlich wäre, aber jemand in der Recherchenabteilung die Sprache des Prioritätsbelegs beherrscht (siehe auch B-VI, 5.3).

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

Wird in der Stellungnahme zur Recherche auf einen potenziellen Stand der Technik nach Art. 54 (3) Bezug genommen, gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob die Recherchenabteilung eindeutig feststellen konnte, dass das betreffende Dokument einen früheren maßgeblichen Zeitpunkt aufweist als die Anmeldung. Ist dies der Fall, erhebt die Recherchenabteilung einen Neuheitseinwand nach Art. 54 (3). Ist dies nicht der Fall, nimmt sie an, dass jede nicht überprüfbare Priorität gültig ist. Daraus ergeben sich folgende zwei Szenarien:

i) Das Dokument gehört zum Stand der Technik nach Art. 54 (3). Die Recherchenabteilung erhebt folglich in der Stellungnahme zur Recherche einen Neuheitseinwand und gibt an, welche Prioritäten dabei als gültig angenommen wurden.

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

Sind im Recherchenbericht auch P-Dokumente angeführt und stellen diese keinen potenziellen Stand der Technik nach Art. 54 (3) dar (weil sie keine internationalen oder europäischen Patentanmeldungen sind), so können sie Stand der Technik nach Art. 54 (2) bilden und insofern für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant sein, als die Priorität der Anmeldung nicht gültig ist. Kann die Priorität der Anmeldung überprüft werden, so wird die Recherchenabteilung dies tun. Wenn die Priorität nicht gültig ist, werden in der Stellungnahme zur Recherche Einwände auf der Grundlage der P-Dokumente erhoben. Kann die Priorität nicht überprüft werden, so wird davon ausgegangen, dass sie gültig ist, und in der Stellungnahme zur Recherche wird kein Einwand erhoben.

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

5. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass die beanspruchte Erfindung nicht einheitlich ist (Art. 82 und Regel 44 (1) und (2)), sendet sie dem Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren und einen Teilrecherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen (siehe B-VII, 1.1, 1.2 und 1.3 sowie Regel 64 (1)). Dem Anmelder wird auch eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit dieser Erfindung bzw. Gruppe von Erfindungen sowie zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit übermittelt (siehe B-VII, 1.2).

Nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der weiteren Recherchengebühren (Regel 64 (1)) erhält der Anmelder einen Recherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen sowie für alle übrigen beanspruchten Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die weitere Recherchengebühren entrichtet wurden. Dem Recherchenbericht beigefügt wird eine Stellungnahme zur Recherche mit

i) der Begründung für die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit,

ii) einer Stellungnahme dazu, ob die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen patentierbar ist,

iii) einer Stellungnahme dazu, ob alle Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die weitere Recherchengebühren entrichtet wurden, patentierbar sind.

Bei ergänzenden europäischen Recherchenberichten zu Euro-PCT-Anmeldungen, die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweisen, findet dasselbe Verfahren Anwendung (Regel 164 (1), siehe B-VII, 2.3).

6. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche

Alle in der Stellungnahme zur Recherche enthaltenen Argumente und Einwände müssen mit der Einschränkung der Recherche und ihrer Begründung in Einklang stehen. Dies gilt bei mangelnder Patentfähigkeit (z. B. Geschäftsmethoden – Art. 52 (2) c), siehe B-VIII, 1), bei schwerwiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 63, siehe B-VIII, 3) sowie bei Verstößen gegen Regel 43 (2) (Regel 62a, siehe B-VIII, 4). In diesen Fällen umfasst die Stellungnahme zur Recherche auch die in B-VIII, 3.3 und 4.3 genannten Angaben.

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

7. Keine Stellungnahme zur Recherche

Wenn der Anmelder einen Prüfungsantrag nach Regel 70 (1) vor Erhalt des Recherchenberichts gestellt und auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-II, 1 ii)), geht die

Zuständigkeit für die Anmeldung mit dem Versenden des Recherchenberichts an die Prüfungsabteilung über (Art. 18 (1) und Regel 10 (2)).

Weist die Anmeldung Mängel auf, so erstellt die Prüfungsabteilung anstatt der Stellungnahme zur Recherche eine Mitteilung nach Art. 94 (3). Wird auf diese Mitteilung nicht reagiert, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen (siehe C-III, 4.2).

Ist die Anmeldung erteilungsreif, wird wie folgt verfahren:

i) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) abgeschlossen ist, lässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 71 (3) ergehen.

ii) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) nicht abgeschlossen ist, wird dem Anmelder mitgeteilt, dass die Anmeldung erteilungsreif ist, sofern bei der abschließenden Recherche kein Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt wird (siehe B-XI, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

8. Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)

Regel 70a (1)

Der Anmelder muss innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe C-II, 1 und A-VI, 2.1).

Regel 70a (2)

Hat der Anmelder jedoch einen Prüfungsantrag gestellt (was nach Art. 94 (1) auch die Entrichtung der Prüfungsgebühr erfordert), bevor ihm der Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche übermittelt worden sind, so wird er mit einer Mitteilung nach Regel 70 (2) aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (siehe C-II, 1 i)). Der Anmelder muss dann innerhalb dieser Frist auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren. Dies gilt generell für Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht und eine Stellungnahme zur Recherche erstellt werden müssen (siehe B-II, 4.3 und E-IX, 2.5.3), außer wenn der Anmelder auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-II, 1 ii)); in diesem Fall ist das Verfahren nach B-XI, 7 anwendbar.

Regel 70a (3)
Regel 112 (1)

Reagiert der Anmelder nicht fristgerecht auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend über diesen Rechtsverlust unterrichtet. Der Anmelder kann dann die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Hingegen muss der Anmelder nicht auf den europäischen bzw. den ergänzenden europäischen Recherchenbericht reagieren, wenn dieser vor dem 1. April 2010 erstellt wurde und wenn er nicht durch eine Stellungnahme zur Recherche ergänzt wird (siehe B-XI, 1.1 zu Anmeldungen, für die eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird) oder wenn die Stellungnahme zur Recherche positiv war (siehe B-XI, 3.9). Der

Anmelder kann jedoch in diesen Fällen nach Regel 137 (2) auf den Recherchenbericht reagieren, falls er dies wünscht. Der Anmelder wird in solchen Fällen angeregt, auf den Recherchenbericht zu reagieren, bevor die Anmeldung in die Prüfungsphase eintritt (siehe C-II, 1).

Der Anmelder reagiert auf die Stellungnahme zur Recherche, indem er geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 137 (2) (siehe C-II, 3.1) (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung siehe A-VI, 1.3, dritter Absatz) oder statt der Änderungen oder zusätzlich dazu Bemerkungen zu den Einwänden einreicht. Diese Änderungen und Bemerkungen werden erst in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung untersucht.

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

Reagiert der Anmelder nicht auf eine Stellungnahme zur Recherche zu einer Anmeldung, für die der Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, und tritt die Anmeldung in die Prüfungsphase ein (siehe C-II, 1 und 1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 94 (3) (siehe C-III, 4) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche hingewiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht rechtzeitig reagiert, gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen.

Reicht der Anmelder in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche Änderungen ein, die die Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllen (siehe H-III, 2.1), kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe H-III, 2.1.1) zu diesen Änderungen erlassen, dies allerdings erst, nachdem sie für die Anmeldung zuständig geworden ist (siehe C-II, 1), und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

9. Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen

Art. 124
Regel 141

Die Recherchenabteilung berücksichtigt bei der Abfassung der Stellungnahme zur Recherche alle vom Anmelder nach Regel 141 (1) oder vom Erstanmeldeamt nach Regel 141 (2) beigebrachten Dokumente des Stands der Technik (siehe ABl. EPA 2011, 62, ABl. EPA 2012, 540, ABl. EPA 2013, 216, ABl. EPA 2015, A2, ABl. EPA 2016, A18, ABl. EPA 2019, A55, ABl. EPA 2021, A38 und ABl. EPA 2021, A39), sofern sie zu dem Zeitpunkt verfügbar sind (siehe A-III, 6.12 und B-IV, 1.3). Auskünfte zum Stand der Technik nach Regel 141 (3) können erst angefordert werden, wenn die Anmeldung in die Prüfungsphase eingetreten ist (siehe C-III, 5).

Teil C

Richtlinien für die verfahrens-rechtlichen Aspekte der Sachprüfung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Allgemeines I-1

2. Arbeit eines Prüfers I-1

3. Überblick I-1

4. Ziel der Prüfung I-1

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

1. Prüfungsantrag II-1

1.1 Bestätigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten II-1

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen II-2

1.3 Zu prüfende Erfindung II-2

2. Zuweisung der Anmeldung II-2

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

3.1 Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche II-3

3.2 Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA II-4

3.3 Aufforderung nach Regel 70a (1) II-5

4. Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren und Validierungsgebühren II-5

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

Kapitel III – Erste Prüfungsphase III-1

1. Fehlende Teile und Bestandteile III-1

1.1 Europäische Anmeldungen III-1

1.1.1 Nachgereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 oder Regel 56a III-1

1.1.2 Nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche III-3

1.2	Euro-PCT-Anmeldungen: Nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereichte fehlende Bestandteile und Teile	III-3
1.3	Euro-PCT-Anmeldungen – Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile nach Regel 20.5*bis* PCT	III-3
2.	**Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt**	**III-5**
2.1	Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	III-6
2.2	Änderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht	III-6
3.	**Einheitlichkeit der Erfindung**	**III-7**
3.1	Recherchen nach Regel 164 (2)	III-7
3.2	Einheitlichkeit in der Recherchenphase; Beschränkung auf recherchierte Erfindung	III-10
3.2.1	Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet	III-11
3.2.2	Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet	III-11
3.2.3	Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche	III-12
3.3	Streichung weiterer Erfindungen; Einreichung von Teilanmeldungen	III-12
3.4	Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren	III-13
3.5	Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung	III-14
4.	**Erster Bescheid**	**III-14**
4.1	Begründung	III-15
4.1.1	Begründete Einwände	III-15
4.1.2	Positive Erklärungen/Vorschläge	III-15
4.2	Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen	III-15
5.	**Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren**	**III-16**
6.	**Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt)**	**III-17**

7. Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche III-18

Kapitel IV – Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen IV-1

1. Allgemeines Verfahren IV-1

2. Umfang der Prüfung der Erwiderungen IV-1

3. Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen IV-2

3.1 Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist IV-3

4. Spätere Phasen der Prüfung IV-3

5. Prüfung der Änderungen IV-3

6. Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders IV-3

7. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung IV-3

7.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen IV-3

7.2 Frühere nationale Rechte IV-5

7.3 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung IV-5

7.4 Recherche im Prüfungsstadium IV-6

7.5 Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften IV-6

8. Neues Vorbringen in Erwiderung auf die Ladung IV-7

Kapitel V – Abschließende Prüfungsphase V-1

1. Mitteilung nach Regel 71 (3) V-1

1.1 Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung V-1

1.2 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr V-3

1.3 Übersetzung der Ansprüche V-3

1.4	Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren	V-3
1.5	Weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-4
2.	**Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung – Erteilung eines Patents**	**V-4**
2.1	Antrag auf einheitliche Wirkung	V-6
3.	**Keine fristgerechte Reaktion – Fiktion der Zurücknahme**	**V-6**
4.	**Auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungs- oder Berichtigungsanträge**	**V-6**
4.1	Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich	V-7
4.2	Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren	V-7
4.3	Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein	V-8
4.4	Zulässigkeit von Änderungen	V-8
4.5	Anpassung der Beschreibung	V-8
4.6	Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig – zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-9
4.6.1	Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), mit der die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden	V-9
4.6.2	Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war	V-9
4.6.3	Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor	V-9
4.7	Änderungen formal und/oder materiell unzulässig, Wiederaufnahme der Prüfung	V-10
4.7.1	Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme	V-10
4.7.1.1	Höherrangiger Antrag nicht zulässig und/oder nicht gewährbar	V-11
4.7.2	Einigung auf eine Fassung – zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-11
4.7.3	Keine Einigung auf eine Fassung – Zurückweisung	V-11

4.8	Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren	V-12
4.8.1	Anspruchsgebühren	V-12
4.8.2	Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	V-12
4.9	Erwiderung, in der die vorgeschlagene Fassung ausdrücklich abgelehnt und keine Alternativfassung angegeben wird	V-12
4.10	Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen	V-13
5.	**Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung**	**V-14**
6.	**Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung**	**V-14**
6.1	Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf?	V-14
6.2	Weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-15
6.3	Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)	V-15
7.	**Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung**	**V-15**
8.	**Weiterbehandlung**	**V-15**
9.	**Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr**	**V-15**
10.	**Veröffentlichung der Patentschrift**	**V-16**
11.	**Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung**	**V-16**
12.	**Urkunde**	**V-16**
13.	**Europäisches Patentblatt**	**V-17**
14.	**Zurückweisung**	**V-17**
15.	**Entscheidung nach Aktenlage**	**V-18**
15.1	Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage	V-18
15.2	Entscheidung per Standardformular	V-19
15.3	Vollständig begründete Entscheidung	V-19

15.4 Weitere Mitteilung (keine Zurückweisung) V-20

Anlage Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen V-21

Kapitel VI – Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens VI-1

1. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers VI-1

1.1 Allgemeines VI-1

1.2 Besondere Umstände VI-1

2. Beeinflussung der Geschwindigkeit des Prüfungsverfahrens – PACE VI-1

3. Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens VI-2

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase VII-1

1. Allgemeines VII-1

2. Rücksprachen VII-1

2.1 Allgemeines VII-1

2.2 An der Rücksprache teilnehmende Personen VII-2

2.3 Informeller Charakter der Rücksprache VII-3

2.4 Niederschrift über eine Rücksprache VII-4

2.5 Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren VII-5

3. Nutzung von E-Mail VII-6

3.1 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz VII-6

3.2 Vertraulichkeit VII-7

3.3 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte VII-7

4. Beweisaufnahme VII-7

4.1 Allgemeines VII-7

4.2 Beibringung von Beweisen VII-7

4.3 Schriftliche Beweismittel VII-8

5. Mündliche Verhandlung VII-8

6. Prüfung von Einwendungen Dritter VII-8

Kapitel VIII – Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung VIII-1

1. Allgemeines VIII-1

2. Erteilungsempfehlung VIII-2

3. Zurückweisungsempfehlung VIII-2

4. Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung VIII-2

5. Weitere Rücksprache mit dem Anmelder VIII-3

5.1 Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden? VIII-3

6. Entscheidung VIII-3

7. Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds VIII-4

Kapitel IX – Besondere Anmeldungen IX-1

1. Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1) IX-1

1.1 Allgemeines IX-1

1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung IX-1

1.3 Verzicht auf Gegenstände IX-1

1.4 Prüfung einer Teilanmeldung IX-2

1.5 Beschreibung und Zeichnungen IX-3

1.6 Patentansprüche IX-3

2. Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben IX-3

2.1 Allgemeines IX-3

2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig IX-4

2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung IX-4

2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten IX-4

3. Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 IX-5

4. Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) IX-5

Kapitel I – Einleitung

1. Allgemeines

In den Kapiteln C-II bis IX wird das allgemeine Prüfungsverfahren beschrieben; sie enthalten, soweit erforderlich, auch Leitlinien zu besonderen Fragen. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen. *Art. 18*

2. Arbeit eines Prüfers

Vorrangig sind bereits laufende Prüfungsverfahren abzuschließen, bevor neue begonnen werden, und sobald eine positive Stellungnahme zur Recherche ergangen ist, wird zügig erteilt.

Das Verhalten des Prüfers ist sehr wichtig. Er muss stets versuchen, konstruktiv und hilfsbereit zu sein. Er muss bedenken, dass es Sache der Anmelder oder ihrer Vertreter ist, die Beschreibung und die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung EPÜ-konform zu verfassen.

Hier sei insbesondere auf Nummer 4 des Allgemeinen Teils der Richtlinien verwiesen. Das dort Gesagte gilt nicht nur in Bezug auf andere Organe des EPA, sondern auch für die übrigen Mitglieder einer Prüfungsabteilung, die nicht versuchen sollten, die Arbeit des ersten Mitglieds nochmals durchzuführen (siehe C-VIII, 4).

3. Überblick

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

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

4. Ziel der Prüfung

Mit der Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI) und dem anschließenden Prüfungsverfahren soll sichergestellt werden, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse der einschlägigen EPÜ-Artikel und der Regeln der Ausführungsordnung erfüllen. Die vorrangige Aufgabe der Prüfungsabteilung ist die Bearbeitung im Hinblick auf die sachlichen Erfordernisse; die Kriterien, nach denen der Prüfer beurteilt, ob sie erfüllt sind, werden, soweit erforderlich, in F, G und H im Einzelnen behandelt. Für Fragen der Formerfordernisse (siehe Teil A) ist anfangs die Eingangsstelle zuständig. *Art. 94 (1)* *Art. 164 (1)* *Regel 62 (1)*

Die Prüfung ist gemäß Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (7), Regel 71a (1) bis (6) und Regel 72 vorzunehmen. Der Prüfer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche der Anmeldung studieren. Da er dies in der Regel bereits im Zuge der Recherche erledigt hat (siehe B-XI, 3), sollte er sich auf etwaige Änderungen bzw. Bemerkungen konzentrieren, die der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat (siehe B-XI, 8). Hat der Anmelder Änderungen vorgenommen, ohne sie zu kennzeichnen und/oder ohne ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben (siehe H-III, 2.1), und fällt die Anmeldung in eine *Regel 70 (2)*

der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der Sachprüfung

1. Prüfungsantrag

Damit die Prüfung einer europäischen Anmeldung beginnen kann, muss der Anmelder einen Prüfungsantrag stellen. Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist, und kann ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist (siehe A-VI, 2.1). Wird der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder kann in diesem Fall jedoch die Weiterbehandlung nach Art. 121 beantragen. Der Betrag der Weiterbehandlungsgebühr hängt davon ab, wie viele und welche der für einen wirksamen Antrag erforderlichen Handlungen versäumt worden sind (siehe E-VIII, 2). Nach Regel 70 (1) kann der Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden.

Art. 94
Art. 121
Regel 70
Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

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

Regel 70a (1) und (3)

Die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung geht zu dem Zeitpunkt von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung über, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird. Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen:

Regel 10
Regel 70 (2)

i) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem auf eine Aufforderung nach Regel 70 (2) hin die Bestätigung des Antrags beim EPA eingeht.

ii) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist und hat er zudem auf das Recht verzichtet, nach Regel 70 (2) zur Bestätigung aufgefordert zu werden (siehe C-VI, 3), so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird.

1.1 Bestätigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA auf, innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Diese Sechsmonatsfrist wird ab dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt berechnet. Muss der Anmelder zudem eine Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche abgeben, so ist auch diese innerhalb derselben Frist einzureichen (siehe B-XI, 8 und C-II, 3.1). Die Erwiderung des Anmelders auf die

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

Stellungnahme zur Recherche gilt in diesen Fällen als die in Regel 70 (2) geforderte Bestätigung, auch wenn der vorgezogene Prüfungsantrag nicht ausdrücklich bestätigt wird. Erklärt der Anmelder auf diese Aufforderung hin nicht rechtzeitig, dass er die Anmeldung aufrechterhält, so gilt sie als zurückgenommen. In diesem Fall ist jedoch der Rechtsbehelf des Art. 121 (Weiterbehandlung der Anmeldung) anwendbar (siehe A-VI, 2.3 und E-VIII, 2). Zu den Voraussetzungen für die Rückerstattung der Prüfungsgebühr, wenn die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt, siehe A-VI, 2.5.

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Art. 153 (4), (6) und (7)
Art. 150 (2)
Regel 159 (1) f)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmeldung), so beginnt die Sechsmonatsfrist nach Regel 70 (1) mit der Veröffentlichung des PCT-Recherchenberichts oder der Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT. Gemäß Art. 150 (2) läuft jedoch die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht vor der in Art. 22 und 39 PCT genannten Frist ab (d. h. nicht vor der Frist nach Regel 159 (1) f)). Ob eine ergänzende europäische Recherche gemäß Art. 153 (7) durchzuführen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Art. 153 (4) nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat keinen Einfluss auf den Fristenlauf.

Art. 121
Regel 136 (3)
Regel 160 (1)

Wird der Prüfungsantrag für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der genannten Frist gestellt, so gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als zurückgenommen. In einem solchen Fall kann der Anmelder jedoch die Weiterbehandlung nach Art. 121 beantragen (siehe E-VIII, 2).

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

1.3 Zu prüfende Erfindung

Regel 36

Im Fall eines Recherchenberichts und einer Stellungnahme zur Recherche, die mehrere Erfindungen einschließen, die nicht einheitlich sind, kann der Anmelder entscheiden, welche Erfindung in der betreffenden Anmeldung geprüft wird (siehe auch C-III, 3.2).

Gegen die übrigen Erfindungen wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben; es können dann Teilanmeldungen nach Regel 36 eingereicht werden (siehe C-III, 3.3 und C-IX, 1.3).

2. Zuweisung der Anmeldung

Die Akte wird normalerweise der Prüfungsabteilung zugewiesen, die für die Prüfung von Anmeldungen auf dem Gebiet der Technik zuständig ist, für das die betreffende Anmeldung von der Recherchenabteilung oder von der ISA, die die Recherche durchgeführt hat, klassifiziert worden ist. In der Regel ist das nach Art. 18 (2) mit der Prüfung der Anmeldung beauftragte Mitglied dasselbe, das den (ergänzenden) europäischen Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche bzw., wenn das

EPA als ISA oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war, den internationalen Recherchenbericht und den WO-ISA oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

Es kann allerdings Fälle geben, in denen es angebracht ist, die Anmeldung einer Prüfungsabteilung mit Prüfern zuzuweisen, die normalerweise nicht für den angegebenen Teil der IPC zuständig sind und die möglicherweise in der Recherchenphase noch nicht mit der Anmeldung befasst waren. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben: z. B. dass die Stamm- und eine Teilanmeldung möglichst durch die gleiche Prüfungsabteilung bearbeitet werden sollen (was zweckmäßiger sein kann, selbst wenn die beiden Anmeldungen für verschiedene Gebiete der Technik klassifiziert worden sind), oder wenn die Klassifikation der veröffentlichten Anmeldung nicht dem Gegenstand der Anmeldung in der Form entspricht, in der sie dem Sachprüfer zugeleitet wird (etwa weil die Anmeldung nach Erhalt des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche geändert wurde).

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

3.1 Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Regel 137 (2)
Regel 70 (2)
Regel 70a

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

Art. 94 (3) und (4)
Regel 62 (1)

Die in Regel 70a geforderte Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (oder eine Erwiderung, die der Anmelder von sich aus auf eine Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat, auf die er nicht hätte reagieren müssen) wird von der Prüfungsabteilung bei der Erstellung des ersten Bescheids berücksichtigt. Wird auf diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen, wobei im Fall eines solchen Rechtsverlusts die Weiterbehandlung beantragt werden kann (siehe E-VIII, 2). Siehe B-XI, 8 dazu, was als wirksame Erwiderung gilt.

Akzeptiert der Anmelder, was die Recherchenabteilung als annehmbare Form für die Änderung der Patentansprüche vorgeschlagen hat, um die erhobenen Einwände auszuräumen (siehe B-XI, 3.8), so wird er aufgefordert, die Beschreibung an die Patentansprüche in der Akte anzupassen

und Angaben oder Ausdrücke zu streichen oder zu ändern, die Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen (siehe F-IV, 4.3).

In Ausnahmefällen kann die Prüfungsabteilung beschließen, als ersten Bescheid im Prüfungsverfahren eine Ladung zur mündlichen Verhandlung zu erlassen (siehe C-III, 5). In solchen Fällen wird die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche beim Erstellen der Anlage zur Ladung berücksichtigt.

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

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

3.2 Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA

Regel 161 (1)

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

Die Erwiderung kann Änderungen und/oder Bemerkungen enthalten, die auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) hin eingereicht worden sind (oder bereits früher; siehe E-IX, 3.3.1).

Akzeptiert der Anmelder, was die Recherchenabteilung als annehmbare Form für die Änderung der Patentansprüche vorgeschlagen hat, um die erhobenen Einwände auszuräumen (siehe PCT-EPA-Richtlinien, B-XI, 3.3), so wird er aufgefordert, die Beschreibung an die Patentansprüche in der Akte anzupassen und Angaben oder Ausdrücke zu streichen oder zu ändern, die Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen (siehe F-IV, 4.3).

Alle Änderungen, die der Anmelder in dieser Phase einreicht, nimmt er nach Regel 137 (2) von sich aus vor (Näheres siehe C-III, 2.2). Die Erwiderung wird von der Prüfungsabteilung beim Erstellen der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) oder, in Ausnahmefällen, der Anlage zu der Ladung zur mündlichen Verhandlung berücksichtigt (C-III, 5). Näheres siehe E-IX, 4.1, 4.2 und 4.3.

3.3 Aufforderung nach Regel 70a (1)

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

Wird der Prüfungsantrag (einschließlich Zahlung der Prüfungsgebühr) nach der Übermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt, muss der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) auf die ESOP reagieren. In solchen Fällen umfasst eine kombinierte Mitteilung die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 69 (1) (siehe A-VI, 2.1). Diese Mitteilung nach Regel 70a (1) und Regel 69 (1) ergeht kurz nachdem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde (in der Regel etwa eine Woche später).

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

4. Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren und Validierungsgebühren

Regel 39 (1)
Art. 90 (3)

Nach Regel 39 (1) können die Benennungsgebühren innerhalb derselben Frist wie die Prüfungsgebühr wirksam entrichtet werden, weshalb sie im Allgemeinen gleichzeitig entrichtet werden. Mit der Prüfung, ob und inwieweit eine Benennungsgebühr wirksam entrichtet wurde, sind gemäß Regel 11 (3) die Formalsachbearbeiter betraut (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6, ABl. EPA 2015, A104). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob Erstreckungs- oder Validierungsgebühren entrichtet wurden (siehe A-III, 12.2).

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

Regel 70b (1)

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

Regel 70b (2)

Antwortet der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust kann jedoch Weiterbehandlung beantragt werden (siehe E-VIII, 2).

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

Kapitel III – Erste Prüfungsphase

1. Fehlende Teile und Bestandteile

1.1 Europäische Anmeldungen

1.1.1 Nachgereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 oder Regel 56a

Regel 56
Regel 56a

Hat der Anmelder fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung gemäß Regel 56 nach der Zuerkennung eines Anmeldetags eingereicht (siehe A-II, 5) und hat die Eingangsstelle festgestellt, dass die fehlenden Zeichnungen bzw. die fehlenden Teile der Beschreibung in der beanspruchten prioritätsbegründenden Anmeldung "vollständig enthalten" sind, so wird der Anmeldetag der Anmeldung nicht auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Zeichnungen oder Teile der Beschreibung vorgelegt wurden. Dasselbe gilt für die Nachreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile gemäß Regel 56a nach der Zuerkennung eines Anmeldetags (siehe A-II, 6).

Die Prüfungsabteilung kann überprüfen, was die Eingangsstelle hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regeln 56 (3) und 56a festgestellt hat, es sei denn, es ist eine Entscheidung einer Beschwerdekammer ergangen.

In der Regel wird mit dieser Überprüfung im Recherchenstadium begonnen (siehe B-III, 3.3.1 und B-XI, 2.1), sie kann aber auch bei der Sachprüfung aufgenommen werden.

Zu den Kriterien, ob das Erfordernis "vollständig enthalten" nach Regel 56 (3) und 56a erfüllt ist, siehe A-II, 5.4.2 bzw. 6.4.1.

Sollte die Prüfungsabteilung zu dem Schluss kommen, dass die fehlenden Teile entgegen der ursprünglichen Feststellung der Eingangsstelle im Prioritätsdokument nicht "vollständig enthalten" sind, erhebt sie im ersten Bescheid nach Art. 94 (3) einen Einwand nach Regel 56 oder 56a und begründet ausführlich, warum das Erfordernis "vollständig enthalten" nicht erfüllt ist. Dabei warnt sie vor den möglichen Folgen einer Neufestsetzung des Anmeldetags wegen Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 56 (3) oder gegebenenfalls 56a (4) und – sofern die Neufestsetzung dazu führen würde, dass der Anmeldetag mehr als 12 Monate nach dem beanspruchten Prioritätstag liegt – auch vor dem Verlust des Prioritätsrechts.

Wenn die Überprüfung im Recherchenstadium begonnen und im erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) ein Einwand nach Regel 56 oder 56a erhoben wurde, hat der Anmelder möglicherweise bereits die in Regel 70a geforderte Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche eingereicht (oder eine Erwiderung, die der Anmelder von sich aus auf eine Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat, auf die er nicht hätte reagieren müssen). Die Prüfungsabteilung behandelt diese Erwiderung genauso wie die Erwiderung auf den ersten Bescheid.

Nimmt der Anmelder in seiner Erwiderung die fehlenden Teile bzw. die nachgereichten richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile zurück, wird die

Prüfung wie gewohnt mit dem ursprünglichen Anmeldetag fortgesetzt, aber ohne die fehlenden Teile bzw. ohne die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile (siehe auch A-II, 5.5 und F-III, 10).

Legt der Anmelder in seiner Erwiderung überzeugend dar, dass das Erfordernis "vollständig enthalten" erfüllt ist, wird die Prüfung wie gewohnt mit den fehlenden Teilen bzw. mit den nachgereichten richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teilen und mit dem ursprünglichen Anmeldetag fortgesetzt.

Wenn der Anmelder die fehlenden Teile bzw. die nachgereichten richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile aufrechterhält und seine Argumente nicht überzeugend sind, erlässt die Prüfungsabteilung eine weitere Mitteilung nach Art. 94 (3) und informiert ihn über die bevorstehende Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag, an dem die fehlenden Teile bzw. die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile beim EPA eingegangen sind. Diese Mitteilung gibt dem Anmelder eine weitere Möglichkeit, die nachgereichten fehlenden Teile bzw. richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile innerhalb einer Frist von zwei Monaten zurückzunehmen (Regel 132 (2)), um so den ursprünglichen Anmeldetag wiederherzustellen, oder eine beschwerdefähige Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldetags zu beantragen. Darin wird begründet, warum das Erfordernis "vollständig enthalten" nicht erfüllt ist, und auch auf etwaige Gegenargumente des Anmelders eingegangen.

Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf diese weitere Mitteilung, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 (4)).

Nimmt der Anmelder die nachgereichten fehlenden Teile bzw. richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile zurück, so gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags der Anmeldung als nicht erfolgt (siehe auch B-XI, 2.1). Der Prüfer setzt die Prüfung wie gewohnt mit dem ursprünglichen Anmeldetag fort, aber ohne die fehlenden Teile bzw. ohne die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile (siehe auch F-III, 10).

Regel 111

Stimmt der Anmelder der Feststellung nicht zu, so kann er (innerhalb von zwei Monaten, Regel 132 (2)) eine beschwerdefähige Entscheidung hierzu beantragen. In diesem Fall erstellt die Prüfungsabteilung eine begründete Entscheidung, in der sie ihn über den neuen Anmeldetag, die Gründe für die Neufestsetzung des Anmeldetags und (gegebenenfalls) die nachteiligen Folgen für das beanspruchte Prioritätsrecht informiert. In dieser Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen.

Ist die Beschwerdefrist verstrichen, ohne dass Beschwerde eingelegt wurde, setzt der Prüfer die Prüfung auf der Grundlage des neuen Anmeldetags fort. Der EESR kann Dokumente enthalten, die infolge der Neufestsetzung des Anmeldetags relevant werden könnten.

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

prüfung aus. Sobald die Beschwerdekammer eine Entscheidung getroffen hat, geht die Akte an die Prüfungsabteilung zurück, die in dem betreffenden Punkt an die Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden ist (Art. 111 (2)). Sie setzt dann die Prüfung auf der Grundlage des von der Kammer festgelegten Anmeldetags fort.

1.1.2 Nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche

Lagen am Anmeldetag keine Ansprüche vor, überprüft die Prüfungsabteilung, ob die später eingereichten Ansprüche die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen. Hat der Anmelder die Grundlage dieser nachgereichten Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angegeben (siehe H-III, 2.1) und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

Art. 123 (2)

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen: Nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereichte fehlende Bestandteile und Teile

Bei PCT-Anmeldungen kann es sein, dass fehlende Zeichnungen und Teile der Beschreibung, aber auch fehlende Ansprüche für internationale Anmeldungen beim Anmeldeamt nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereicht wurden, und dessen Feststellung kann gemäß Regel 82*ter*.1 PCT überprüft werden. Die Prüfungsabteilung überprüft diese Feststellung in allen Fällen, in denen das Anmeldedatum aufgrund des Erfordernisses "vollständig enthalten" beibehalten wurde, und wendet dabei dieselben Kriterien an wie bei der Überprüfung der Erfordernisse der Regel 56 (3) (siehe A-II, 5.4.2).

Wenn das EPA als ISA tätig war oder ein ergänzender EESR ergangen ist, wird mit dieser Überprüfung in der Regel im Recherchenstadium begonnen (siehe B-III, 3.3.1 und B-XI, 2.1). Diese Frage kann aber auch erstmals bei der Sachprüfung aufgeworfen werden. Es gilt dasselbe Verfahren wie für europäische Anmeldungen (siehe C-III, 1.1.1).

1.3 Euro-PCT-Anmeldungen – Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile nach Regel 20.5*bis* PCT

Regel 20.5*bis* PCT ermöglicht es dem Anmelder, einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) einer internationalen Anmeldung zu berichtigen.

Erachtet das Anmeldeamt bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen die richtigen Anmeldungsunterlagen nach Regel 20.5*bis* d) PCT als durch Verweis einbezogen, d. h. ohne das Anmeldedatum zu verschieben, so ist diese Einbeziehung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt ebenfalls wirksam. Näheres dazu siehe Mitteilung des EPA vom 23. Juni 2022 (ABl. EPA 2022, A71). Mit Eintritt in die europäische Phase gilt das normale Verfahren unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sowohl der richtige Bestandteil als auch der fälschlicherweise eingereichte Teil als in der

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten gelten (siehe E-IX, 2).

Für internationale Anmeldungen, die zwischen dem 1. Juli 2020 und 30. Oktober 2022 eingereicht wurden, bleibt Regel 20.5*bis* d) PCT weiterhin eingeschränkt anwendbar (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2020, ABl. EPA 2020, A81). Das EPA geht bei diesen Anmeldungen wie folgt vor: Berichtigungen, die das Anmeldeamt in der internationalen Phase nach Regel 20.5*bis* b) oder c) PCT zugelassen hat, d. h. bei denen es entweder den Eingangstag der richtigen Anmeldungsunterlagen oder einen späteren Tag als Anmeldedatum zuerkannt oder das ursprüngliche Anmeldedatum auf den Eingangstag der richtigen Anmeldungsunterlagen verschoben hat, sind vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam (siehe ABl. EPA 2020, A81).

Hat das Anmeldeamt die richtigen Anmeldungsunterlagen jedoch nach Regel 20.5*bis* d) PCT als durch Verweis einbezogen erachtet, d. h. ohne das Anmeldedatum zu verschieben, so ist diese Einbeziehung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. In diesen Fällen betrachtet das EPA ab dem Eintritt in die europäische Phase denjenigen Tag als Anmeldetag, an dem die richtigen Anmeldungsunterlagen eingegangen sind (Regel 20.8 c)) und Regel 20.5*bis* b) oder c) PCT). Es behandelt die Anmeldung so, dass als eingereichte Fassung die Anmeldung mit den richtigen und nicht mit den fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen gilt. Dies teilt das EPA dem Anmelder in einer Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82*ter*.1 c) und d) PCT mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Erwiderung.

i) Beantragt der Anmelder innerhalb der Frist, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen nach Regel 82*ter*.1 d) PCT unberücksichtigt bleiben, so erlässt das EPA eine Zwischenentscheidung, mit der das Anmeldedatum in das ursprünglich vom Anmeldeamt zuerkannte Anmeldedatum geändert und bestätigt wird, dass dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt die Anmeldungsunterlagen in der an diesem Datum eingereichten Fassung zugrunde gelegt werden.

ii) Nimmt der Anmelder innerhalb der Frist zu der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82*ter*.1 c) und d) PCT Stellung, so erlässt das EPA ebenfalls eine Zwischenentscheidung, in der die Stellungnahme berücksichtigt wird.

iii) Wenn der Anmelder weder Stellung nimmt noch beantragt, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen unberücksichtigt bleiben, ergeht keine Zwischenentscheidung. In diesem Fall bleibt das EPA bei seinen Feststellungen.

Wenn der Anmelder dieses Verfahren, d. h. das Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) PCT und 82*ter*.1 c) und d) PCT und das Setzen einer Frist von zwei Monaten für die Erwiderung, umgehen möchte, kann er von dem verkürzten Verfahren Gebrauch machen. Dabei kann er innerhalb

der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) zum Zeitpunkt der wirksamen Beantragung der frühzeitigen Bearbeitung oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82*ter*.1 c) und d) PCT:

a) beim EPA beantragen, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen unberücksichtigt bleiben. In diesem Fall ergeht statt einer Mitteilung eine Zwischenentscheidung, die bestätigt, dass das ursprüngliche Anmeldedatum aufrechterhalten wird und die richtigen Anmeldungsunterlagen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht berücksichtigt werden.

b) bestätigen, dass er die Anmeldung mit dem Anmeldedatum, das dem Eingangstag der richtigen Anmeldungsunterlagen entspricht, und mit diesen richtigen Anmeldungsunterlagen weiterverfolgen möchte. In diesem Fall ergeht weder eine Mitteilung noch eine Zwischenentscheidung. Das EPA berichtigt das Anmeldedatum und erachtet die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als nicht eingereicht. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ergeht die Mitteilung nach den Regeln 161 und 162, und der Anmelder kann die Anmeldung im Rahmen der Offenbarung ändern, die an dem in diesem Verfahren bestimmten Anmeldetag vorlag.

Infolge dieses Verfahrens kann es vorkommen, dass die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung von der Fassung abweichen, die der Recherche in der internationalen Phase zugrunde gelegt wurde. War das EPA als ISA tätig, muss der Prüfer sorgfältig kontrollieren, ob die Erfindung, die die Grundlage für die europäische Phase bildet, von einer Recherche in der internationalen Phase abgedeckt war. Ist dies nicht der Fall, so ergeht eine Aufforderung nach Regel 164 (2) (siehe C-III, 3.1).

Ist der Gegenstand, der die Grundlage für die europäische Phase bildet, vom internationalen Recherchenbericht abgedeckt, wird die Prüfung wie üblich fortgesetzt, jedoch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die potenzielle Änderung des Anmeldedatums möglicherweise Auswirkungen für die im internationalen Recherchenbericht angeführten Zwischenveröffentlichungen hat und dass die Priorität möglicherweise nicht mehr gültig ist.

Weitere Informationen und Beispiele siehe ABl. EPA 2020, A81.

2. Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt

Alle Änderungen – auch diejenigen, die der Anmelder von sich aus vornimmt –, unterliegen folgenden Bedingungen:

i) Sie dürfen den Anmeldungsgegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe H-IV, 2.3 und H-V, 1 bis 7); *Art. 123 (2)*

ii) sie dürfen nicht zur Folge haben, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung Einwände nach dem EPÜ erhoben werden können, z. B. darf die Änderung nicht dazu führen, dass die Ansprüche unklar werden (Art. 84); und

iii) sie müssen Regel 137 (5) entsprechen (siehe H-IV, 4.1).

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der Anmelder darf neben den in C-III, 2.1 und 2.2 beschriebenen Änderungen, die er gemäß Regel 137 (2) vornehmen kann, jederzeit offensichtliche Fehler berichtigen (siehe H-VI, 2.2.1).

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

Akzeptiert der Anmelder, was die Recherchenabteilung als annehmbare Form für die Änderung der Patentansprüche vorgeschlagen hat, um die erhobenen Einwände auszuräumen (siehe B-XI, 3.8), so wird er aufgefordert, die Beschreibung an die Patentansprüche in der Akte anzupassen und Angaben oder Ausdrücke zu streichen oder zu ändern, die Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen (siehe F-IV, 4.3).

2.1 Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Regel 137 (2) und (3)

Die unter C-II, 3.1 genannten Änderungen nimmt der Anmelder "von sich aus" vor (der Anmelder muss zwar auf die dem EESR beiliegende Stellungnahme zur Recherche reagieren, aber nicht zwingend mit Änderungen; ebenso kann er Bemerkungen zur Stellungnahme zur Recherche einreichen – siehe B-XI, 8). Der Anmelder muss sich also nicht auf die Änderungen beschränken, die notwendig sind, um einem Mangel in seiner Anmeldung abzuhelfen. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (siehe H-II, 2.3).

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

Regel 137 (2)

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder SISA tätig war, nimmt der Anmelder alle Änderungen, die er in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) einreicht (siehe E-IX, 3.3.4) von sich aus vor. Diese Änderungen können unterbreitet werden, um die im WO-ISA, im IPER oder im ergänzenden internationalen Recherchenbericht erhobenen Einwände auszuräumen; sie können aber auch aus anderen Gründen vorgeschlagen werden, z. B. zur Beseitigung von Unklarheiten, die der Anmelder in den ursprünglichen Unterlagen selbst festgestellt hat. Zur Vermeidung von Verzögerungen ist bei der Einreichung solcher Änderungen darauf zu achten, dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind. Anstelle von Änderungen oder als Ergänzung dazu kann der Anmelder auch Bemerkungen einreichen.

3. Einheitlichkeit der Erfindung

3.1 Recherchen nach Regel 164 (2)

Regel 164 (2)

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder als SISA tätig war, prüft die Prüfungsabteilung nach Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161 und Regel 162 gesetzten Sechsmonatsfrist gemäß Regel 164 (2) die Anmeldungsunterlagen. Für jede im Sinne des Art. 82 beanspruchte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, zu der das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder SISA keine Recherche durchgeführt hat, erlässt die Prüfungsabteilung eine Aufforderung zur Entrichtung von Recherchengebühren.

Die geänderten Anmeldungsunterlagen können Ansprüche, die auf eine nicht recherchierte Erfindung gerichtet sind, nicht nur dann enthalten, wenn die der Prüfung zugrunde zu legenden Unterlagen den Anforderungen an die Einheitlichkeit nicht entsprechen.

Es kann zum Beispiel auch sein, dass die geänderte Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthält, die zwar beansprucht wurde, zu der in der internationalen Phase vom EPA als (S)ISA aber keine Recherche durchgeführt wurde. In diesem Fall besteht kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit gegen diesen Anspruchssatz, und in der Aufforderung ist nur auf den Einwand im WO-ISA zu verweisen sowie darauf, dass in der internationalen Phase keine zusätzliche Recherchengebühr für diese Erfindung entrichtet wurde.

Es ist gut möglich, dass eine in den Anmeldungsunterlagen enthaltene Erfindung in den Anmeldungsunterlagen, die dem Verfahren in der internationalen Phase zugrunde gelegt wurden, nicht einmal beansprucht war und später aus der Beschreibung aufgenommen wurde (siehe F-V, 7.1 iv)). In solchen Fällen muss die Prüfungsabteilung für jede nicht recherchierte Erfindung eine Aufforderung zur Entrichtung von Recherchengebühren nach Regel 164 (2) erlassen, unabhängig davon, ob die Ansprüche noch uneinheitlich sind. In der Aufforderung nach Regel 164 (2) ist anzugeben, dass – und warum – die neue Erfindung in der internationalen Phase nicht recherchiert wurde. Umfassen in einem solchen Fall die Ansprüche noch weitere Erfindungen, die ebenfalls nicht recherchiert wurden (aber in der PCT-Anmeldung beansprucht waren), so muss der Anmelder in derselben Mitteilung auch aufgefordert werden, weitere Recherchengebühren für diese Erfindungen zu entrichten. Bei der Beurteilung, ob ein in den geänderten Ansprüchen vorhandener Gegenstand eine zuvor nicht beanspruchte, aus der Beschreibung aufgenommene Erfindung darstellt (für die eine Aufforderung nach Regel 164 (2) ergehen muss), sind die festgelegten Grundsätze für die Überprüfung der Erfordernisse der Regel 137 (5) (siehe H-IV, 4.1.2) zu berücksichtigen.

Die Anmeldungsunterlagen, die die Grundlage für die europäische Phase bilden, können auch (Gruppen von) Erfindungen abdecken, für die im (ergänzenden) internationalen Recherchenbericht infolge des Verfahrens für fälschlicherweise eingereichte Dokumente nach Regel 20.5*bis* PCT keine Recherche durchgeführt wurde (siehe C-III, 1.3). Auch in diesem Fall muss

die Prüfungsabteilung eine Aufforderung zur Entrichtung von Recherchengebühren nach Regel 164 (2) erlassen.

Die Aufforderung nach Regel 164 (2) muss vor einer etwaigen Mitteilung nach Art. 94 (3) versandt werden. Regel 164 (2) findet nur Anwendung, wenn die Ansprüche so klar sind, dass eine nicht recherchierte Erfindung bestimmt werden kann, die das Verfahren gemäß Regel 164 (2) auslöst. Sind die Ansprüche so unklar, dass keine nicht recherchierte Erfindung bestimmt werden kann, so muss zunächst eine Mitteilung nach Art. 94 (3) ergehen, in der die Einwände nach Art. 84 dargelegt werden. Sollte sich später herausstellen, dass geänderte Ansprüche tatsächlich auf eine nicht recherchierte Erfindung gerichtet sind, so muss der Anmelder für jeden dieser Gegenstände eine Teilanmeldung einreichen. Die Inanspruchnahme der Regel 164 (2) ist nicht vorgesehen, wenn aufgrund weiterer Änderungen oder Klarstellungen (weitere) nicht recherchierte Erfindungen bestimmt werden, da das Verfahren gemäß Regel 164 (2) für die Anmeldungsunterlagen gilt, die der Anmelder als Grundlage für die Prüfung eingereicht hat.

Werden vor einer Recherche nach Regel 164 (2) Hilfsanträge eingereicht, wird für die Zwecke der Recherche nur der Hauptantrag berücksichtigt (außer in Fällen nach Regel 62a oder 63, in denen in der Recherchenphase sowohl Haupt- als auch Hilfsanträge berücksichtigt werden, siehe B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2).

Werden Recherchengebühren fristgerecht entrichtet, so werden die Recherchenergebnisse dem Anmelder als Anlage zu einer Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder nach Regel 71 (3) übermittelt, wie in Regel 164 (2) b) festgelegt. Diese Anlage trägt die Überschrift "Recherchenergebnis nach Regel 164 (2)".

Wenn der Anmelder die Recherchengebühren fristgerecht nach Regel 164 (2) entrichtet und gleichzeitig einen neuen Anspruchssatz einreicht, wird für diejenigen Ansprüche, die bei Ablauf der Frist nach Regel 161 in der Akte sind und für die eine Zahlungsaufforderung verschickt und die erforderlichen Gebühren entrichtet wurden, die Recherche durchgeführt und der schriftliche Bescheid erstellt. Die geänderten Unterlagen können jedoch vom Prüfer informell bei der Recherche berücksichtigt werden, soweit dies sinnvoll erscheint. Der Anmelder kann Änderungen von sich aus einreichen, nachdem er die der Mitteilung nach Art. 94 (3) beigefügten Ergebnisse der Recherche nach Regel 164 (2) erhalten hat (siehe H-II, 2.3).

Werden Recherchengebühren gemäß Regel 164 (2) nicht fristgerecht entrichtet, so ergeht eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) bzw. Regel 71 (3), und die Prüfungsabteilung verlangt, dass alle Gegenstände aus den Ansprüchen gestrichen werden, die nicht recherchiert wurden, weil entweder eine Recherchengebühr gemäß Regel 164 (2) nicht entrichtet wurde (siehe H-II, 6) oder ein anderer Grund vorlag (siehe H-IV, 4). Vor der Patenterteilung sollten diese Gegenstände entweder aus der Beschreibung und den Zeichnungen gestrichen oder es

sollte angegeben werden, dass sie nicht Teil der beanspruchten Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3 iii)).

In einer Mitteilung nach Regel 164 (2) b) werden alle Einwände zu den Erfindungen behandelt, die nach Regel 164 (2) recherchiert wurden. Für Ansprüche in Bezug auf Erfindungen, die das EPA in der internationalen Phase bereits recherchiert hat und die trotz Änderungen weiterhin uneinheitlich sind, reicht eine ausführliche Begründung aus, warum weiterhin mangelnde Einheitlichkeit vorliegt. Gegebenenfalls wird der Anmelder in dieser Mitteilung zudem aufgefordert, die Anmeldung auf eine einzige recherchierte Erfindung zu beschränken (siehe Regel 164 (2) c)).

Aus Regel 164 (2) b) und c) ergibt sich, dass das in Regel 164 (2) vorgesehene und in H-II, 2.3 beschriebene Verfahren bei Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 164 (2) b) genannten Frist endet. Somit endet auch das Recht des Anmelders, von sich aus Änderungen vorzunehmen, bei Ablauf dieser Frist.

Des Weiteren endet das in F-V, 7.1 iv) beschriebene Verfahren, wonach Änderungen von den Erfordernissen der Regel 137 (5) Satz 1 ausgenommen sind, bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1). Entsprechende Änderungen führen zu einer Aufforderung nach Regel 164 (2) a) und ermöglichen es dem Anmelder, eine Recherche der nach Regel 137 (5) nicht recherchierten Gegenstände durchführen zu lassen. Dagegen unterliegen alle nach Ablauf der Frist gemäß Regel 161 (1) eingereichten Änderungen den Erfordernissen der Regel 137 (5) Satz 1 (siehe H-IV, 4.1.2).

Die Verpflichtungen des EPA nach Regel 164 (2) sind erfüllt und die Rechte des Anmelders aus dieser Regel erschöpft, sobald eine Mitteilung nach Regel 164 (2) ergangen ist. Dementsprechend ergeht bei einer Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit keine (weitere) Aufforderung nach Regel 164 (2). Dasselbe gilt, wenn im Prüfungsverfahren Ansprüche hinzugefügt oder bestehende Ansprüche so geändert werden, dass sie sich auf nicht recherchierte Erfindungen beziehen.

Es kann Ausnahmen geben, wenn in der internationalen Phase folgender Ablauf eingetreten ist:

i) Das EPA war in der internationalen Phase als ISA tätig.

ii) Das EPA als ISA hat den Anmelder gemäß Art. 17 (3) a) PCT und Regel 40 PCT zur Entrichtung einer oder mehrerer zusätzlicher internationaler Recherchengebühren aufgefordert (wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Regel 13 PCT).

iii) Der Anmelder hat mindestens eine zusätzliche Recherchengebühr entrichtet.

iv) Die zusätzlichen Recherchen haben zu einem weiteren Einwand wegen nachträglicher mangelnder Einheitlichkeit geführt (Auf-

einanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit), weshalb eine der in der Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT und Regel 40 PCT genannten Erfindungen weiter geteilt wurde; die Erfindungen, die sich aus dieser Teilung ergeben haben, waren in der Aufforderung ursprünglich nicht genannt.

v) Das EPA hat nicht alle Erfindungen recherchiert, die sich aus dieser Teilung ergeben haben.

Im oben genannten Fall fordert das EPA den Anmelder zur Entrichtung von Recherchengebühren für alle Erfindungen auf, die sich aus dieser Teilung ergeben haben und nicht recherchiert worden sind und die in den Ansprüchen enthalten sind, die der Prüfung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) gemäß Regel 164 (2) zugrunde gelegt werden sollen.

War das EPA gemäß Regel 45*bis*.9 PCT als SISA tätig, so kann es mangelnde Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung nach Regel 45*bis*.6 a) PCT feststellen. Im Verfahren vor der SISA kann der Anmelder jedoch nicht zusätzliche ergänzende internationale Recherchengebühren entrichten, und der ergänzende internationale Recherchenbericht wird nur für die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen erstellt (Regel 45*bis*.6 a) PCT). Enthält eine solche Anmeldung nicht recherchierte Erfindungen in den Ansprüchen, die der Prüfung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) zugrunde gelegt werden sollen, ergeht eine Mitteilung nach Regel 164 (2), sodass der Anmelder die Möglichkeit hat, nach der Entrichtung von Recherchengebühren für diese Erfindungen eine Recherche durchführen zu lassen und eine dieser Erfindungen im Prüfungsverfahren weiterzuverfolgen.

In Regel 164 (2) b) ist das Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung auf die Ergebnisse einer Recherche nach Regel 164 (2) zu ändern. Der Anmelder kann also in Erwiderung auf die Mitteilung nach Art. 94 (3), der die Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2) beigefügt sind, einmal von sich aus Änderungen vornehmen (H-II, 2.3).

3.2 Einheitlichkeit in der Recherchenphase; Beschränkung auf recherchierte Erfindung

Art. 82

Ein etwaiger Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte bereits im Recherchenstadium erhoben werden. Ist dies nicht geschehen und vertritt die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass die Erfordernisse des Art. 82 eindeutig nicht erfüllt sind, so wird über die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung so früh wie möglich in der Prüfungsphase befunden (s. F-V, 7.1 und H-II, 6.3).

Wenn die Prüfungsabteilung mangelnde Einheitlichkeit feststellt oder eine frühere Feststellung, die der Anmelder auf Basis zweifelhafter Gründe beanstandet hat, aufrechterhält, fordert sie den Anmelder auf, die Anmeldung auf eine Erfindung oder Gruppe von Erfindungen zu beschränken. Der Anmelder muss in seiner Erwiderung klar angeben, welche recherchierte Erfindung er weiterverfolgen will. Ist die Erwiderung unklar,

muss sich die Prüfungsabteilung Klarheit verschaffen, bevor sie die Prüfung fortsetzt (siehe T 736/14).

3.2.1 Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet

Regel 64
Regel 164 (1) und (2)

Hat der Anmelder in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 64 (1) oder Regel 164 (1) keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet und damit auf die Möglichkeit verzichtet, Recherchenergebnisse über die anderen Erfindungen in den Recherchenbericht aufnehmen zu lassen (siehe B-VII, 1.2 bzw. 2.3), so wird unterstellt, dass er sich dafür entschieden hat, dass die Anmeldung auf der Grundlage der recherchierten Erfindung weiter bearbeitet wird (siehe G 2/92). Ist eine Mitteilung nach Regel 164 (2) ergangen (siehe C-III, 3.1), muss er gemäß Regel 164 (2) c) alle nicht recherchierten Erfindungen aus den Ansprüchen streichen.

Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, liegt bei der Prüfungsabteilung (siehe T 631/97). Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit berücksichtigt sie sowohl die in der Stellungnahme zur Recherche angeführten Gründe als auch die Erwiderung des Anmelders (siehe B-XI, 8, wann eine Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche erforderlich ist); bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde, berücksichtigt die Prüfungsabteilung sowohl die im WO-ISA, im IPER oder im ergänzenden internationalen Recherchenbericht des EPA angeführten Gründe als auch die nach Regel 161 (1) erforderliche Erwiderung des Anmelders (siehe E-IX, 3.2). Konnte der Anmelder den früher erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in seiner Erwiderung nicht überzeugend widerlegen, übernimmt die Prüfungsabteilung in der Regel zunächst den früher vertretenen Standpunkt (siehe B-XI, 1.2) und verlangt, dass mit Ausnahme der Erfindung, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist, alle anderen Erfindungen gestrichen werden. Lässt sich die Prüfungsabteilung, z. B. durch Argumente des Anmelders, davon überzeugen, dass die Einheitlichkeit im Recherchenstadium falsch beurteilt wurde, so erfolgt eine zusätzliche Recherche für den Teil des Gegenstands, für den Einheitlichkeit mit einer recherchierten Erfindung festgestellt wird (siehe B-II, 4.2 iii) und C-IV, 7.3), und die Prüfung wird für die Ansprüche durchgeführt, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen. Der Anmelder kann für jeden gestrichenen Gegenstand eine Teilanmeldung einreichen (siehe C-III, 3.3).

3.2.2 Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet

Hat der Anmelder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen Recherchenberichte erstellen zu lassen, so kann er entscheiden, welche der Erfindungen der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind. Wenn der Anmelder dies noch nicht getan hat, sollte ihn die Prüfungsabteilung – sofern sie den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrechterhält (siehe C-III, 3.2) – zu Beginn der Sachprüfung auffordern, die Erfindung anzugeben, die der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu beschränken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Für Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen (siehe C-III, 3.3).

3.2.3 Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche

In Ausnahmefällen kann eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren nach Regel 64 (1) oder Regel 164 (1) bzw. (2) zusammen mit einer Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche nach Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) ergehen.

Bei Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase bzw., im Fall von Regel 164 (2), nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid vergewissert sich der Prüfer, dass die der Sachprüfung zugrunde zu legenden Ansprüche das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) erfüllen und nur den recherchierten Gegenstand betreffen. Sind die Ansprüche uneinheitlich, wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche auf eine recherchierte Erfindung zu beschränken und alle nicht recherchierten Gegenstände aus dem Schutzbereich der Ansprüche herauszunehmen. Unterlässt es der Anmelder, auf den Einwand des Prüfers angemessen (durch Änderung der Ansprüche oder Vorlage überzeugender Argumente) zu reagieren und wird der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit aufrechterhalten, kann die Anmeldung nach Art. 97 (2) in Verbindung mit Art. 82 zurückgewiesen werden (siehe H-II, 6.3 und 6.4), sofern dem Anspruch auf rechtliches Gehör Rechnung getragen wurde, der auch das Recht auf eine mündliche Verhandlung umfasst, wenn sie beantragt wurde (Art. 116 (1)).

Wurde der ursprüngliche Anspruchssatz vor dem Eintritt in die Prüfungsphase bzw., im Fall von Regel 164 (2), in Erwiderung auf den ersten Bescheid geändert, sodass die Erfordernisse des Art. 82 erfüllt sind, aber die Anmeldung Gegenstände umfasst, die nach einer Aufforderung nach Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) von der Recherche ausgeschlossen wurden, so wird der Prüfer i) den Anmelder auffordern, den Anspruchssatz gemäß Regel 62a (2) und/oder Regel 63 (3) auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, oder ii) einen Einwand nach Regel 137 (5) gegen die betreffenden Ansprüche erheben (siehe H-IV, 4.1.2). Waren in einem Fall nach Regel 164 (2) die relevanten Einwände/Aufforderungen bereits im ersten Bescheid enthalten und wurde dem Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör Rechnung getragen, kann die Anmeldung zurückgewiesen werden.

Unterlässt es der Anmelder, auf die Aufforderung nach Regel 62a (2) oder 63 (3) angemessen (durch Änderung der Ansprüche oder Vorlage überzeugender Argumente) zu reagieren, kann die Anmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen werden, sofern dem Anspruch auf rechtliches Gehör Rechnung getragen wurde (siehe F-IV, 3.3).

3.3 Streichung weiterer Erfindungen; Einreichung von Teilanmeldungen

Regel 36

Für Erfindungen, die der Anmelder gemäß C-III, 3.2.1 oder 3.2.2 gestrichen hat, kann er Teilanmeldungen einreichen.

Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung ist jedoch, dass die geteilte Anmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1).

3.4 Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren

Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung nach Regel 64 (1), 164 (1) oder (2) weitere Recherchengebühren entrichtet und deren Rückerstattung beantragt, muss die Prüfungsabteilung die Stichhaltigkeit des Einwands der Nichteinheitlichkeit überprüfen (siehe auch F-V, 4 bis F-V, 7).

Regel 64 (2)
Regel 164 (5)

Erstattungsanträge sollten umgehend bearbeitet werden. Ist der Prüfer der Auffassung, dass dem Erstattungsantrag nicht stattgegeben werden kann, wird der Anmelder in einer Mitteilung nach Art. 94 (3) über die vorläufige Auffassung der Prüfungsabteilung unterrichtet. Die vom Anmelder in seiner Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche vorgebrachten Argumente werden in dieser vorläufigen Auffassung berücksichtigt. Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass er eine Zwischenentscheidung zu der Rückerstattung beantragen kann, die dann eine gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zulässt. Gibt es einen anhängigen Antrag auf mündliche Verhandlung, so wird der Anmelder in der Mitteilung außerdem aufgefordert anzugeben, ob sich dieser Antrag auch auf den Erlass einer Zwischenentscheidung zu der beantragten Rückerstattung erstreckt. Bejaht der Anmelder dies, muss vor einer abschlägigen Entscheidung über den Rückerstattungsantrag eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden.

Der Prüfer sollte schnellstmöglich eine den Erfordernissen des Art. 113 (1) genügende Zwischenentscheidung erlassen und diese nicht bis zur endgültigen Entscheidung über die Anmeldung anstehen lassen. Wenn der Zeitpunkt, zu dem der Prüfer zu einer Entscheidung über die Rückerstattung in der Lage ist, mit der Erstellung einer Mitteilung nach Regel 71 (3) oder der Zurückweisung der Anmeldung zusammenfällt, kann er natürlich die Zwischenentscheidung im ersten Fall zusammen mit der Mitteilung nach Regel 71 (3) und im zweiten Fall mit der Zurückweisungsentscheidung erlassen. Der Prüfer stellt sicher, dass aus dieser Zwischenentscheidung eindeutig hervorgeht, dass sie nach Art. 106 (2) gesondert beschwerdefähig ist.

Dasselbe Verfahren gilt bei der Rückzahlung von nach Regel 164 (1) und (2) gezahlten Recherchengebühren.

In Regel 164 (5) ist die Rückzahlung einer nach Regel 164 (1) oder (2) gezahlten Recherchengebühr analog zu Regel 64 (2) vorgesehen (siehe A-X, 10.2.2). Zahlt der Anmelder auf die Aufforderung nach Regel 164 (2) hin eine Recherchengebühr, widerspricht aber gleichzeitig der Grundlage für die Aufforderung und beantragt die Rückzahlung nach Regel 164 (5), so kann die Prüfungsabteilung diese Frage direkt in der Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) behandeln, die gemäß Regel 164 (2) zusammen mit den Recherchenergebnissen übermittelt wird. Eine solche unmittelbare Überprüfung des Antrags des Anmelders ist in Fällen nach Regel 64 (1) und 164 (1) erst möglich, wenn die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig wird.

Die Überprüfung nach Regel 64 (2) oder 164 (5) ist auf die Frage beschränkt, ob die ursprüngliche Feststellung unter den Umständen zum Zeitpunkt der Versendung der Aufforderung nach Regel 64 (1), 164 (1) oder (2) gerechtfertigt war, wobei nur der zu dieser Zeit verfügbare Stand

der Technik berücksichtigt werden darf. Weitere Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung enthält F-V.

Die Frage der Rückerstattung zusätzlicher **internationaler** Recherchengebühren, die auf eine Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT hin an das EPA als ISA gezahlt wurden, stellt sich in der europäischen Phase jedoch nicht, weil diese Gebühren in der internationalen Phase gezahlt wurden, die in diesem Verfahrensstadium abgeschlossen ist. Der Anmelder kann die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher internationaler Recherchengebühren an das EPA als ISA anfechten, indem er die Gebühren gemäß Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch zahlt. Allerdings muss er dies in der internationalen Phase erledigen (siehe auch Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2015, ABl. EPA 2015, A59 und Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 322).

3.5 Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung

Hat der Anmelder die Ansprüche auf eine einzige recherchierte Erfindung begrenzt, lässt die Prüfungsabteilung keine Änderungen mehr zu, die dazu führen würden, dass sich die Ansprüche auf eine andere recherchierte Erfindung beziehen (Näheres siehe H-II, 6.1).

4. Erster Bescheid

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

Weist die Anmeldung auch dann noch Mängel auf, nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche eingereicht hat, so erlässt die Prüfungsabteilung im anschließenden Prüfungsverfahren eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berücksichtigt die Erwiderung des Anmelders darauf, bevor sie eine negative Entscheidung trifft oder zu einer mündlichen Verhandlung lädt. Zu den Ausnahmefällen, in denen als erster Bescheid im Prüfungsverfahren eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen wird, siehe C-III, 5.

Die Prüfungsabteilung berücksichtigt in dem Bescheid (bzw. in Ausnahmefällen in der Ladung zur mündlichen Verhandlung) etwaige im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente und weitere Dokumente, die bei der Recherche gemäß C-IV, 7.1 ermittelt wurden, sowie die vom Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8) oder die Mitteilung nach Regel 161 (1) (siehe E-IX, 3) hin eingereichten Änderungsvorschläge oder Stellungnahmen. Der Prüfer gibt in diesem Bescheid alle EPÜ-Erfordernisse an, die die Anmeldung seiner Meinung nach nicht erfüllt. Sind Einwände zu erheben, so teilt er diese unter Angabe der Gründe dem Anmelder im Bescheid mit und fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist Stellung zu nehmen oder Änderungen zu unterbreiten. Die eingereichten Anmeldungsunterlagen werden dem Anmelder nicht zurückgesandt, gegebenenfalls kann jedoch eine Kopie der Beschreibung und der Patentansprüche zugesandt werden (siehe H-III, 2). Der Prüfer wird die Anmeldung erneut prüfen, nachdem der Anmelder geantwortet hat.

Wurde keine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe C-VI, 3, F-V, 7.1 ii) und B-XI, 1.1), enthält der erste Bescheid des Prüfers nach Art. 94 (3) im Allgemeinen (siehe B-XI, 3) und analog zur Stellungnahme zur Recherche alle Einwände zu der Anmeldung (siehe B-XI, 3.4 zu den

Ausnahmefällen, in denen nicht alle Einwände erhoben werden). In diesem Fall wird im Prüfungsverfahren nicht als erster Bescheid eine Ladung erlassen.

4.1 Begründung

4.1.1 Begründete Einwände

Ebenso wie in der Stellungnahme zur Recherche ist im Bescheid zu jedem Einwand anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen oder dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist (Näheres siehe B-XI, 3.2).

Regel 71 (2)

Die Beweislast und die Pflicht zum Vorbringen der maßgeblichen Tatsachen zu den Patentierbarkeitserfordernissen liegen zunächst bei der Prüfungsabteilung, die ihren Einwand durch Tatsachen und Beweismittel stützen muss (siehe Entscheidung T 655/13). Entsprechend sind Dokumente aus dem Stand der Technik, die Einwände wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit stützen, so anzuführen, dass diese Schlussfolgerungen ohne Weiteres überprüfbar sind (siehe E-X, 2.6).

4.1.2 Positive Erklärungen/Vorschläge

Gegebenenfalls sollte der Bescheid auch positive Erklärungen zur Patentierbarkeit enthalten, wenn einige Ansprüche den Patentierbarkeitserfordernissen entsprechen (siehe B-XI, 3.2.2). In dieser Phase des Verfahrens sollte der Prüfer solche Erklärungen insbesondere dann abgeben, wenn zu den Ansprüchen, die positiv beurteilt werden, noch nicht Stellung genommen wurde.

Zu Vorschlägen, wie Einwände ausgeräumt werden können, siehe B-XI, 3.8. Wenn die Prüfungsabteilung eine annehmbare Form für die Änderung der Patentansprüche vorschlägt, fordert sie den Anmelder auch auf, die Beschreibung an die geänderten Patentansprüche anzupassen (siehe F-IV, 4.3).

4.2 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen

Im Bescheid ist der Anmelder aufzufordern, seine Stellungnahme einzureichen, etwaige Mängel zu beseitigen und gegebenenfalls Änderungen zur Beschreibung, zu den Patentansprüchen und zu den Zeichnungen zu unterbreiten. Ferner ist anzugeben, innerhalb welcher Frist er sich äußern muss. Geht die Antwort nicht rechtzeitig ein, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe C-VI, 1 und E-VIII, 1). Bei diesem Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung beantragt werden (E-VIII, 2).

Regel 71 (1) und (2)
Art. 94 (3) und (4)

5. Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren

In Ausnahmefällen kann die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid im Prüfungsverfahren eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen. Die Abteilung kann eine solche Ladung nur dann beschließen, wenn

– ihrer Auffassung nach selbst unter Berücksichtigung der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche keine Aussicht auf Erteilung besteht,

– sich der Inhalt der eingereichten Ansprüche im Wesentlichen nicht vom Inhalt der Ansprüche unterscheidet, die der Recherche zugrunde lagen, und

– einer oder mehrere der in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände, die für den Ausgang des Prüfungsverfahrens entscheidend sind, immer noch Bestand haben.

Zusätzlich kann die Prüfungsabteilung in Ausnahmefällen bei der Prüfung einer Teilanmeldung als ersten Bescheid eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen, wenn

– die Stammanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist und für die Teilanmeldung selbst unter Berücksichtigung der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche keine Aussicht auf Erteilung besteht,

– der Inhalt der eingereichten Ansprüche im Wesentlichen derselbe oder breiter ist als der Gegenstand der Ansprüche, die für die zurückgewiesene oder zurückgenommene Stammanmeldung geprüft wurden oder der Recherche der Teilanmeldung zugrunde lagen, und

– einer oder mehrere der für den Ausgang des Prüfungsverfahrens entscheidenden Einwände, die entweder in der Stellungnahme zur Recherche für die Teilanmeldung, in der Zurückweisung der Stammanmeldung oder in einem zu dem zurückgewiesenen Patent ergangenenen Bescheid erhoben wurden, immer noch Bestand haben.

Die Anlage zur Ladung, die als erster Bescheid im Prüfungsverfahren erlassen worden ist, muss die Anträge des Anmelders in ihrer Gesamtheit behandeln und so ausführlich sein wie eine Mitteilung nach Art. 94 (3) (siehe insbesondere C-III, 4.1). Sie darf keine neuen Einwände enthalten und keine neuen Dokumente anführen, d. h. keine Dokumente oder Einwände, die weder in der Stellungnahme zur Recherche noch – im Falle einer Teilanmeldung – in der Zurückweisung der Stammanmeldung oder in einem Bescheid zu dem zurückgewiesenen Patent enthalten waren. Alle Einwände gegen die Anmeldung müssen behandelt und substanziiert werden, indem die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründe genannt werden. Außerdem muss die Anlage zur Ladung die Gründe enthalten, warum die Prüfungsabteilung beschlossen hat, mit dem ersten Bescheid im Prüfungsverfahren direkt zur mündlichen Verhandlung zu

laden. Die Abteilung kann den Anmelder telefonisch informieren, wenn sie erwägt, als ersten Bescheid im Prüfungsverfahren eine Ladung zur mündlichen Verhandlung zu versenden (C-VII, 2.5).

Damit der Anmelder ausreichend Zeit hat, vor der mündlichen Verhandlung etwaige Schriftsätze vorzubereiten, sollte die Ladungsfrist mindestens sechs Monate betragen.

Gemäß den für Ladungen zur mündlichen Verhandlung geltenden Grundsätzen kann der Anmelder von der Möglichkeit Gebrauch machen, bis zum Ablauf der Frist nach Regel 116 (1) Argumente und Änderungen einzureichen. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge dürfen nicht als verspätet eingereicht behandelt werden, wenn die Prüfungsabteilung als Erstbescheid eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen hat (siehe H-II, 2.7).

Wenn sich der Anmelder in seinen Schriftsätzen ernsthaft bemüht, die Einwände der Prüfungsabteilung auszuräumen, kann die mündliche Verhandlung abgesagt oder vertagt werden. Anderenfalls wird in der mündlichen Verhandlung grundsätzlich eine inhaltliche Entscheidung über die Anmeldung getroffen, selbst wenn der Anmelder nicht an der Verhandlung teilnimmt (siehe E-III, 6 und E-III, 8.3.3.3).

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

Art. 124
Regel 141 (3)

Das EPA kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Darunter fallen insbesondere Recherchenergebnisse zu Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Priorität nicht beansprucht wird. Außerdem kann das EPA unter anderem die in Regel 141 (1) genannte Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) in Fällen anfordern, in denen das Recherchenergebnis dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anforderung nach Regel 70b (1) nicht vorlag (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 410). Kommt der Anmelder dem nicht nach, so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als zurückgenommen. Bei diesem Rechtsverlust kann jedoch die Weiterbehandlung beantragt werden (siehe E-VIII, 2).

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

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

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

Wie unter A-III, 6.5.1 und 6.5.2 ausgeführt, kann der Anmelder innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten Prioritätstag einen Prioritätsanspruch berichtigen oder hinzufügen (für Berichtigungen gilt ein Mindestzeitraum von vier Monaten ab dem europäischen Anmeldetag). Geschieht dies vor der Fertigstellung des Recherchenberichts, kann der Prüfer den Entwurf des Recherchenberichts überprüfen, um dem geänderten wirksamen Datum der Anmeldung Rechnung zu tragen. Wurde der Recherchenbericht auf der Grundlage des ursprünglichen Prioritätsstatus erstellt (d. h. wurde der Prioritätsanspruch nach der Erstellung des Recherchenberichts hinzugefügt oder berichtigt), sollte der beauftragte Prüfer bei der Sachprüfung die Relevanz der im Recherchenbericht angeführten Dokumente überprüfen. Muss der Prüfer annehmen, dass der ihm vorliegende Stand der Technik wahrscheinlich nicht vollständig genug ist, um die Patentfähigkeit zu beurteilen, sollte er eine zusätzliche Recherche durchführen (siehe C-IV, 7.3). In diesem Fall ergeht kein weiterer Recherchenbericht: der Anmelder wird über etwaige neu ermittelte Dokumente in einer Mitteilung gemäß Art. 94 (3) informiert (der die betreffenden Dokumente in Kopie beigefügt sind).

Kapitel IV – Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen

1. Allgemeines Verfahren

Der Prüfer muss die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8), auf den vom EPA erstellten WO-ISA, IPER oder ergänzenden internationalen Recherchenbericht (siehe E-IX, 3) oder auf seinen ersten Bescheid prüfen und dabei Ausführungen oder Änderungen des Anmelders berücksichtigen.

Fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so muss der Anmelder nach Regel 137 (4) etwaige Änderungen, die er als Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche, den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht vorgenommen hat, kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Andernfalls kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen. Zum Verfahren im Einzelnen siehe H-III, 2.1.1 und 2.1.2.

Liegen ein oder mehrere Hilfsanträge vor, die auf Alternativfassungen für die Erteilung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Anträge als eine vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2); die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag zu behandeln (siehe auch H-III, 3 und C-V, 1.1). Im Fall der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen von Anmeldungen gilt Regel 137 (4) auch für Hilfsanträge, sodass auch für diese eine Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen kann.

2. Umfang der Prüfung der Erwiderungen

Nach der ersten Prüfungsphase muss der Prüfer, sofern

– die Stellungnahme zur Recherche,

– der WO-ISA (sofern vom EPA erstellt),

– die Erläuterungen zum ergänzenden internationalen Recherchenbericht nach Regel 45*bis*.7 e) PCT (sofern vom EPA erstellt, siehe Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 316, Nr. 6),

– der IPER (sofern vom EPA erstellt) oder

– der erste Bescheid (siehe B-XI, 1.1 und 8)

klar und umfassend war (siehe B-XI, 3 sowie C-III, 4 und 4.1), die Anmeldung in der Regel nicht nochmals vollständig durchlesen, sondern sollte sich auf die Änderungen selbst, damit zusammenhängende Textstellen und die Mängel konzentrieren, auf die vorher hingewiesen worden ist.

3. Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen

Art. 94 (3)

Der Prüfer hat sich in dieser Phase von dem Grundsatz leiten zu lassen, dass die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenigen Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu führen. Das EPÜ schreibt vor, dass der in C-III, 4 beschriebene Dialog mit dem Anmelder "so oft wie erforderlich" zu wiederholen ist.

Der Anmelder wird meistens versucht haben, sich mit allen Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen. Ein Antwortschreiben des Anmelders muss nicht in der Sache vollständig oder überzeugend sein, um als Antwort im Sinne des Art. 94 (4) gewertet zu werden. Damit die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt, reicht es aus, wenn der Anmelder zu mindestens einem der in der Mitteilung nach Art. 94 (3) erhobenen Einwände Stellung nimmt, auch wenn dies unvollständig ist, oder daraufhin Änderungen einreicht. Dagegen gelten rein formale Anträge wie die Verlängerung der Frist nach Art. 94 (3) oder der Antrag auf Rücksprache nicht als Antwort nach Art. 94 (4) (siehe auch B-XI, 8 und E-VIII, 2). Ein Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage (siehe C-V, 15) wird jedoch als Antwort im Sinne des Art. 94 (4) gewertet.

Zu Fällen, in denen der einzige noch offene Einwand darin besteht, dass die Beschreibung geändert werden muss, siehe C-VI, 1.1.

Art. 113 (1)

Ergibt die Prüfung der Erwiderung des Anmelders, dass trotz seiner Stellungnahme weiterhin Einwände bestehen, und ist im Verlauf des Prüfungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen (siehe C-III, 4 und E-IX, 4.1) und wurde der Anmelder dazu gehört (Art. 113 (1)), stützt sich also die Entscheidung ausschließlich auf Gründe, zu denen der Anmelder sich äußern konnte, könnte der Prüfer, den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Anmeldung empfehlen (siehe T 201/98). Besteht allerdings eine gewisse Aussicht, dass eine weitere Aufforderung, die Einwände auszuräumen, zur Erteilung führen könnte, erlässt der Prüfer eine weitere Mitteilung oder ruft den Anmelder an. Der Prüfer kann auch Vorschläge unterbreiten, wie die Einwände ausgeräumt werden können (siehe B-XI, 3.8 und C-III, 4.1.2).

Zeigt sich bei der Prüfung der Erwiderung des Anmelders, dass er sich in seiner Stellungnahme nicht mit allen entscheidenden Einwänden befasst hat, sollte der Prüfer den Anmelder, z. B. telefonisch, auf die Mängel hinweisen. Ist nicht mit einer positiven Reaktion zu rechnen, sollte er überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfiehlt (wiederum vorausgesetzt, dass im Verlauf des Prüfungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen ist).

Bei grundlegenden Meinungsunterschieden empfiehlt sich im Allgemeinen die Schriftform. Wenn jedoch bei strittigen Punkten Unklarheit zu herrschen scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des Prüfers offensichtlich falsch verstanden hat oder das Vorbringen des Anmelders unklar ist, kann eine Rücksprache hilfreich sein. Sie kann auch das Verfahren beschleunigen, wenn die zu klärenden Fragen von untergeordneter Bedeutung sind. Rück-

sprachen stellen keine mündlichen Verhandlungen dar (siehe E-III). Näheres dazu siehe C-VII, 2.

3.1 Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist

Regel 53 (3)

In Fällen, in denen früher im Prüfungsverfahren (separat oder mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) – siehe A-III, 6.8.2) nach Regel 53 (3) zur Einreichung einer Übersetzung von einer oder mehreren Prioritätsanmeldungen aufgefordert wurde, kann eine weitere Mitteilung (nach Art. 94 (3) oder Regel 71 (3) oder eine Ladung zur mündlichen Verhandlung) erst ergehen, wenn die Übersetzung eingereicht wurde bzw. wenn die Frist für die Weiterbehandlung abgelaufen ist (siehe auch C-VIII, 5.1). Dies gilt auch in Fällen, in denen die Aufforderung nach Regel 53 (3) gleichzeitig mit der vorherigen Mitteilung nach Art. 94 (3) versendet wurde und der Anmelder bereits auf diese Mitteilung reagiert hat (z. B. indem er Änderungen eingereicht hat), aber die Übersetzung noch nicht vorgelegt hat und die ursprüngliche Frist oder die Frist für die Weiterbehandlung noch läuft.

4. Spätere Phasen der Prüfung

Die Erwägungen in C-IV, 3 gelten auch für spätere Phasen der Prüfung, wobei es angesichts des in C-IV, 3 aufgestellten Grundsatzes mit zunehmender Zahl der bereits erfolgten Arbeitsgänge immer wahrscheinlicher wird, dass es am zweckmäßigsten ist, die Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Entscheidung zu unterbreiten. Wenn diese endgültige Entscheidung ein Zurückweisungsbeschluss ist, so ist darauf zu achten, dass nicht gegen Art. 113 (1) verstoßen wird.

5. Prüfung der Änderungen

Änderungen unterliegen den in C-III, 2 aufgeführten Bedingungen. Im Übrigen ist festzuhalten, wann eine Änderung vorgenommen wurde.

6. Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders

Regel 137 (2) und (3)

Zur Zulässigkeit von Änderungen in der Prüfungsphase siehe H-II, 2.

7. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung

7.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen

Der Prüfer sollte eine Recherche nach weiteren kollidierenden europäischen Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3) fallen, sofern dies noch nicht im Rahmen des Recherchenberichts geschehen ist.

Im Allgemeinen ist nämlich die Recherchendokumentation zum Zeitpunkt der Hauptrecherche in Bezug auf solches Material unvollständig. Ein beanspruchter Prioritätstag kann möglicherweise nicht der gesamten Anmeldung oder einem Teil davon, wohl aber dem entsprechenden Teil einer kollidierenden Anmeldung zuerkannt werden (siehe F-VI, 2.1), deshalb ist diese Recherche auf alle europäischen Anmeldungen auszudehnen, die bis zu 18 Monate nach Einreichung der betreffenden Anmeldung veröffentlicht worden sind.

Kann der Prüfer die abschließende Recherche bis zur Abfassung der Stellungnahme zur Recherche oder des ersten Bescheids nach Art. 94 (3) nicht zu Ende führen, hat er sicherzustellen, dass sie abgeschlossen wird, ehe sein Votum ergeht, dass die Anmeldung die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt. In den seltenen Fällen, in denen die Ordnungsmäßigkeit der Anmeldung festgestellt wird, ehe diese Recherche abgeschlossen werden kann (z. B. aufgrund eines Antrags auf beschleunigte Bearbeitung einer Anmeldung ohne Prioritätsanspruch ("PACE"), siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A93), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgeschoben werden, bis die abschließende Recherche durchgeführt werden kann.

Wird die abschließende Recherche frühestens 18 Monate nach dem Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung durchgeführt, muss die Priorität nur überprüft werden, wenn Zwischenliteratur und/oder kollidierende Anmeldungen gefunden werden.

Die abschließende Recherche kann ausnahmsweise frühestens 18 Monate nach dem Prioritätstag durchgeführt werden, wenn der Prioritätsanspruch für den gesamten Inhalt der zu prüfenden Patentanmeldung gültig ist.

Bei der abschließenden Recherche werden neben Dokumenten nach Art. 54 (3), die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Recherche noch nicht verfügbar waren, potenziell relevante Dokumente zum Stand der Technik berücksichtigt, die andere Patentämter Anmeldungen entgegengehalten haben, die derselben Patentfamilie wie die vom EPA zu prüfende Anmeldung angehören. Eine solche Recherche muss daher für jede Akte zu Beginn und am Ende der Prüfung durchgeführt werden.

Es kann vorkommen, dass der Prüfer relevante Zwischenliteratur und/oder kollidierende Euro-PCT-Anmeldungen findet, für die nicht absehbar ist, ob sie zu einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) allein oder in Verbindung mit Regel 165 werden (siehe G-IV, 5.2). In diesen Fällen kann die Prüfungsabteilung keine Mitteilung der Erteilungsabsicht erlassen, bevor festgestellt werden kann, ob diese Dokumente Stand der Technik nach Art. 54 (3) sind. Der Prüfer stellt zunächst fest, ob die Euro-PCT-Anmeldung 31 Monate nach dem frühesten Prioritätsdatum der Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist. Wenn nicht, kann sie immer noch kollidierenden Stand der Technik nach Art. 54 (3) darstellen, wenn der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet und die PCT-Anmeldung in einer Amtssprache des EPA eingereicht hat. Der Prüfer stellt dann fest, ob die Anmeldung Stand der Technik nach Art. 54 (3) in Verbindung mit Regel 165 geworden ist. Seit August 2021 veröffentlicht das EPA diese Fälle in Abschnitt I.2(2) des Europäischen Patentblatts unter der Rubrik "Internationale Anmeldungen, die als Stand der Technik nach Regel 165 und Artikel 54 (3) EPÜ gelten".

Zur Rückerstattung der Prüfungsgebühr (siehe A-VI, 2.5) wird die abschließende Recherche zu Beginn der Prüfung automatisch gestartet. Dadurch wird ein Marker generiert, der als Nachweis in der Akte dient, dass die Prüfungsabteilung mit der Sachprüfung begonnen hat.

7.2 Frühere nationale Rechte

In Anbetracht der Bedeutung früherer nationaler Rechte (siehe B-VI, 4.2) für Anmelder in Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht bezieht der Prüfer im Erteilungsstadium auch nationale Anmeldungen und Patente aus allen Vertragsstaaten in die abschließende Recherche (siehe C-IV, 7.1) ein, soweit diese in den Datenbanken des EPA enthalten sind.

Die Abteilung unterrichtet den Anmelder über das Ergebnis der abschließenden Recherche in Bezug auf solche früheren nationalen Rechte. Dem Anmelder werden diejenigen Ergebnisse mitgeteilt, die für die Anmeldung prima facie relevant sind.

7.3 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung

Mitunter wird entweder in der ersten Änderungsphase oder im Anschluss daran eine zusätzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit kann sich aus einer Reihe von Gründen ergeben.

Eine zusätzliche Recherche kann erforderlich sein,

i) wenn im Recherchenstadium infolge einer Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3, 3.1 und 3.2) eine Teilrecherche durchgeführt wurde, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, und der Anmelder später die Mängel, die sinnvolle Ermittlungen nach Regel 63 unmöglich gemacht haben, durch Änderungen im Einklang mit Regel 137 (5) (siehe H-IV, 4.1.1) beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat;

ii) wenn eine Erklärung, dass sinnvolle Ermittlungen nicht möglich sind, nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts getreten ist und der Anmelder die Einwände erfolgreich widerlegt hat;

iii) wenn der Anmelder erfolgreich geltend macht, dass mehrere unabhängige Patentansprüche in der gleichen Kategorie, die zu einer Beschränkung des Recherchenberichts nach Regel 62a geführt haben (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), doch gewährbar sind, weil sie eine der Ausnahmen gemäß Regel 43 (2) (siehe F-IV, 3.2);

iv) wenn wegen eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgeführt wurde, die Argumente des Anmelders aber die Prüfungsabteilung davon überzeugt haben, dass Einheitlichkeit gegeben ist;

v) wenn die Ansprüche in einem Maße geändert worden sind, dass sie nicht mehr in vollem Umfang durch die ursprüngliche Recherche erfasst werden;

vi) wenn ein Recherchenbericht nach Regel 61 ohne Anführung von Dokumenten des Stands der Technik ergangen ist, weil die technischen Merkmale als notorisch betrachtet wurden (siehe B-VIII, 2.2.1), die Prüfungsabteilung diese Ansicht aber nicht teilt;

vii) wenn für bestimmte Merkmale kein Stand der Technik angeführt wurde, weil sie dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet wurden, die Prüfungsabteilung diese Ansicht aber nicht teilt oder das allgemeine Fachwissen vom Anmelder infrage gestellt wird (siehe G-VII, 2 und 3.1);

viii) ausnahmsweise, wenn der Anmelder angibt, sich bei den Angaben zum Stand der Technik geirrt zu haben (siehe G-VII, 5.1), oder der Prüfer glaubt, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden werden könnte, der bei der Recherche nicht berücksichtigt worden ist;

ix) wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritätsanspruch hinzugefügt hat (siehe C-III, 6).

Art. 153 (6) und (7)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internationalen Recherchenbericht, der von einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass darauf verzichtet wird (siehe E-IX, 3.2). Der Prüfer muss beide Berichte in Betracht ziehen, wenn er darüber entscheidet, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

Im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder SISA einen unvollständigen Recherchenbericht oder eine Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche erstellt hat (siehe PCT-EPA-Richtlinien, B-VIII, 1), kann eine zusätzliche Recherche erforderlich werden, wenn die Mängel, die zur Beschränkung der Recherche geführt haben, durch eine Änderung berichtigt oder vom Anmelder erfolgreich widerlegt worden sind (siehe B-II, 4.2 ii)). Anderenfalls wird die Prüfungsabteilung mit Verweis auf die für die Beschränkung der Recherche maßgebliche EPÜ-Bestimmung, also z. B. Art. 84, diejenigen Ansprüche beanstanden, die sich auf Gegenstände beziehen, die das EPA als ISA nicht recherchiert hat. Regel 137 (5) Satz 2 kann hier nicht geltend gemacht werden.

Zu Recherchen nach Regel 164 (2) siehe C-III, 3.1.

7.4 Recherche im Prüfungsstadium

Auch wenn grundsätzlich die gesamte Recherchenarbeit (mit Ausnahme der Recherchen nach Material im Sinne des Art. 54 (3)) im Recherchenstadium durchzuführen ist, steht es dem Prüfer in Ausnahmefällen durchaus frei, nach maßgeblichen Dokumenten zu forschen, deren Existenz ihm bekannt oder aus gutem Grund zu vermuten ist, sofern er sie in kurzer Zeit auffinden kann.

7.5 Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften

Eine Kopie jeder vom Prüfer angeführten, aber nicht im Recherchenbericht erwähnten Druckschrift, die z. B. bei einer Recherche gemäß C-IV, 7.1, 7.2 oder 7.3 gefunden wurde, ist dem Anmelder zu übersenden und in der

elektronischen Akte aufzuführen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.2.).

8. Neues Vorbringen in Erwiderung auf die Ladung

In Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichte neue Anträge werden normalerweise in der mündlichen Verhandlung besprochen. Eine ausführliche Erörterung vor der mündlichen Verhandlung ist in der Regel nicht vorgesehen.

Das erste Mitglied kann allerdings eine informelle Rücksprache zulassen, um neue Anträge zu erörtern (siehe C-VII, 2), insbesondere wenn die Aussicht besteht, dass diese Rücksprache zu einem von beiden Seiten gebilligten gewährbaren Anspruchssatz führen könnte.

Die Prüfungsabteilung versucht, neu eingereichte Anträge frühzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu prüfen, damit die Verhandlung gegebenenfalls noch abgesagt werden kann – insbesondere, wenn ein neu eingereichter Hauptantrag für gewährbar erachtet wird.

Zu Fällen, in denen der neu eingereichte Hauptantrag nicht für patentierbar erachtet wird, aber einer der Hilfsanträge, siehe E-X, 2.9.

Kapitel V – Abschließende Prüfungsphase

1. Mitteilung nach Regel 71 (3)

1.1 Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung

Regel 71 (3)

Hat die Prüfungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden kann, muss sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung mitteilen. Diese Fassung kann Änderungen und Berichtigungen enthalten, die die Prüfungsabteilung von sich aus vorgenommen hat und von denen sie vernünftigerweise annehmen kann, dass der Anmelder zustimmt. Bestehen Zweifel, ob der Anmelder mit den von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen einverstanden ist, ist er telefonisch oder per Mitteilung zu kontaktieren. Das Einverständnis des Anmelders mit solchen Änderungen während einer Rücksprache wird in der Regel in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vermerkt (siehe C-VII, 2.4).

Beispiele für Änderungen, die ohne Rücksprache mit dem Anmelder vorgenommen werden können:

a) Anpassung der Angabe der Erfindung in der Beschreibung an die Ansprüche

b) Streichung verschwommener allgemeiner Angaben in der Beschreibung (siehe F-IV, 4.4) oder offensichtlich belangloser Angaben (siehe F-II, 7.4)

c) Einfügung von SI-Einheiten (siehe F-II, 4.13)

d) Einfügung von Bezugsziffern in Patentansprüche, sofern nicht bekannt ist, dass der Anmelder Einwände dagegen hat oder bereits früher erhoben hat

e) Einführung einer Zusammenfassung des Stands der Technik, der eindeutig den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik darstellt (siehe F-II, 4.3)

f) Änderungen, die zwar die Bedeutung oder den Schutzbereich eines unabhängigen Anspruchs ändern, jedoch eindeutig notwendig sind, sodass anzunehmen ist, dass der Anmelder dagegen keine Einwände erheben wird (siehe z. B. G-VI, 6.1.2, G-VI, 6.1.3 und G-VI, 6.1.4)

g) Berichtigung sprachlicher und sonstiger geringfügiger Mängel

h) Umformulierung von auf eine Behandlungsmethode gerichteten Ansprüchen in eine gewährbare Form (siehe G-II, 4.2)

i) Streichung überflüssiger Ansprüche (z. B. Omnibus-Ansprüche oder Ansprüche, die der Anmelder nicht gestrichen hat, obwohl er ihre Merkmale in andere Ansprüche aufgenommen hat)

Beispiele für Änderungen, die eine Rücksprache mit dem Anmelder erfordern:

i) Änderungen, die die Bedeutung oder den Schutzbereich eines Patentanspruchs wesentlich ändern, wenn es mehrere Möglichkeiten der Änderung gibt, sodass der Prüfer nicht vorhersehen kann, welcher Möglichkeit der Anmelder zustimmen wird

ii) Streichung kompletter Ansprüche, mit Ausnahme sogenannter Omnibus-Ansprüche (d. h. Ansprüche der Art "Vorrichtung, im Wesentlichen wie hier beschrieben" oder mit ähnlichem Wortlaut)

iii) Kombination von Ansprüchen, um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen

Die vorstehende Liste soll helfen, Änderungen, die der Anmelder vermutlich ablehnen wird, zu vermeiden und dadurch Verzögerungen im Prüfungsverfahren zu verhindern. Die einheitlichen Zeichen, die von der Abteilung bei Nutzung des elektronischen Tools zur Kennzeichnung von Änderungen und Berichtigungen verwendet werden, sind in der Anlage zu Kapitel C-V aufgelistet.

Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) übermittelt, in der er außerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten (siehe C-V, 1.2) und eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind (siehe C-V, 1.3); hierfür wird ihm eine nicht verlängerbare Frist von vier Monaten gesetzt. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen einreicht (und keine Berichtigung oder Änderung der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung beantragt oder einreicht, siehe C-V, 4.1), gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71 (5)).

Sind im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe C-IV, 1 und E-X, 2.9) und ist einer dieser Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags ergehen, es sei denn, es gibt einen höherrangigen Antrag auf mündliche Verhandlung (siehe E-X, 2.2). Die Mitteilung nach Regel 71 (3) muss kurz die wesentlichen Gründe dafür angeben, warum der Gegenstand der höherrangigen Anträge nicht gewährbar ist bzw. warum diese Anträge nicht zulässig sind (siehe auch H-III, 3). Die Prüfungsabteilung sollte ausreichende Informationen zu den erhobenen Einwänden geben, sodass der Anmelder dazu Stellung nehmen kann.

Handschriftliche Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zusammenfassung durch den Anmelder – sofern es sich nicht um grafische Symbole und Schriftzeichen sowie chemische oder mathematische Formeln handelt – werden in strikter Anwendung von Regel 50 (1) in Verbindung mit Regel 49 (2) (Art. 2 (7) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113) nicht mehr

akzeptiert (siehe ABl. EPA 2013, 603, und A-III, 3.2). Das Verfahren, das in mündlichen Verhandlungen zu befolgen ist, ist in E-III, 8.7 beschrieben.

1.2 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder außerdem aufgefordert, innerhalb derselben nicht verlängerbaren Viermonatsfrist die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten. Hinweis: Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden bzw. internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eingetreten sind, kann die Erteilungs- und Druckkostengebühr eine von der Seitenzahl abhängige Zusatzgebühr umfassen, während diese Zusatzgebühr bei Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden bzw. in die regionale Phase eintreten, als Teil der Anmeldegebühr zu entrichten ist (siehe A-III, 13.2).

1.3 Übersetzung der Ansprüche

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder außerdem aufgefordert, innerhalb derselben nicht verlängerbaren Viermonatsfrist eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Enthält die Anmeldung unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten (siehe H-III, 4), so ist für alle Anspruchssätze eine Übersetzung einzureichen.

Die Übersetzung muss nur in einer Ausfertigung eingereicht werden.

Der Prüfer sollte sich nicht damit aufhalten, die Qualität der Übersetzung zu prüfen.

Die Übersetzung sollte die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfüllen. *Regel 50 (1)*

1.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als 15 Patentansprüche, fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 (1) oder Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind (siehe A-III, 9). Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (4), der die meisten Patentansprüche enthält. *Regel 71 (4)* *Regel 45 (1)* *Regel 162 (1) und (2)*

Enthält die Fassung, zu der die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, weniger Ansprüche als der Anspruchssatz, für den nach Regel 45 bei Einreichung oder nach Regel 162 bei Eintritt in die europäische Phase Anspruchsgebühren gezahlt wurden, werden die gezahlten Anspruchsgebühren nicht zurückerstattet.

Bezieht sich die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen Hilfsantrag, so berechnen sich die daraufhin zu entrichtenden Anspruchsgebühren nach

der Zahl der Ansprüche in diesem Hilfsantrag. Beantragt der Anmelder jedoch in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, müssen auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin keine Anspruchsgebühren entrichtet werden (siehe C-V, 4.1).

1.5 Weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3)

In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) sind die wirksam benannten Vertragsstaaten sowie die Erstreckungs- und Validierungsstaaten, für die die entsprechenden Gebühren entrichtet worden sind, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen, die internationale Patentklassifikation, der Anmeldetag, die Prioritätsansprüche, die genannten Erfinder und der registrierte Name des Anmelders angegeben.

In der Mitteilung heißt es auch, dass in dem Fall, in dem eine Jahresgebühr nach Zustellung dieser Aufforderung und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig wird, der Hinweis erst bekannt gemacht wird, wenn die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr entrichtet sind (siehe C-V, 2).

Wenn die Prüfungsabteilung ihre Meinung nach einem früheren negativen Bescheid ändert, teilt sie die Gründe dafür mit, sofern sie nicht aus der Erwiderung des Anmelders, aus einem Bescheid oder aus der Niederschrift über eine Rücksprache hervorgehen.

Während des Erteilungsverfahrens kann ein Anmelder zusätzliche technische Angaben nachreichen, z. B.

– Vergleichsversuche,

– neue Beispiele oder

– Hinweise auf Wirkungen und/oder Vorteile der Erfindung.

Technische Angaben, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, können jedoch nicht als Änderung in die Anmeldung aufgenommen werden (Art. 123 (2), H-IV und H-V). Sie werden in den zur Akteneinsicht freigegebenen Teil der Akte aufgenommen (Art. 128 (4)), was auf der Titelseite der Patentschrift vermerkt wird.

Alle Dokumente, die weder in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung noch im Recherchenbericht erwähnt sind, aber im Prüfungsverfahren zitiert wurden, sind anzugeben, auch wenn sie nicht für einen Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit verwendet worden sind. Dies gilt auch für Dokumente, die z. B. angeführt werden, um ein technisches Vorurteil zu belegen.

2. Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung – Erteilung eines Patents

Regel 71 (5)
Art. 97 (1)

Wenn der Anmelder fristgerecht die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaige Anspruchsgebühren nach

Regel 71 (4) entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche einreicht (und keine Berichtigung oder Änderung der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung beantragt oder einreicht, siehe C-V, 4.1), gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung.

Dies gilt auch, wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag, es sei denn, der Anmelder beantragt auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags. Daher gelten die oben genannten Handlungen – sofern keine gegenteiligen Angaben vorliegen – als Einverständnis mit der Fassung des Hilfsantrags, die der Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde lag, sowie als Verzicht auf alle höherrangigen Anträge.

Ferner kommt diese Regelung zur Anwendung, wenn die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen der für die Erteilung vorgesehenen Fassung vorgeschlagen hat (siehe C-V, 1.1). Sofern der Anmelder diese Vorschläge in seiner Erwiderung nicht ablehnt, gilt die Vornahme der oben genannten Handlungen als Einverständnis mit der von der Prüfungsabteilung geänderten oder berichtigten Fassung.

Sind alle in C-V, 1.1 bis 1.4 genannten Erfordernisse erfüllt, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und Zuschlagsgebühren entrichtet wurden. *Regel 71a (1)*

Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) und vor dem frühestmöglichen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Erteilungsbeschluss erst erlassen und der Hinweis auf die Erteilung erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebühr oder gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe A-X, 5.2.4). *Regel 71a (4)* *Art. 86 (1)*

Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungsgebühr fällig wird, so wird der Erteilungsbeschluss erst erlassen und der Hinweis auf die Erteilung des Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, und internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eingetreten sind, erfolgt diese Bekanntmachung erst, wenn die Benennungsgebühren entrichtet worden sind und die Benennung von Staaten, für die keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, zurückgenommen worden ist (siehe auch A-III, 11.1 und 11.3). *Regel 71a (3)*

Der Erteilungsbeschluss wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. *Art. 97 (3)*

2.1 Antrag auf einheitliche Wirkung

Anträge auf einheitliche Wirkung sind spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beim EPA zu stellen (Regel 6 der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz). Mehr Flexibilität entsteht dadurch, dass Nutzer die einheitliche Wirkung beantragen können, sobald die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents ergangen ist (EPA Form 2006A), siehe Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023. Frühzeitig gestellte Anträge auf einheitliche Wirkung werden vom EPA nicht vor dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bearbeitet und erscheinen auch erst ab diesem Tag im Einheitspatentregister.

3. Keine fristgerechte Reaktion – Fiktion der Zurücknahme

Regel 71 (7)

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) einreicht, gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, der Anmelder unterbreitet oder beantragt innerhalb derselben Frist Änderungen oder Berichtigungen der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung (siehe C-V, 4.1).

Art. 121

Bei Versäumung der Frist gemäß Regel 71 (3), kann der Anmelder nach Art. 121 Weiterbehandlung beantragen (siehe E-VIII, 2). Als versäumte Handlung nachzuholen sind entweder:

i) alle in Regel 71 (3) und (4) genannten Handlungen:

a) Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr,

b) Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren und

c) Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche oder

ii) eine oder mehrere der folgenden Handlungen:

a) Einreichung von Änderungen und/oder Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen,

b) Ablehnung von Änderungen, die die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder

c) Antrag auf Erteilung auf der Grundlage eines Antrags, der höherrangig ist als der Hilfsantrag, der der Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde lag.

4. Auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungs- oder Berichtigungsanträge

Regel 71 (6)

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) begründete Änderungen oder Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung beantragt (siehe C-V, 4.3 für die Erfordernisse an die Begründung), erlässt die Prüfungsabteilung im Fall ihrer Zustimmung eine neue Mitteilung nach

Regel 71 (3) (d. h. wenn sie die Änderungen oder Berichtigungen für formal und materiell zulässig hält, siehe C-V, 4.6); andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (siehe C-V, 4.7). Dies gilt auch,

– wenn der Anmelder beantragt, die von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig zu machen (siehe C-V, 4.6.1).

– wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag und der Anmelder in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags beantragt (siehe C-V, 4.6.2 und 4.7.1.1).

Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Begriffe "Änderungen" und "Berichtigungen" in diesem Abschnitt und in den folgenden Abschnitten C-V, 4.1 bis 4.10 nur auf Änderungen oder Berichtigungen in den Anmeldungsunterlagen, nicht aber in anderen Dokumenten (z. B. bibliografische Daten, Erfindernennung).

4.1 Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich

Im unter C-V, 4 beschriebenen Fall ist der Anmelder nicht verpflichtet, auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder etwaige Anspruchsgebühren zu entrichten, und er muss auch die Übersetzungen der Ansprüche nicht innerhalb dieser Frist einreichen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Prüfungsabteilung die Änderungen oder Berichtigungen später für formal und materiell zulässig erachtet, und auch unabhängig davon, ob die Änderungen oder Berichtigungen begründet sind (siehe C-V, 4.3).

Dies gilt auch, wenn der Anmelder beantragt, die von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig zu machen (siehe C-V, 1.1). Ferner gilt dies, wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag und der Anmelder in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags beantragt.

4.2 Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren

Der Anmelder ist nicht verpflichtet, Gebühren zu entrichten, wenn er auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen einreicht (siehe C-V, 4.1), kann dies aber freiwillig tun. In diesem Fall wird ihm der gezahlte Gebührenbetrag angerechnet, wenn dieselben Gebühren infolge einer späteren Mitteilung nach Regel 71 (3) (die entweder unmittelbar oder nach der Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens ergeht, siehe C-V, 4.6 bzw. 4.7.2) fällig werden.

Die Anrechnung erfolgt gemäß den in A-X, 11 erläuterten Verfahren. Dabei gilt: Ist der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin zu entrichtende Gebührenbetrag niedriger als der auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin freiwillig entrichtete Betrag, so wird der zuviel gezahlte Betrag zurückerstattet, da die höheren Anspruchsgebühren nicht fällig waren, als sie auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden.

Wenn die Anmeldung nach einer freiwilligen Zahlung zurückgenommen wird, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird, kann die freiwillig entrichtete Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr unter den in A-X, 10.2.5 genannten Bedingungen zurückerstattet werden. Die Anspruchsgebühren werden unter denselben Bedingungen zurückerstattet, weil sie gezahlt wurden, als sie nicht fällig waren.

4.3 Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein

Der Anmelder sollte in seiner Begründung für Änderungen oder Berichtigungen, die er auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin einreicht, jeweils angeben,

– warum die geänderten Anmeldungsunterlagen dem EPÜ entsprechen, insbesondere den Anforderungen an die Patentierbarkeit, Art. 123 (2) und Art. 84;

– warum die Fehler und ihre Berichtigung im Sinne von Regel 139 offensichtlich sind.

Reicht der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen ein, die **nicht** begründet sind, müssen die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und etwaige Anspruchsgebühren nicht entrichtet und die Übersetzungen nicht eingereicht werden (siehe C-V, 4.1). Allerdings führen Änderungen oder Berichtigungen ohne Begründung eher zu einer Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens (siehe C-V, 4.7).

4.4 Zulässigkeit von Änderungen

Regel 137 (3)

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit solcher Änderungen werden ausführlich in H-II, 2.5 und Unterpunkten behandelt.

War die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid im Prüfungsverfahren, **müssen** daraufhin eingereichte Änderungen in den in H-II, 2.2 genannten Fällen i) bis iii) ausnahmsweise nach Regel 137 zum Verfahren zugelassen werden. Ergeht allerdings in einem solchen Fall eine **weitere** Mitteilung nach Regel 71 (3) (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2), so unterliegen alle daraufhin eingereichten Änderungen der Zustimmung der Prüfungsabteilung nach Regel 137 (3) (siehe H-II, 2.5).

4.5 Anpassung der Beschreibung

Betreffen die vom Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eingereichten Änderungen oder Berichtigungen die Ansprüche, sollte der Anmelder prüfen, ob die Beschreibung angepasst werden muss. Um in Fällen, in denen eine Anpassung erforderlich ist, potenzielle Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Anmelder möglichst schon bei der Einreichung von Änderungen innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eine angepasste Beschreibung vorlegen.

Wird keine angepasste Beschreibung eingereicht, kann die Prüfungsabteilung die Beschreibung selbst anpassen und diese Änderungen in der zweiten Mitteilung gemäß Regel 71 (3) vorschlagen (siehe C-V, 4.6.3). Sie kann aber auch die Prüfung wieder aufnehmen (siehe C-V, 4.7) und den Anmelder in einer Mitteilung gemäß Art. 94 (3) zur Einreichung der

angepassten Beschreibung auffordern, bevor sie eine zweite Mitteilung gemäß Regel 71 (3) versendet (siehe C-V, 4.7.2).

4.6 Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig – zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)

Regel 71 (6)

Sind die innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eingereichten Änderungen oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zulässig und auch mit dem EPÜ vereinbar, versendet die Prüfungsabteilung eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf dieser Grundlage.

4.6.1 Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), mit der die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden

Eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht auch, wenn der Anmelder beantragt, dass die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden, und die Prüfungsabteilung ihren früheren Standpunkt ändert – z. B. aufgrund von Argumenten oder Beweismitteln, die der Anmelder in seiner Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgelegt hat (liegen keine überzeugenden Argumente oder Beweismittel vor, wird in der Regel die Prüfung wieder aufgenommen, siehe C-V, 4.7).

4.6.2 Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war

In Fällen, in denen die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines Hilfsantrags ergeht (siehe H-III, 3, insbesondere 3.1 und 3.3 und Unterpunkte), gibt die Prüfungsabteilung in der Mitteilung an, warum sie die höherrangigen Anträge für nicht zulässig oder nicht gewährbar befindet (siehe C-V, 1.1). Beantragt der Anmelder auf diese erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilung auf der Grundlage eines dieser höherrangigen Anträge (siehe C-V, 1.1), so führt dies in der Regel dazu, dass das Prüfungsverfahren wieder aufgenommen wird (siehe C-V, 4.7 und 4.7.1.1). Die Prüfungsabteilung kann beispielsweise dann von ihrer früheren Meinung abweichen, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) überzeugende Argumente oder Beweismittel vorlegt. Gelingt es dem Anmelder, die Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht zu überzeugen, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des betreffenden höherrangigen Antrags.

4.6.3 Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor

Die Prüfungsabteilung kann Änderungen nicht nur in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorschlagen, sondern auch auf den neuesten Antrag des Anmelders hin, der die Grundlage für die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) bildet (dieser Antrag enthält Änderungen oder Berichtigungen, die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden). Die Änderungen, die sie in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorschlagen kann, sind die gleichen wie die in C-V, 1.1 aufgeführten. Allerdings kann sie in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) nicht erneut Änderungen vorschlagen, die der Anmelder bereits abgelehnt hat. Ist die Prüfungsabteilung der Ansicht, dass eine solche Änderung zwingend

erforderlich ist, um einen Einwand auszuräumen, sollte sie die Wiederaufnahme der Prüfung in Betracht ziehen (siehe C-V, 4.7).

4.7 Änderungen formal und/oder materiell unzulässig, Wiederaufnahme der Prüfung

Regel 71a (2)

Bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren jederzeit wieder aufnehmen.

4.7.1 Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme

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

Erachtet die Prüfungsabteilung die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichten Änderungen als nicht gewährbar oder unzulässig, nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf.

Der nächste Bescheid kann eine Mitteilung nach Art. 94 (3) oder eine Rücksprache mit dem Anmelder sein (siehe C-VII, 2). Je nach Verfahrensstand kann die Prüfungsabteilung auch eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen oder, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, die Anmeldung unmittelbar zurückweisen.

Art. 97 (2)

Die Anmeldung kann direkt zurückgewiesen werden, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

a) Die Gründe für die Nichtgewährbarkeit oder Unzulässigkeit der auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichten Anträge wurden bereits im Prüfungsverfahren behandelt (Art. 113 (1)), etwa in einer Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und Regel 71 (2) (siehe C-III, 4, E-X, 1.1), und

b) das Recht des Anmelders, auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden, wurde gewahrt (Art. 116 (1)).

Art. 116 (1)

In den folgenden Fällen muss die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung anberaumen, bevor sie eine Zurückweisungsentscheidung erlassen kann (siehe C-V, 4.7.3):

i) Eine mündliche Verhandlung wurde beantragt, aber noch nicht abgehalten, oder

ii) die mündliche Verhandlung wurde abgehalten, aber

– der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt hat sich geändert, sodass nach Art. 116 (1) ein Recht auf eine neue mündliche Verhandlung entsteht (z. B. infolge von Änderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden), und

– der Anmelder hat eine neue mündliche Verhandlung beantragt.

Einem Antrag auf mündliche Verhandlung ist immer stattzugeben, solange das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen ist, d. h. solange

der Erteilungsbeschluss noch nicht in die interne Post gegeben wurde (siehe G 12/91 und T 556/95, insbesondere Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

4.7.1.1 Höherrangiger Antrag nicht zulässig und/oder nicht gewährbar

Beantragt der Anmelder in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags und ist die Prüfungsabteilung von den in der Erwiderung vorgebrachten Argumenten und Beweismitteln nicht überzeugt, nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (siehe C-V, 4.7.1). Sie kann die Anmeldung aber auch mit einer vollständigen Begründung direkt zurückweisen, sofern

– die in der Mitteilung nach Regel 71 (3) enthaltene kurze Angabe der wesentlichen Gründe dafür, warum der Gegenstand der höherrangigen Anträge nicht gewährbar ist bzw. warum diese Anträge nicht zulässig sind (siehe C-V, 1.1 und C-V, 4.6.2), so ausreichende Informationen zu den von der Prüfungsabteilung erhobenen Einwänden liefert, dass der Anmelder dazu Stellung nehmen kann (der Anmelder also nicht überrascht wird, insbesondere, wenn er zusammen mit der Ablehnung Änderungen oder Berichtigungen eingereicht hat, vgl. C-V, 4.7.1), und

– das Recht des Anmelders, auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden, gewahrt wurde (Art. 116 (1)) (siehe auch H-III, 3.3.2).

Für die Ermittlung, ob die in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgebrachten Gründe gegen die Erteilung des höherrangigen Antrags eine Zurückweisung ermöglichen, ist eine allgemeine Angabe wie "Hilfsantrag 3 ist nicht klar, weil ein wesentliches Merkmal fehlt" nicht ausreichend. Um das rechtliche Gehör des Anmelders zu gewährleisten, ist vielmehr eine ausführlichere Erklärung erforderlich. Sie könnte beispielsweise lauten: "Hilfsantrag 3 ist in Anbetracht von D1 nicht erfinderisch (siehe Spalte 5, Zeilen 25 - 26, Abb. 4), weil der Fachmann, der eine Reibung zwischen Kabel und Teppich vermeiden möchte, die Aussparung der Klemme tiefer machen würde als den Kabeldurchmesser".

4.7.2 Einigung auf eine Fassung – zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)

Führt die in C-V, 4.7.1 beschriebene Wiederaufnahme der Prüfung dazu, dass eine formal und materiell zulässige Fassung eingereicht wird oder der Anmelder die Prüfungsabteilung davon überzeugen kann, dass die bereits auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Fassung doch formal und materiell zulässig ist, ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage dieser von beiden Seiten gebilligten Fassung. In solchen Fällen ist wie in C-V, 4.6 beschrieben vorzugehen.

Regel 71 (6)

4.7.3 Keine Einigung auf eine Fassung – Zurückweisung

Kann nach der Wiederaufnahme der Prüfung kein Einvernehmen über eine Fassung erzielt werden, wird die Anmeldung zurückgewiesen (siehe

Art. 97 (2)

C-V, 14). Näheres zur Durchführung des wiederaufgenommenen Prüfungsverfahrens vor dem Erlass dieser Entscheidung siehe C-V, 4.7.1.

4.8 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren

Reicht der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen ein, muss er weder die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr noch die Anspruchsgebühren entrichten (siehe C-V, 4.1). In diesem Fall kann eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergehen – entweder sofort (wenn die geänderte/berichtigte Fassung zulässig ist, siehe C-V, 4.6) oder nachdem die Prüfung wieder aufgenommen wurde und beide Seiten sich auf eine zulässige Fassung geeinigt haben (siehe C-V, 4.7.2).

4.8.1 Anspruchsgebühren

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, gemäß Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder etwaige Anspruchsgebühren entrichten, die infolge der Mitteilung fällig wurden; andernfalls gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen (zur Berechnung der in dieser Phase fälligen Anspruchsgebühren siehe C-V, 1.4).

Da auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin normalerweise keine Anspruchsgebühren entrichtet werden, spielt die Zahl der Ansprüche in der Fassung, zu der die erste Mitteilung ergangen ist, keine Rolle bei der Berechnung der Anspruchsgebühren, die infolge der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig werden. Hat der Anmelder jedoch die Anspruchsgebühren freiwillig auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet, so wird der entrichtete Betrag gemäß Regel 71a (5) angerechnet (siehe C-V, 4.2 und A-X, 11.2).

4.8.2 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, gemäß Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder auf die Mitteilung hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichten; andernfalls gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen.

Art. 2 (2), Nr. 7.2 GebO

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europäischen Anmeldungen und vor diesem Datum in die europäische Phase eingetretenen internationalen Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Druckkostengebühr eine Gebühr für jede über 35 hinausgehende Seite der Anmeldung (siehe C-V, 1.2 und A-III, 13.2). Ändert sich die Seitenzahl einer solchen Anmeldung zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), wird die Gebühr anhand der Seitenzahl der Fassung berechnet, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist. Hat der Anmelder die Gebühr freiwillig auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet, wird der entrichtete Betrag gemäß Regel 71a (5) angerechnet (siehe C-V, 4.2 und A-X, 11.1).

4.9 Erwiderung, in der die vorgeschlagene Fassung ausdrücklich abgelehnt und keine Alternativfassung angegeben wird

Wenn die Reaktion des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) einfach darin besteht, die dort vorgeschlagene Fassung ohne Angabe einer

Alternativfassung abzulehnen und weder Gebühren zu entrichten noch Übersetzungen der Ansprüche einzureichen, gilt Folgendes:

(1) Beruht die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung auf dem Hauptantrag des Anmelders (und hat die Prüfungsabteilung keine Änderungen oder Berichtigungen vorgeschlagen), wird die Anmeldung zurückgewiesen, sofern die Kriterien in C-V, 4.7.1 erfüllt sind. Begründet wird die Zurückweisung in diesem Fall damit, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung der Anmeldung vorliegt (Art. 113 (2)).

(2) Hat die Abteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen vorgeschlagen, wird das Nichteinverständnis des Anmelders als Ablehnung ausgelegt und das Verfahren wie in C-V, 4.6.1 beschrieben fortgesetzt.

(3) Beruht die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einem Hilfsantrag, wird das Nichteinverständnis des Anmelders als Antrag ausgelegt, ein Patent auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags zu erteilen. Das Verfahren wird wie in C-V, 4.6.2 und 4.7.1.1 beschrieben fortgesetzt. Ist unklar, welchen höherrangigen Antrag der Anmelder aufrechterhalten will, so muss die Prüfungsabteilung den Anmelder im wiederaufgenommenen Prüfungsverfahren auffordern, dies klarzustellen.

Reicht der Anmelder zunächst nur die Erklärung ein, dass er mit der Fassung nicht einverstanden ist, und später (noch innerhalb der Frist gemäß Regel 71 (3)) einen Antrag auf Berichtigung/Änderung, so wird dies als Wunsch ausgelegt, die Anmeldung in der von ihm auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin geänderten oder berichtigten Fassung aufrechtzuerhalten. Es gilt das Verfahren nach C-V, 4.

4.10 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen

Die in C-V, 4.1 bis 4.9 erläuterten Verfahren sind entsprechend anzuwenden, wenn eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2) und der Anmelder innerhalb dieser zweiten Frist nach Regel 71 (3)

i) weitere Änderungen oder Berichtigungen einreicht,

ii) die Änderungen ablehnt, die die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder

iii) einen höherrangigen Antrag wieder aufgreift (wenn der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde liegt).

Insbesondere ist der Anmelder in solchen Fällen nicht verpflichtet, innerhalb dieser zweiten Frist nach Regel 71 (3) die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder etwaige Anspruchsgebühren zu entrichten oder Übersetzungen der Ansprüche einzureichen. Stimmt die Prüfungs-

abteilung (entweder mit oder ohne Wiederaufnahme der Prüfung) einer Fassung zu, ergeht eine dritte Mitteilung nach Regel 71 (3).

Die in C-V, 4.1 bis 4.9 erläuterten Verfahren (es müssen keine Gebühren gezahlt oder Übersetzungen eingereicht werden usw.) sind auch entsprechend anzuwenden, wenn der Anmelder auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Änderungen ablehnt, die die Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat (sofern sie nicht durch spätere Änderungen ersetzt wurden).

Bei wiederholten Änderungsanträgen in Erwiderung auf die zweite oder eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) kann die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben, solche Änderungen nicht zuzulassen (H-II, 2.5.1). Wenn die Abteilung beabsichtigt, die Änderungen nicht zuzulassen, nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf, indem sie z. B. den Anmelder zur mündlichen Verhandlung lädt.

5. Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung

Regel 137 (3)

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit solcher Änderungen sind in H-II, 2.6 ausführlich dargelegt. Das Verfahren für die Behandlung solcher verspätet eingereichten Änderungen ist in C-V, 6 erläutert.

6. Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung

6.1 Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf?

Regel 71a (2)

Auch nachdem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin sein Einverständnis erklärt hat (siehe C-V, 2), kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder jederzeit wieder aufnehmen (siehe G 12/91). Dies wird selten vorkommen, kann sich aber als notwendig erweisen, wenn:

– der Anmelder weitere Dokumente des Stands der Technik einreicht, die eine zusätzliche Sachprüfung erforderlich machen;

– der Prüfungsabteilung infolge von Einwendungen Dritter nach Art. 115 ein besonders relevanter Stand der Technik bekannt wird;

– der Anmelder Änderungen oder Berichtigungen einreicht (nachdem er bereits sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hatte);

– die Prüfungsabteilung auf andere Weise Kenntnis davon erlangt, dass der beanspruchte Gegenstand nicht mit dem EPÜ vereinbar ist.

Wird die Prüfung nach der Einverständniserklärung wieder aufgenommen, gelten die gleichen Überlegungen wie bei der Wiederaufnahme der Prüfung aufgrund von Änderungen, die in der Frist nach Regel 71 (3) eingereicht wurden (siehe C-V, 4.7.1). Der nächste Bescheid nach Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens muss jedoch den Hinweis auf die Wiederaufnahme des Verfahrens, sowie die Angabe sachlicher Gründe dafür enthalten.

Insbesondere gilt es das Recht des Anmelders zu wahren, sich zu äußern (Art. 113 (1)), im Prüfungsverfahren mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zu erhalten (siehe C-III, 4), und auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden (Art. 116 (1)).

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen oder Berichtigungen, die der Anmelder nach der Einverständniserklärung einreicht, sind in H-II, 2.6 dargelegt. *Regel 137 (3)*

6.2 Weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)

Führt die wiederaufgenommene Prüfung zu einer Fassung, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) (sachliche Änderungen zur Lösung der Probleme, die zur Wiederaufnahme der Prüfung geführt haben, sind möglich). *Regel 71 (6)*

Wenn auf eine frühere Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Übersetzungen der Patentansprüche bereits eingereicht (siehe C-V, 1.3) und die Gebühren bereits entrichtet worden sind (siehe C-V, 1.2 und 1.4), z. B. bei Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung (siehe C-V, 6 und Regel 71 (6)), muss der Anmelder sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71a (1)) innerhalb der in der weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) genannten nicht verlängerbaren Viermonatsfrist erklären (z. B. durch Billigung der Fassung und Verifizierung der bibliografischen Daten, Bestätigung, dass das Erteilungsverfahren mit den in der Akte enthaltenen Unterlagen fortgesetzt werden kann und/oder Erklärung, welche Übersetzungen der bereits aktenkundigen Patentansprüche herangezogen werden sollen). Dies gilt auch, wenn eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist.

6.3 Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen Aufforderung angerechnet. Weitere Einzelheiten zu diesem Verfahren enthält A-X, 11. *Regel 71a (5)*

7. Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung

Unter bestimmten Umständen kann eine Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents berichtigt werden. Näheres siehe H-VI, 3.

8. Weiterbehandlung

Nach Versäumung der gemäß Regel 71 (3) gesetzten Frist kann die Anmeldung auf Antrag gemäß Art. 121 weiterbehandelt werden (siehe E-VIII, 2). Das entsprechende Verfahren ist in C-V, 3 erläutert.

9. Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Wird die Anmeldung zurückgewiesen oder vor der Zustellung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zurückgenommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen, so wird die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zurückerstattet (Näheres siehe A-X, 10.2.5). *Regel 71a (6)*

10. Veröffentlichung der Patentschrift

Die Entscheidung über die Patenterteilung enthält den Tag des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents und wird dem Anmelder nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt.

Art. 98
Regel 73
Art. 14 (6)

Das EPA gibt so bald wie möglich nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt die Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche (in den drei Amtssprachen) und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der veröffentlichten Patentschrift werden unter anderem die Vertragsstaaten angegeben, die zum Zeitpunkt der Erteilung noch benannt waren (oder deren Benennung erst nach Abschluss der Vorbereitungen zur Drucklegung zurückgenommen wurde). Zur Form der Veröffentlichung siehe den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.3.

Fehler in der europäischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents. Für diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung allein verbindlich (siehe H-VI, 4). Falls erforderlich, nimmt das Amt eine entsprechende Veröffentlichung vor, sobald der Fehler in der Patentschrift festgestellt wird. Dies geschieht durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt und Herausgabe eines Korrigendums. Hierdurch wird lediglich die europäische Patentschrift mit dem Inhalt der zugrunde liegenden Entscheidung in Übereinstimmung gebracht (siehe Regel 143 (2) und Beschluss des Präsidenten des EPA vom 15. Juli 2014, ABl. EPA 2014, A86, Art. 1 (2)).

11. Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung

Regel 73

Die europäische Patentschrift wird nicht veröffentlicht, wenn die Anmeldung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen wird. Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen zurückgenommen, um eine Veröffentlichung zu verhindern, so kann nicht gewährleistet werden, dass die Veröffentlichung unterbleibt. Das EPA wird sich jedoch im Einzelfall (entsprechend den Grundsätzen in J 5/81) bemühen, die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies angesichts des Stadiums des Veröffentlichungsverfahrens noch vertretbar erscheint. Die Anmeldung kann mittels einer unterzeichneten Erklärung zurückgenommen werden, die keinerlei Vorbehalte enthalten darf und eindeutig sein muss (siehe J 11/80). Der Anmelder ist an eine wirksame Zurücknahmeerklärung gebunden (siehe J 25/03, J 4/97 und J 10/87) (siehe auch E-VIII, 8).

12. Urkunde

Regel 74

Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das EPA dem Patentinhaber eine Urkunde aus, dass das europäische Patent der in der Urkunde genannten Person erteilt worden ist. Bei mehreren Inhabern erhält jeder eine Urkunde. Der Patentinhaber kann eine beglaubigte Abschrift der Urkunde mit beigefügter Patentschrift beantragen, die ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr zugestellt wird. Näheres siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom

17. Dezember 2021 (ABl. EPA 2021, A94) und die Mitteilung des EPA vom 17. Dezember 2021 (ABl. EPA 2021, A95).

13. Europäisches Patentblatt

Art. 129 a)

Gelangt innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kein Einspruch zu den Akten des europäischen Patents, so wird dies dem Patentinhaber mitgeteilt und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Art. 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 15. Juli 2014, ABl. EPA 2014, A86). Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt und das Europäische Patentblatt berichtigt.

14. Zurückweisung

Eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung kann erst ergehen, wenn im Prüfungsverfahren ein erster Bescheid versendet wurde (siehe C-III, 4 und E-IX, 4.1) oder eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat (siehe C-III, 5). Deshalb kann die Prüfungsabteilung die Anmeldung nicht unmittelbar nach der Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (1) oder unmittelbar nach der Erwiderung auf den WO-ISA nach Regel 161 (1) zurückweisen, selbst wenn die in der Stellungnahme zur Recherche oder im WO-ISA erhobenen Einwände noch bestehen und kein Antrag auf mündliche Verhandlung anhängig ist. Die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung auch nicht zurückweisen, wenn die einzige Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen wird.

Art. 97 (2)
Art. 113 (1)
Regel 111
Art. 109
Art. 111 (1) und (2)

Können die Einwände trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch Änderungen oder Gegenargumente, nach der Erwiderung des Anmelders auf die erste Mitteilung nach Art. 94 (3) in der Prüfungsphase nicht ausgeräumt werden, kann eine Entscheidung über die Zurückweisung ergehen. Ist ein Antrag auf mündliche Verhandlung anhängig, muss die mündliche Verhandlung abgehalten werden, und die Zurückweisungsentscheidung wird gegebenenfalls am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet. Wurde als erster Bescheid im Prüfungsverfahren die Ladung versendet, wird die Zurückweisungsentscheidung gegebenenfalls ebenso am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

Wird eine Zurückweisung in Betracht gezogen, so hat das erste Mitglied die Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen, die dann die Zurückweisung der Anmeldung beschließen können. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird sich das erste Mitglied auf jeden Fall mit den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung beraten, um darüber zu befinden, ob die Anmeldung zurückgewiesen oder ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die Abteilung, die Anmeldung zurückzuweisen, so ist eine begründete schriftliche Entscheidung notwendig, die in der Regel vom ersten Mitglied erstellt wird (siehe E-X, 2.3 und E-X, 2.6). Hierbei muss sich das erste Mitglied an den allgemeinen in Art. 113 (1) verankerten Grundsatz halten, wonach die Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen sich der Anmelder äußern konnte (siehe E-X, 1.1 und 1.2).

Außerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften der Art. 106 bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine mündliche Verhandlung statt (siehe E-III), kann die Entscheidung mündlich verkündet werden, muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Beschwerdefrist beginnt dann mit dem Tag dieser Zustellung.

Art. 109

Legt der Anmelder gegen die Entscheidung Beschwerde ein, und gelangt die Prüfungsabteilung angesichts seiner Begründung zu der Auffassung, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist, so hat sie ihrer Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Begründung abzuhelfen. Andernfalls wird sich eine Beschwerdekammer mit der Beschwerde befassen. Wird eine Zurückweisungsentscheidung auf die Beschwerde hin aufgehoben, kann die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur Weiterprüfung zurückverwiesen werden. In einem solchen Fall wird die Weiterprüfung in der Regel dem Prüfer übertragen, der die ursprüngliche Prüfung durchgeführt hat. Die Prüfungsabteilung ist an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

15. Entscheidung nach Aktenlage

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Anmelder, statt mit einer Stellungnahme oder Änderungen auf den Bescheid des Prüfers zu reagieren, eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragt, d. h., wenn er den Dialog beenden und eine Entscheidung auf der Grundlage des derzeitigen Stands der Anmeldung und der Argumente erwirken will. Die Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, darf sich nur auf Gründe stützen, zu denen der Anmelder sich äußern konnte (Art. 113 (1)).

15.1 Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage

Der Anmelder kann in jeder Phase des Prüfungsverfahrens eine Entscheidung nach Aktenlage beantragen, sofern im Prüfungsverfahren mindestens ein Bescheid versendet wurde (siehe auch C-V, 15.4). Der schriftlich zu stellende Antrag (siehe C-VII, 2.3) sollte explizit und eindeutig sein und möglichst die Formulierung "nach Aktenlage" enthalten.

Ist der Antrag in dieser Hinsicht nicht eindeutig, sollte sich der Prüfer an den Anmelder wenden, um die Unklarheiten zu beseitigen.

Ist zu dem Zeitpunkt, zu dem der Anmelder einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage stellt, ein Antrag auf mündliche Verhandlung anhängig, so interpretiert die Prüfungsabteilung den Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage als gleichbedeutend mit einer impliziten Zurücknahme des anhängigen Antrags auf mündliche Verhandlung durch den Anmelder.

15.2 Entscheidung per Standardformular

Hat der Anmelder in seiner letzten Erwiderung explizit und eindeutig eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt (siehe C-V, 15.1), kann der Prüfer unter Umständen die Anmeldung mit einem Standardformular zurückweisen, das auf den früheren Bescheid verweist. Aufgrund des Erfordernisses, dass eine solche Entscheidung begründet sein muss (Regel 111 (2)), müssen dafür jedoch mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

i) Der frühere Bescheid muss die in der Akte befindlichen Anmeldungsunterlagen genau angeben; er muss ausreichend begründet und hinsichtlich der Gründe für die Zurückweisung des bestehenden Antrags vollständig sein und auf alle vom Anmelder vorgebrachten Argumente eingehen.

ii) Der Anmelder darf seit dem früheren Bescheid keine neuen Argumente oder Änderungen eingereicht haben.

iii) Alle im genannten früheren Bescheid erhobenen Einwände müssen weiterhin zutreffen.

Hat der Anmelder in seiner Erwiderung auf den letzten Bescheid der Prüfungsabteilung neue Argumente vorgebracht, die zumindest potenzielle Gegenargumente sind, können diese nicht ignoriert werden, auch wenn der Anmelder in derselben Erwiderung explizit eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt hat. In diesem Fall muss die Abteilung diese neu vorgebrachten Argumente berücksichtigen, indem sie entweder eine reguläre begründete Entscheidung (siehe C-V, 15.3) oder einen weiteren Bescheid erlässt (siehe C-V, 15.4).

Eine Entscheidung nach Aktenlage per Standardformular kann auf die Niederschrift einer Rücksprache gestützt werden, wenn sie eine vollständige Darlegung aller rechtlichen und faktischen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung enthält, wie dies bei einer Niederschrift über eine Rücksprache als erstem Bescheid in der Prüfung der Fall ist (siehe C-VII, 2.5).

In Entscheidungen per Standardformular sollte die Prüfungsabteilung nicht auf die Niederschrift über eine mündliche Verhandlung verweisen.

In Ausnahmefällen kann im Standardformular auf mehr als einen Bescheid verwiesen werden, wobei der Prüfer jedoch sorgfältig darauf achten sollte, dass die Erfordernisse der Regel 111 (2) erfüllt sind. Insbesondere wenn sich die verschiedenen Bescheide auf verschiedene Anspruchssätze beziehen, sodass unklar ist, welche der von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden angegebenen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erheblich sein könnten, sollte besser eine vollständig begründete Entscheidung erlassen werden (siehe C-V, 15.3).

15.3 Vollständig begründete Entscheidung

Wenn die in C-V, 15.2 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, muss eine vollständig begründete Zurückweisungsentscheidung erlassen werden, um

Regel 111 (2) zu erfüllen. Dies ist beispielsweise dann erforderlich, wenn aus den zahlreichen Einwänden, die in den vorangegangenen Mitteilungen zu verschiedenen Sätzen von Patentansprüchen erhoben wurden, die Gründe für die Zurückweisung nicht klar hervorgehen. Ebenso ist dies erforderlich, wenn der Anmelder seit dem vorhergehenden Bescheid weitere Stellungnahmen (einschließlich Änderungen) eingereicht hat, sofern diese nicht dazu führen, dass die anschließende Entscheidung auf Gründe oder Beweismittel gestützt wird, zu denen sich der Anmelder nicht äußern konnte. In jedem Fall ist sorgfältig zu prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) eingehalten sind (siehe auch E-X, 1).

15.4 Weitere Mitteilung (keine Zurückweisung)

Wenn die bisherigen Mitteilungen dem Anschein nach unzureichend begründet und unvollständig waren oder wenn der Anmelder seit der vorhergehenden Mitteilung Änderungen und/oder Argumente eingereicht hat, sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) und der Regel 111 (2) erfüllt sind, bevor er die Zurückweisungsentscheidung erlässt (siehe E-X, 1). Dann kann eine weitere Mitteilung ergehen, die ausreichend begründet ist, es sei denn, es ist eine mündliche Verhandlung abzuhalten (siehe E-III, 2); in diesem Fall ist die Begründung in der Ladung enthalten (Regel 116 (1)). In der Mitteilung bzw. Ladung sollte der Anmelder davon unterrichtet werden, dass seinem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage nicht stattgegeben werden konnte.

Anlage
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen

1. Einfügen von Buchstaben und Wörtern

Bei Nutzung des elektronischen Tools werden Einfügungen im Text selbst vorgenommen. Es sind keine gesonderten Zeichen am seitlichen, oberen oder unteren Seitenrand erforderlich.

In der PDF-Datei der "Arbeitskopie" des Druckexemplars wird das Tool rechts neben den Änderungen entsprechende Linien einfügen und geänderte Seiten als solche kennzeichnen. Das Tool fügt auch zwei Zeichen ein, die den Anfang und das Ende jeder Einfügung in einer Zeile markieren:

Zeichen	Erklärung
▛	Markiert den Anfang des eingefügten Textes
▟	Markiert das Ende des eingefügten Textes

Vor und nach den oben genannten Zeichen wird mit den Zeichen für "Kein Umbruch", "Zeilenumbruch" oder "Absatzumbruch" markiert, ob der eingefügte Text in derselben Zeile stehen soll oder ob vor oder nach dem eingefügten Text eine neue Zeile oder ein neuer Absatz beginnen soll:

Zeichen	Erklärung
⊂	Kein Umbruch: Eingefügter Text steht in derselben Zeile (Standardeinstellung).
⏎	Zeilenumbruch: Es wird eine neue Zeile erstellt (gegebenenfalls einzustellen).
¶	Absatzumbruch: Es wird ein neuer Absatz erstellt (gegebenenfalls einzustellen).

Wenn eine ganze neu eingereichte Seite eingefügt wird, z. B. die Seite "1a", dann wird die Anweisung [Seite 1a einfügen] verwendet.

Kapitel VI – Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

1. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers

1.1 Allgemeines

Die allgemeinen Vorschriften über Fristen werden in E-VIII behandelt. Die Frist für die Beantwortung eines Prüferbescheids sollte gemäß Regel 132 im Allgemeinen zwischen zwei und vier Monaten betragen. Der Zeitraum wird vom Prüfer unter Berücksichtigung aller für die betreffende Anmeldung wichtigen Faktoren festgelegt. Dazu gehören die vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Regel benutzte Sprache, Anzahl und Art der erhobenen Einwände sowie Länge und technischer Schwierigkeitsgrad der Anmeldung, die Entfernung zwischen dem EPA und dem Anmelder oder gegebenenfalls dessen Vertreter und die Entfernung zwischen Anmelder und Vertreter.

Besteht der einzige noch offene Einwand darin, dass die Beschreibung geändert werden muss, kann der Prüfer den Anmelder zur Änderung der Beschreibung auffordern, indem er eine Mitteilung nach Art. 94 (3) erlässt und darin eine Frist von zwei Monaten für die Erwiderung setzt. Alternativ kann der Prüfer den Anmelder auch informell, z. B. telefonisch kontaktieren, den Einwand erläutern und eine einmonatige Frist setzen, die in der Niederschrift über die Rücksprache zu diesem Einwand festgehalten wird (es sei denn, während der Rücksprache wird eine kürzere Frist vereinbart).

Art. 94 (1) und (4)
Regel 132

Die Frist kann verlängert werden, wenn der Anmelder dies vor dem Ablauf beantragt (siehe E-VIII, 1.6). Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2), gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung beantragt werden (E-VIII, 2).

1.2 Besondere Umstände

Liegen besondere Umstände vor, kann der Prüfer Fristen bis zu sechs Monaten vorsehen. Sechs Monaten können z. B. angemessen sein, wenn der Anmelder weit entfernt von seinem Vertreter wohnt und ihm die Verfahrenssprache nicht geläufig ist oder wenn der Gegenstand der Anmeldung oder die erhobenen Einwände außergewöhnlich kompliziert sind (Näheres siehe E-VIII, 1.2).

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3).

2. Beeinflussung der Geschwindigkeit des Prüfungsverfahrens – PACE

Der Anmelder kann die Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beschleunigen, indem er einen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des Programms zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) stellt (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A93). Nähere Hinweise siehe E-VIII, 4.2.

3. Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

Regel 70 (2)
Art. 11 b) GebO
Regel 62 (1)

Der Anmelder kann, wenn er den Prüfungsantrag vor Zugang des Recherchenberichts stellt, auch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Recherche unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleunigt wird (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A93). In diesem Fall gilt die Aufrechterhaltung mit dem Zugang des Recherchenberichts als erklärt, sodass gemäß Regel 62 (1) mit dem Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Recherche ergeht. Falls die Anmeldung in diesem Fall die Voraussetzungen für die Erteilung nicht erfüllt, wird dem Anmelder eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zugestellt. Daraufhin kann der Anmelder von sich aus Änderungen nach Regel 137 (2) einreichen (vgl. C-III, 2).

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt, so hängt das weitere Verfahren davon ab, ob zu diesem Zeitpunkt die Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) durchgeführt werden kann oder nicht (siehe C-IV, 7.1 und B-XI, 7). Kann sie durchgeführt werden und fördert sie keine kollidierenden Anmeldungen zutage, wird dem Anmelder die Mitteilung nach Regel 71 (3) zugestellt. Ist die Recherche noch nicht möglich, wird die Mitteilung der Prüfungsabteilung aufgeschoben, bis die Recherche abgeschlossen ist. Wird die europäische Patentanmeldung nachträglich zurückgenommen, bevor die Sachprüfung begonnen hat, wird die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet. Hat die Sachprüfung bereits begonnen, kann die Prüfungsgebühr bei Zurücknahme der Anmeldung in den in Art. 11 b) GebO genannten Fällen immer noch zu 50 % zurückerstattet werden (weitere Einzelheiten siehe A-VI, 2.5 und ABl. EPA 2016, A49).

Der Anmelder kann die Bearbeitung seiner Euro-PCT-Anmeldung auch beschleunigen, indem er auf die Mitteilung nach Regel 161 und Regel 162 verzichtet (siehe E-IX, 3.1) oder indem er einen ausdrücklichen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung einer internationalen Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt stellt (siehe E-IX, 2.8).

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase

1. Allgemeines

In diesem Kapitel ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu verstehen, falls der Anmelder einen solchen bestellt hat. In diesem Fall sollten die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren mit dem Vertreter geführt werden.

2. Rücksprachen

2.1 Allgemeines

In manchen Fällen kann eine Rücksprache mit dem Anmelder zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen. Sie wird bevorzugt als Videokonferenz durchgeführt, was gegebenenfalls die Präsentation von Unterlagen, die Teilnahme anderer Personen und die Überprüfung der Identität der teilnehmenden Personen (siehe C-VII, 2.2) ermöglicht. Der gemeinsame Bereich in MyEPO Portfolio bietet Anmeldern und Prüfern die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen und Änderungen informell zu besprechen (siehe ABl. EPA 2023, A59). Auf Antrag des Anmelders können Rücksprachen auch telefonisch durchgeführt werden, wenn die Situation es erfordert.

Die Rücksprache kann auf Initiative des Anmelders, des Prüfers oder des Formalsachbearbeiters durchgeführt werden. Die Entscheidung über die Durchführung liegt jedoch beim Formalsachbearbeiter bzw. Prüfer. Beantragt der Anmelder eine Rücksprache, so ist diesem Antrag in der Regel zu entsprechen, es sei denn, das zu besprechende Thema erfordert ein formales Verfahren oder der Prüfer ist der Ansicht, dass eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist. Bestehen z. B. in der Prüfung erhebliche Meinungsunterschiede, ist in der Regel das schriftliche Verfahren oder eine mündliche Verhandlung angemessener.

Typische Fälle, in denen der Anmelder möglicherweise eine Rücksprache wünscht:

i) wenn der Anmelder eine verfahrensrelevante Information benötigt, z. B. wie er in einem bestimmten Fall vorgehen soll (wobei der Prüfer normalerweise nicht für formale Aspekte wie Fristverlängerungen und Gebührenzahlungen zuständig ist); zu Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten siehe E-VIII, 7;

ii) wenn die Mitteilung oder die Erwiderung des Anmelders offenbar einen Fehler aufweist, der es dem Anmelder bzw. dem Prüfer erschwert, die nächste Erwiderung/Mitteilung zu verfassen (z. B. falsches Dokument angeführt, Mitteilung beruht auf einem falschen Anspruchssatz, Bezugnahme auf neues Vorbringen, das aber nicht beigefügt ist).

Typische Fälle, in denen der Prüfer eine Rücksprache mit dem Anmelder für sinnvoll halten kann:

iii) wenn bei bestimmten strittigen Punkten offenbar Unklarheit besteht, z. B. der Anmelder die Argumente des Prüfers offensichtlich falsch verstanden hat oder umgekehrt, sodass das schriftliche Verfahren ins Leere führt;

iv) wenn die Anmeldung eigentlich erteilungsreif ist, der Prüfer aber noch einige kleinere Punkte mit dem Anmelder klären oder Änderungen vorschlagen will, mit denen die Einwände ausgeräumt werden könnten;

v) wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen/Berichtigungen beantragt, denen der Prüfer nicht zustimmen kann.

Zu Rücksprachen in Reaktion auf den EESR vor dem Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase siehe B-XI, 8.

Telefonische Rücksprachen, die nur der Vereinbarung eines Termins für eine Rücksprache oder eine mündliche Verhandlung dienen, sind selbst keine Rücksprachen im Sinne dieses Abschnitts. Es muss daher keine Niederschrift angefertigt werden (C-VII, 2.4); dies ist nur erforderlich, wenn der Anmelder einer Ladungsfrist von weniger als zwei Monaten vor der mündlichen Verhandlung zustimmt (E-III, 6).

2.2 An der Rücksprache teilnehmende Personen

Der Teilnehmer an der Rücksprache muss befugt sein, für den Anmelder Handlungen vor dem EPA vorzunehmen. Ist der Anmelder eine natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, so hat diese Befugnis ausschließlich

a) der Anmelder (siehe A-VIII, 1.1),

b) ein zugelassener Vertreter (siehe A-VIII, 1.1) oder

c) ein Angestellter des Anmelders, der vom Anmelder bevollmächtigt worden ist (siehe A-VIII, 1.2), oder ein Rechtsanwalt in dem in Art. 134 (8) definierten Umfang (siehe A-VIII, 1.4).

Bezüglich c) siehe auch A-VIII, 1.5.

Ist der Anmelder eine natürliche oder juristische Person ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, so hat diese Befugnis ausschließlich

– ein zugelassener Vertreter (siehe A-VIII, 1.1) oder

– ein Rechtsanwalt (siehe A-VIII, 1.4 und 1.5).

Die Person, die gegenüber dem EPA handeln darf, d. h. eine der oben genannten, kann von anderen Personen begleitet werden, wie z. B. dem

Erfinder, einem außereuropäischen Vertreter oder einem Angestellten des Anmelders. Auf Antrag der Person, die gegenüber dem Amt handeln darf, kann diesen Personen die Teilnahme an der Rücksprache gestattet werden, wenn es für das Verfahren sachdienlich ist. Wird die Rücksprache als Videokonferenz durchgeführt, können sich diese Personen von einem anderen Ort zuschalten als die Person, die gegenüber dem EPA handeln darf.

Bei Zweifeln an der Identität einer an der Rücksprache teilnehmenden Person oder auf Antrag einer teilnehmenden Person überprüft der Prüfer oder der Formalsachbearbeiter die Identität der betreffenden Person. Diese kann aufgefordert werden, ein amtliches Ausweisdokument in die Kamera zu halten (im Fall einer Videokonferenz) oder eine Kopie davon per E-Mail zu schicken. Aus Datenschutzgründen wird die per E-Mail eingegangene Kopie des Ausweisdokuments nicht in die Akte aufgenommen (siehe auch E-III, 8.3.1).

Von der Prüfungsabteilung ist normalerweise nur das erste Mitglied anwesend. Es bestehen jedoch keine Bedenken, dass ein anderes oder auch beide anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung an der Rücksprache teilnehmen.

Wenn der Erfinder oder ein Sachverständiger an der Rücksprache teilnimmt, wird empfohlen, dass zumindest der Vorsitzende der Prüfungsabteilung ebenfalls teilnimmt. Der Anmelder oder sein Vertreter haben jedoch nicht das Recht, die Anwesenheit weiterer Mitglieder der Prüfungsabteilung zu verlangen. Wird eine Rücksprache mit allen drei Mitgliedern beantragt, ist es in der Regel besser, eine mündliche Verhandlung anzusetzen.

2.3 Informeller Charakter der Rücksprache

Bei der Rücksprache handelt es sich nicht um ein formelles Verfahren (zur formellen mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung siehe E-III), und die Art der Niederschrift über die Rücksprache richtet sich nach der Art der erörterten Fragen. Es ist dem Anmelder immer klarzumachen, dass eine getroffene Vereinbarung letztlich von der Ansicht der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung abhängt. Im Rahmen einer Rücksprache kann keine Entscheidung getroffen werden.

In einer Rücksprache abgegebene mündliche Erklärungen müssen schriftlich bestätigt werden, um verfahrensrechtlich wirksam zu werden, denn sie sind im Allgemeinen nicht rechtsverbindlich. Diese Erklärungen haben z. B. für die Wahrung einer Frist keine Geltung (siehe jedoch C-VII, 2.4). Im europäischen Patenterteilungsverfahren sind – außer in mündlichen Verhandlungen – nur schriftliche Erklärungen wirksam, und zwar erst von ihrem Eingang beim Amt an. Mündliche Erklärungen, die inhaltlich auf die in einer früheren Mitteilung erhobenen Einwände eingehen, können jedoch dazu führen, dass der Prüfer eine laufende Frist aufhebt (siehe C-VII, 2.4 iv)). Ferner können Unterlagen, die während der Rücksprache rechtswirksam per E-Mail eingereicht werden (siehe C-VII, 3), tatsächlich ausreichen, um eine laufende Frist zu wahren (siehe C-IV, 3).

Wird bei einer Rücksprache ein neuer wesentlicher Einwand erhoben und dabei keine Einigung über eine entsprechende Änderung erzielt, so muss der Einwand durch Zustellung der Niederschrift dieser Rücksprache bestätigt und dem Anmelder eine neue Frist für seine Antwort gesetzt werden (siehe C-VII, 2.4 iii)).

2.4 Niederschrift über eine Rücksprache

In der Niederschrift über eine Rücksprache sind die Namen der Teilnehmer anzugeben, die wichtigsten Besprechungsergebnisse zusammenzufassen und etwaige mündlich gestellte Anträge aufzuführen. Die Niederschrift ist vom Prüfer zu unterzeichnen. Bei der Rücksprache per E-Mail eingereichte Unterlagen (siehe C-VII, 3), wie neue Ansprüche oder eine geänderte Beschreibung, sind der Niederschrift beizufügen.

Aus der Niederschrift sollte immer hervorgehen, ob der nächste Schritt vom Anmelder oder vom Prüfer auszugehen hat. Wenn die Niederschrift dann dem Anmelder übermittelt wird, kann dies folgenden Zweck haben:

i) Zusendung nur zur Unterrichtung; läuft noch eine Frist, sollte sie eingehalten werden; läuft keine Frist mehr, muss der Anmelder nicht tätig werden,

ii) Zusendung zur Verlängerung einer laufenden Frist, sodass der Anmelder innerhalb dieser verlängerten Frist antworten muss,

iii) Zusendung zur Setzung einer neuen Frist für eine Erwiderung, sodass der Anmelder innerhalb dieser neuen Frist antworten muss,

iv) Zusendung zur Aufhebung einer laufenden Frist oder

v) Zusendung aufgrund der Entscheidung zur Absage einer angesetzten mündlichen Verhandlung, z. B. wenn während der Rücksprache eine Einigung über einen gewährbaren Anspruchssatz erzielt werden kann. Die Absage der mündlichen Verhandlung wird dem Anmelder mündlich während der Rücksprache mitgeteilt und in der Niederschrift festgehalten. Es ergeht keine gesonderte Mitteilung über die Absage der mündlichen Verhandlung.

vi) Zusendung nur zur Unterrichtung, wenn der Anmelder während der Rücksprache angibt, dass er nicht zu einer mündlichen Verhandlung erscheinen wird. Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass mündliche Erklärungen schriftlich bestätigt werden müssen, um verfahrensrechtlich wirksam zu werden (siehe C-VII, 2.3).

Dient die Rücksprache dazu, Unklarheiten zu beseitigen, Unbestimmtheiten auszuräumen oder die Anmeldung durch Klärung einiger untergeordneter Punkte in eine ordnungsgemäße Form zu bringen, so genügt es in der Regel, wenn der Prüfer in der Niederschrift einen Vermerk über die erörterten Fragen und die erzielten Ergebnisse oder über die vereinbarten Änderungen macht, es sei denn, es wird eine Frist für eine Erwiderung gesetzt (siehe unten).

Sollen durch die Rücksprache schwerwiegendere Probleme ausgeräumt werden, wie Fragen betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit, Einheitlichkeit oder unzulässige Erweiterung, so ist in der Niederschrift ein ausführlicherer Vermerk über die erörterten Fragen zu machen. Insbesondere sind konkret die erörterten Themen zu nennen sowie vereinbarte Änderungen, etwaige gegensätzliche Ansichten, die Gründe für eine Meinungsänderung und die Schlussfolgerungen anzuführen, wenn diese nicht anderweitig aus der Akte hervorgehen. Insbesondere sollten die Gründe für vom Prüfer gewünschte Änderungen klar angegeben werden.

Unklare, mehrdeutige oder universell anwendbare Formulierungen sind in der Niederschrift zu vermeiden. So sind Formulierungen wie "Es wurden Änderungen in den Patentansprüchen vorgeschlagen, um den im Recherchenbericht genannten Stand der Technik zu berücksichtigen" für die Öffentlichkeit, andere Mitglieder der Abteilung oder auch das erste Mitglied in späteren Phasen des Verfahrens keine Hilfe. Dasselbe gilt für Schlussfolgerungen, die in verallgemeinerter Form abgefasst sind.

Zur Niederschrift als Erstbescheid im Prüfungsverfahren siehe C-VII, 2.5.

Die Niederschrift wird (einschließlich aller vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Rücksprache vorgelegten Unterlagen) in die Akte aufgenommen, über die Akteneinsicht zur Verfügung gestellt und dem Anmelder oder seinem Vertreter zur Unterrichtung zugeleitet, auch wenn in der Rücksprache lediglich die Uhrzeit/das Datum einer vorgeschlagenen Rücksprache geändert/bestätigt/abgesagt wird.

Werden im Rahmen einer Rücksprache unmittelbar vor der Fertigstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vereinbart, so kann die Niederschrift jedoch ausnahmsweise in dieser Mitteilung erfolgen, vorausgesetzt, für die Öffentlichkeit bestehen keine Unklarheiten hinsichtlich der Vereinbarungen. Die Änderungen sind dabei möglichst genau zu kennzeichnen.

2.5 Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren

Eine Rücksprache kann als erste Aktion im Prüfungsverfahren gelten, wenn:

– eine Niederschrift über die Rücksprache erstellt wird;

– die Niederschrift den Gegenstand der Rücksprache mit demselben Informationsgehalt und derselben Struktur darlegt wie eine Mitteilung gemäß Art. 94 (3);

– die Niederschrift mit einer Erwiderungsfrist erstellt wird, die nicht kürzer ist als vier Monate, sofern mit dem Anmelder nichts anderes vereinbart wird.

Bei der Rücksprache nicht erörterte Gegenstände (z. B. Einwände oder Argumente) können in diese Niederschrift aufgenommen werden. Aus der Niederschrift muss aber klar hervorgehen, dass sie in der Rücksprache nicht besprochen wurden.

Sind die vorstehenden Kriterien erfüllt, ersetzt die als erster Bescheid im Prüfungsverfahren erstellte Niederschrift die erste Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1), (2) (siehe C-III, 4).

Zieht die Prüfungsabteilung es in Betracht, als ersten Bescheid im Prüfungsverfahren eine Ladung zur mündlichen Verhandlung zu versenden (siehe C-III, 5), kann der Prüfer dies dem Vertreter telefonisch mitteilen. Statt eine gesonderte Niederschrift zu erstellen, kann in die Ladung ein entsprechender Vermerk aufgenommen werden. Beschließt die Prüfungsabteilung dagegen, zu diesem Zeitpunkt keine Ladung zu erlassen, ist eine Niederschrift zu erstellen.

3. Nutzung von E-Mail

Derzeit ist E-Mail nur zulässig für die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 bei Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen (nähere Einzelheiten, insbesondere zur Unterzeichnung und zum Format von Anhängen, siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. Mai 2020, ABl. EPA 2020, A71 und E-III, 8.5.2).

Abgesehen von den vorstehend genannten Fällen hat E-Mail in den Verfahren nach dem EPÜ keine Rechtswirkung und kann somit für die wirksame Vornahme von Verfahrenshandlungen und insbesondere die wirksame Einhaltung von Fristen nicht benutzt werden (siehe ABl. EPA 2000, 458 und A-VIII, 2.5). Wenn z. B. der Anmelder kurz vor einer mündlichen Verhandlung neue Anträge und/oder geänderte Unterlagen einreichen möchte, sollte er dies über die elektronische Einreichung oder per Fax erledigen. Elektronisch eingereichte Unterlagen sind in der Regel am selben Tag in der elektronischen Akte einsehbar.

Situationen, in denen E-Mail nützlich sein kann:

i) um einen Termin für eine Rücksprache zu vereinbaren;

ii) wenn bei einer Rücksprache mögliche Änderungen der Ansprüche erörtert werden und der Anmelder diese sofort formlos übermitteln möchte;

iii) um kurz vor der mündlichen Verhandlung die geänderten Ansprüche zusätzlich zur offiziellen Einreichung elektronisch zu versenden, damit die Prüfungsabteilung die Unterlagen frühzeitig zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erhält.

E-Mails können eine offizielle Mitteilung nach Art. 94 (3) nicht ersetzen.

3.1 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz

Außer in Fällen, in denen E-Mail ein zulässiges Mittel für die Einreichung ist (siehe C-VII, 3 und E-III, 8.5.2), sollte weder der Prüfer noch der Anmelder ohne vorherige, z. B. bei einer Rücksprache getroffene Vereinbarung davon Gebrauch machen. Voraussetzung ist, dass sich Prüfer und Anmelder auf die Nutzung verständigt haben, wenn der Inhalt der E-Mail über die bloße Vereinbarung eines Termins für eine Rücksprache oder

mündliche Verhandlung hinausgeht. Nur weil im Briefkopf eine E-Mail-Adresse angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass der Prüfer diese in Belangen, die die Anmeldung betreffen, einfach nutzen kann.

Erhält nun ein Prüfer ohne vorherige Vereinbarung von einem Anmelder eine E-Mail, die einen Verfahrensantrag enthält oder Sachfragen betrifft, kann er sie jedoch nicht einfach ignorieren, sondern muss sie bearbeiten; dabei ist sicherzustellen, dass der Inhalt in die Akte aufgenommen wird (siehe auch T 599/06). Auf die E-Mail ist mit dem deutlichen Hinweis zu antworten, dass E-Mail kein offizielles Kommunikationsmittel ist und Anträge mit einem zulässigen Kommunikationsmittel einzureichen sind (siehe A-II, 1.1, 1.2 und 1.3).

3.2 Vertraulichkeit

Bei nicht veröffentlichten Anmeldungen ist die Vertraulichkeit zu beachten; inhaltliche Fragen zu einer solchen Anmeldung sollten nicht per E-Mail behandelt werden.

3.3 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte

Bei der Nutzung von E-Mail muss unbedingt sichergestellt werden, dass die E-Mail-Korrespondenz in der Akte ordnungsgemäß dokumentiert wird. Dazu sollte das Ergebnis der Rücksprache dem Anmelder zur Unterrichtung (ohne Frist) übermittelt werden. So wird gewährleistet, dass die Korrespondenz in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen wird und der Anmelder davon Kenntnis hat.

Unterlagen, die während einer Rücksprache oder einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung per E-Mail eingereicht wurden, sollten einschließlich aller Anhänge der Niederschrift beigefügt werden (Näheres siehe E-III, 8.5.2).

4. Beweisaufnahme

4.1 Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen über die Beweisaufnahme sind in E-IV angegeben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die am wahrscheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden, nämlich schriftliche Beweismittel.

4.2 Beibringung von Beweisen

Prüfungsabteilungen verlangen im Allgemeinen nicht die Beibringung von Beweisen. Die Hauptaufgabe des Prüfers im Verfahren vor der Patenterteilung besteht darin, den Anmelder auf alle Punkte aufmerksam zu machen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt. Ist der Anmelder mit dem Standpunkt des Prüfers nicht einverstanden, so ist es Sache des Anmelders zu entscheiden, ob er seine Argumente durch Beweise belegen möchte und, wenn ja, in welcher Form. Die Prüfungsabteilung hat dem Anmelder ausreichend Gelegenheit zu geben, alle Beweise beizubringen, die von Belang sein dürften.

Diese Gelegenheit sollte ihm jedoch nicht gegeben werden, wenn die Prüfungsabteilung davon überzeugt ist, dass ein solches Vorgehen nicht

sachdienlich wäre oder den Ablauf des Verfahrens unnötig verzögern würde.

4.3 Schriftliche Beweismittel

Schriftliche Beweismittel können in der Erteilung von Auskünften, der Vorlage von Urkunden oder der Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid bestehen. Nachstehend werden einige Beispiele gegeben:

Um die Behauptung des Prüfers zu widerlegen, es liege keine erfinderische Tätigkeit vor, kann der Anmelder zur Stützung seiner Argumente z. B. Angaben zu den technischen Vorzügen der Erfindung beibringen. Ferner könnte er selbst oder ein unabhängiger Zeuge eine schriftliche Erklärung unter Eid abgeben, wonach Fachleute seit geraumer Zeit erfolglos versucht haben, die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe zu lösen, oder die Erfindung auf dem entsprechenden Fachgebiet einen völlig neuen Weg geht.

5. Mündliche Verhandlung

Wenn ein (bedingter oder sonstiger) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, bevor die Prüfungsabteilung für die Anmeldung verantwortlich wurde (siehe C-II, 1), muss die Prüfungsabteilung den Antrag berücksichtigen, auch wenn er im Prüfungsverfahren nicht erneut gestellt wurde.

Für den Umgang mit neuen Anträgen, die auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung hin gestellt wurden, siehe C-IV, 8.

Mündliche Verhandlungen im Prüfungsverfahren werden in der Regel als Videokonferenz durchgeführt, es sei denn, dass eine unmittelbare Beweisaufnahme erforderlich ist oder andere ernsthafte Gründe dagegen sprechen, beispielsweise wenn ein Anmelder oder Vertreter aufgrund einer Beeinträchtigung nicht an einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung teilnehmen kann. Pauschale Einwände gegen die Zuverlässigkeit der Videokonferenztechnologie oder die Nichtverfügbarkeit einer Videokonferenzanlage gelten in der Regel nicht als ernsthafte Gründe. Ebenso wenig stellt es einen ernsthaften Grund dar, dass schriftliche Beweismittel berücksichtigt werden müssen (siehe E-III, 1.3; ABl. EPA 2020, A134 und A40).

Die mündliche Verhandlung wird in E-III behandelt.

6. Prüfung von Einwendungen Dritter

Die Prüfung von Einwendungen Dritter wird in E-VI, 3 behandelt.

Kapitel VIII – Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung

1. Allgemeines

Eine Prüfungsabteilung setzt sich normalerweise aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Innerhalb der für die Anmeldung zuständigen Prüfungsabteilung wird jedoch in der Regel ein Mitglied (das erste Mitglied) beauftragt, die gesamte Sachprüfungsarbeit bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Erteilung eines Patents, den Erlass einer Ladung zur mündlichen Verhandlung oder die Zurückweisung der Anmeldung durchzuführen. Während der betreffende Prüfer bis zu diesem Zeitpunkt das Verfahren mit dem Anmelder im Auftrag der Prüfungsabteilung führt, kann er sich informell jederzeit mit den anderen Mitgliedern der Abteilung besprechen, wenn bei bestimmten Punkten Zweifel oder Schwierigkeiten auftreten. In diesem Teil der Richtlinien ist unter dem Begriff "Prüfer" in der Regel das "erste" Mitglied zu verstehen. *Art. 18 (2)*

Wie vorstehend dargelegt, kann das erste Mitglied bei Bedarf in allen Prüfungsstadien die anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung zurate ziehen. Sobald ein gewisses Stadium erreicht ist, sollte er aber den Fall formal den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorlegen, und zwar dann, wenn er der Ansicht ist, dass einer Patenterteilung nichts im Wege steht, oder – anderenfalls – wenn keine Möglichkeit zu bestehen scheint, seine Einwände durch Änderungen auszuräumen, oder der Anmelder diese Einwände nicht ausgeräumt hat und daher die Anmeldung nach Auffassung des Prüfers zurückgewiesen werden müsste. Daneben gibt es noch weitere Fälle, in denen es angebracht ist, die Angelegenheit der Prüfungsabteilung vorzulegen, z. B. wenn eine mündliche Verhandlung vom Prüfer vorgeschlagen oder vom Anmelder verlangt wird, weil ein toter Punkt erreicht worden ist. Bei der Entscheidung darüber, ob die Anmeldung der Abteilung vorzulegen ist, sollte sich der Prüfer von dem in C-IV, 3 dargelegten Grundsatz leiten lassen.

Das erste Mitglied sollte auch bedenken, dass jeder seiner Bescheide im Namen der ganzen Abteilung ergeht und die Anmelder zu Recht davon ausgehen können, dass der Prüfer vorher mit den übrigen Mitgliedern der Abteilung gesprochen hätte, wenn er sich in einer Frage ihrer Zustimmung nicht sicher gewesen wäre.

Nach Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung nach Regel 10 ist diese Abteilung zwar letztlich zuständig, doch sollten formale Fragen in der Regel von den Formalsachbearbeitern bearbeitet werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6, ABl. EPA 2015, A104). Prüfer sollten keine Zeit zur Nachprüfung der Arbeit der Eingangsstelle oder der Formalsachbearbeiter aufwenden. Sind sie jedoch der Ansicht, dass ein Formalbescheid unrichtig oder unvollständig ist, sollten sie die Anmeldung dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter Prüfung zuleiten.

Wenn besondere Umstände (z. B. Krankheit) es erfordern, kann eine Anmeldung einem anderen Prüfer/einer anderen Prüfungsabteilung

zugewiesen werden. In diesen Fällen entscheidet der Vorgesetzte über die Neuzuweisung.

2. Erteilungsempfehlung

Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ und somit alle Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, hat er einen kurzen schriftlichen Bericht (das sogenannte Votum) zu erstellen. Grundsätzlich sollte er darin begründen, weshalb der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand seines Erachtens im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend ist. Dabei sollte er sich in der Regel zu dem Dokument äußern, das den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelt, und zu den Merkmalen der beanspruchten Erfindung, die diese patentfähig machen; in Ausnahmefällen kann sich dies erübrigen, z. B. wenn die Patentfähigkeit auf einem überraschenden Effekt beruht. Er sollte ferner angeben, wie etwaige ersichtlich unklare, aber wichtige Punkte letztlich geklärt wurden. Wenn Grenzfragen vorliegen, in denen der Prüfer zugunsten des Anmelders entschieden hat, sollte er auf diese besonders hinweisen.

3. Zurückweisungsempfehlung

Legt das erste Mitglied der Prüfungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, berät es sich mit den anderen Mitgliedern der Abteilung, wobei es die strittigen Punkte darlegt, die Vorgeschichte des Falls so weit wie nötig zusammenfasst, damit die übrigen Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen können, und entsprechende Maßnahmen empfiehlt, z. B. die Zurückweisung oder die Patenterteilung unter der Bedingung, dass bestimmte weitere Änderungen vorgenommen werden. Da sich die anderen Mitglieder selbst mit dem Fall befassen müssen, muss er nicht im Einzelnen dargelegt werden. Es ist jedoch nützlich, auf ungewöhnliche Merkmale oder auf Punkte hinzuweisen, die nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ersichtlich sind. Empfiehlt das erste Mitglied die Zurückweisung und ist die Lage eindeutig, kann es bereits einen Entwurf für eine begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung vorlegen (siehe C-V, 14); ist die Lage nicht eindeutig, sollte die Ausarbeitung der begründeten Entscheidung zurückgestellt werden, bis die Abteilung den Fall erörtert hat.

4. Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung

Art. 18 (2)

Wird eine Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Abteilung vorgelegt, so wird zunächst jeder Einzelne für sich den Fall prüfen und seine Meinung über das weitere Vorgehen äußern. Bei völliger Übereinstimmung mit der Empfehlung des ersten Mitglieds ist keine weitere Beratung der Abteilung notwendig. Sind weitere Maßnahmen zu treffen, wird das erste Mitglied damit betraut. Besteht anfangs keine völlige Übereinstimmung mit dem Mitglied oder wünscht auch nur ein Mitglied der Abteilung, den Fall weiter zu erörtern, sind weitere Beratungen der Abteilung erforderlich. Die Abteilung muss dabei versuchen, Einstimmigkeit zu erreichen; ist dies unwahrscheinlich, so muss abgestimmt werden. Bei einer auf vier Mitglieder erweiterten Abteilung (siehe C-VIII, 7) gibt die Stimme des Vorsitzenden erforderlichenfalls den Ausschlag.

Die übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung sollten nicht vergessen, dass es nicht ihre Aufgabe ist, die Anmeldung völlig neu zu prüfen. Werden die Ergebnisse des ersten Mitglieds nach einer Aussprache im Wesentlichen als angemessen erachtet, sollten die übrigen Mitglieder sie akzeptieren.

5. Weitere Rücksprache mit dem Anmelder

Kann die Anmeldung nach Auffassung der Prüfungsabteilung so geändert werden, dass sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, dann hat das erste Mitglied den Anmelder davon zu unterrichten, dass der Prüfungsabteilung zufolge die Anmeldung aus gewissen Gründen zurückzuweisen ist, sofern nicht innerhalb einer bestimmten Frist geeignete Änderungen eingereicht werden (siehe C-VI, 1). Werden solche Änderungen fristgerecht vorgenommen, erstattet der Prüfer der Prüfungsabteilung Bericht und empfiehlt, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen. Andernfalls hat er in seinem Votum die Zurückweisung zu empfehlen.

5.1 Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden?

Ist die Prüfungsabteilung bei Beginn der Sachprüfung der Auffassung, dass nicht direkt ein Patent erteilt werden kann, so wird in der Regel mindestens ein sachlicher Bescheid im Sinne des Art. 94 (3) versendet, bevor die Abteilung eine mündliche Verhandlung anberaumt (siehe C-III, 4). *Art. 76 (1)*

Insbesondere stellt weder die einem EESR beigefügte Stellungnahme zur Recherche noch die Stellungnahme zu einer ergänzenden Recherche (ESOP), noch eine Stellungnahme oder ein Bericht im PCT-Verfahren (WO-ISA, SISR, IPRP oder IPER) einen Bescheid nach Art. 94 (3) dar, d. h. selbst wenn der Anmelder auf eine solche Stellungnahme oder einen solchen Bericht reagiert hat, ist es in der Regel nicht angebracht, als ersten Bescheid in der europäischen Sachprüfung eine Ladung zur mündlichen Verhandlung zu versenden.

Auch die folgenden Mitteilungen/Anträge gelten nicht als sachlicher Bescheid der Prüfungsabteilung für diese Zwecke: Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63, Mitteilung nach Regel 137 (4), Antrag nach Regel 53 (3), Antrag nach Art. 124 und Regel 141, Aufforderung nach Regel 164 (2) a).

In Ausnahmefällen kann eine Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren verschickt werden, wenn die in C-III, 5 dargelegten Kriterien erfüllt sind.

Wurde der Anmelder in der Prüfungsphase nach Regel 53 (3) aufgefordert, eine Übersetzung der Priorität einzureichen (siehe A-III, 6.8.2 und F-VI, 3.4), ergeht so lange keine Ladung zur mündlichen Verhandlung, bis entweder die Übersetzung vorgelegt oder die Frist für die Weiterbehandlung in Bezug auf die Frist nach Regel 53 (3) abgelaufen ist.

6. Entscheidung

Entscheidungen werden von der Prüfungsabteilung als Ganzes und nicht von einem einzelnen Prüfer getroffen. Die schriftliche Entscheidung wird daher von allen Mitgliedern unterzeichnet, ob sie einstimmig getroffen *Regel 113*

worden ist oder nicht. Wenn in Ausnahmefällen ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung die Entscheidung nicht unterzeichnen können, kann vorbehaltlich der in E-X, 2.3 festgelegten Bedingungen eines der anderen Mitglieder, in der Regel der Vorsitzende, in ihrem Namen unterzeichnen. Die Unterschrift kann durch ein Siegel ersetzt werden.

7. Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds

Art. 18 (2)

Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzt. Die Entscheidung auf Erweiterung bzw. Aufhebung der Erweiterung obliegt der Prüfungsabteilung.

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds oder zumindest die interne Beratung durch die Direktion Patentrecht und -prozesse, die für die Entsendung rechtskundiger Mitglieder in Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, ist dann geboten, wenn eine in den Richtlinien oder in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig gelöste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Der Anmelder wird über die Erweiterung in der Mitteilung bzw. in der Anlage zur Ladung oder in der nach der Erweiterung getroffenen Entscheidung unterrichtet. Nach einer Erweiterung müssen Mitteilungen oder Entscheidungen von allen vier Mitgliedern der Prüfungsabteilung unterzeichnet werden.

Wird die Prüfungsabteilung auf vier Mitglieder erweitert, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine Erweiterung ist in der Regel bei technischen Gutachten (Art. 25, siehe E-XIII, 3.1), und bei einer Beweisaufnahme nach Regel 117 (einschließlich Zeugeneinvernahme, siehe E-IV) erforderlich. Sie kann auch im Fall einer mündlichen Verhandlung zweckmäßig sein.

Wurde eine Prüfungsabteilung gemäß Art. 18 (2) erweitert, der Fall aber in einer dreiköpfigen Besetzung entschieden, dann sollte aus der öffentlich zugänglichen Akte klar hervorgehen, dass die Prüfungsabteilung in der vierköpfigen Besetzung vor dem Erlass der abschließenden Entscheidung entschieden hat, die Erweiterung aufzuheben.

Ist die Prüfungsabteilung also der Meinung, dass die Erweiterung nicht mehr erforderlich ist, hebt sie die Erweiterung auf. Diese Entscheidung ist nicht gesondert anfechtbar. Der Anmelder wird über die Aufhebung der Erweiterung in der Mitteilung bzw. in der Anlage zur Ladung oder in der nach der Aufhebung der Erweiterung getroffenen Entscheidung unterrichtet.

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prüfungsabteilung eine interne Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied der Direktion Patentrecht und -prozesse ausreichen. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmeldung nach Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die beanspruchte Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Eine solche Beratung ist auch dann

sinnvoll, wenn bei einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwägungen im Vordergrund stehen, wie bei einem Verfahren über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formalprüfer kann im Rahmen der ihm gemäß Regel 11 (3) übertragenen Aufgaben Anfragen an die Direktion Patentrecht und -prozesse stellen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6).

Kapitel IX – Besondere Anmeldungen

1. Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)

1.1 Allgemeines

Nach der Einreichung einer europäischen Anmeldung oder bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die europäische Phase kann eine Teilanmeldung eingereicht werden. Die Teilanmeldung erhält den gleichen Anmeldetag wie die Stammanmeldung, die bei der Einreichung anhängig sein muss (A-IV, 1.1.1), und genießt deren Prioritätsrecht für ihren Gegenstand. Eine europäische Anmeldung kann zu mehr als einer Teilanmeldung führen, und eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu einer oder mehreren Teilanmeldungen führen. *Art. 76 (1)*

Teilanmeldungen sind genauso zu behandeln wie normale Anmeldungen und unterliegen denselben Erfordernissen, sofern nicht besondere Vorschriften im EPÜ, namentlich Art. 76 oder Regel 36, etwas anderes vorsehen (G 1/05, G 1/06).

Darüber hinaus wird, sobald die Erfordernisse von Regel 36 und Art. 76 (1) erfüllt sind, das Verfahren zu einer Teilanmeldung eigenständig und getrennt vom Verfahren zur Stammanmeldung geführt (G 4/98). Anhängige Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren zur Stammanmeldung (oder einem anderen Mitglied dieser Familie von Anmeldungen) stellen keinen Grund dafür dar, dass das EPA von Amts wegen oder auf Antrag die Prüfung einer Teilanmeldung aussetzt. Gründe für eine Aussetzung oder Unterbrechung von Verfahren werden erläutert unter E-VII, 1 bis E-VII, 3.

1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung

Der Anmelder kann von sich aus eine Teilanmeldung einreichen (freiwillige Teilung). Meist wird jedoch eine Teilanmeldung auf einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 hin eingereicht (obligatorische Teilung). Erhebt der Prüfer einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, so wird dem Anmelder eine Frist eingeräumt (siehe C-VI, 1), um seine Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu beschränken. Die Beschränkung der Stammanmeldung muss eindeutig und vorbehaltlos sein. In der Aufforderung an den Anmelder, die Anmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beschränken, ist deutlich zu machen, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist beschränkt wird. *Art. 82*

1.3 Verzicht auf Gegenstände

Die bloße Streichung von Gegenständen aus der Stammanmeldung lässt die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unberührt. Bei der Herausnahme von Gegenständen sollte der Anmelder jedoch alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht mit materiellrechtlicher Wirkung aufgefasst werden und damit der wirksamen Einreichung einer Teilanmeldung für diesen Gegenstand entgegenstehen könnten (siehe auch H-III, 2.5, letzter Absatz).

1.4 Prüfung einer Teilanmeldung

Art. 76 (1)

Grundsätzlich ist eine Teilanmeldung sachlich in derselben Weise zu prüfen wie jede andere Anmeldung; es sind aber einige besondere Punkte zu beachten (siehe auch C-III, 5). Die Ansprüche einer Teilanmeldung müssen nicht auf bereits in den Ansprüchen der Stammanmeldung beanspruchte Gegenstände beschränkt sein. Auch stellt die bloße Tatsache, dass der Schutzbereich der Ansprüche der Anmeldung, über die die Prüfungsabteilung zu entscheiden hat, über die in Zusammenhang mit der Stammanmeldung erteilten Ansprüche hinausgeht, keinen Missbrauch des Teilanmeldungsverfahrens dar (siehe T 422/07).

Nach Art. 76 (1) darf ihr Gegenstand jedoch nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Enthält eine Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Sachverhalte, die über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen, kann sie später geändert werden, sodass der Gegenstand nicht mehr über den früheren Inhalt hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist (siehe G 1/05). Ist der Anmelder nicht bereit, den Mangel durch Streichung der zusätzlichen Sachverhalte zu beheben, muss die Teilanmeldung nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückgewiesen werden.

Die Teilanmeldung kann nicht in eine unabhängige Anmeldung mit eigenem Anmeldetag umgewandelt werden. Eine weitere Teilanmeldung für diese zusätzlichen Sachverhalte ist ebenfalls nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückzuweisen.

Art. 123 (2)

Änderungen, die in einer Teilanmeldung nach ihrer Einreichung vorgenommen werden, müssen die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen, d. h., sie dürfen den Gegenstand nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe G 1/05 und T 873/94). Hat der Anmelder diese Änderungen nicht gekennzeichnet und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angegeben (siehe H-III, 2.1) und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

Beschränkt sich der Gegenstand einer Teilanmeldung nur auf einen Teil des in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands, muss sich dieser Teil unmittelbar und eindeutig als eine separate Einheit aus der Stammanmeldung ableiten lassen, d. h. als Einheit, die selbst außerhalb des Gesamtzusammenhangs der in der Stammanmeldung offenbarten Erfindung verwendet werden könnte (siehe T 545/92).

Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde (siehe A-IV, 1.1.2), ist es eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette die Erfordernisse des Art. 76 (1) Satz 2 erfüllt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder voran-

gehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt (siehe G 1/06).

1.5 Beschreibung und Zeichnungen

Die Beschreibung und die Zeichnungen der Stammanmeldung und aller Teilanmeldungen sollten grundsätzlich auf die Gegenstände beschränkt sein, die für die in der Anmeldung beanspruchte Erfindung relevant sind. Eine Änderung der Beschreibung sollte jedoch nur verlangt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenständen der Stammanmeldung in einer Teilanmeldung ist also nur zu beanstanden, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind. Verweisungen braucht der Prüfer in der Beschreibung nicht nachzuprüfen, da nach der gängigen Praxis zwischen Stamm- und Teilanmeldung immer Querverweisungen gemacht werden. Diese erscheinen auf dem Titelblatt der nach Eingang der Teilanmeldung veröffentlichten Anmeldung bzw. des Patents, sofern die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nicht bereits abgeschlossen sind.

1.6 Patentansprüche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden, auch nicht mit anderem Wortlaut (weitere Einzelheiten siehe G-IV, 5.4). Der Unterschied zwischen den Gegenständen der beiden Anmeldungen muss deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch eine Anmeldung ihren eigenen Gegenstand in Verbindung mit dem Gegenstand der anderen Anmeldung beanspruchen. Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch für A plus B enthalten.

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

2.1 Allgemeines

In bestimmten Fällen kann vor Erteilung eines Patents auf eine bestimmte Anmeldung durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung dieses Patents einer Person zugesprochen werden, die nicht der Anmelder ist. In diesem Fall kann dieser Dritte entweder

i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, *Art. 61 (1) a)*

ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder *Art. 61 (1) b)*

iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird. *Art. 61 (1) c)*

Wählt der Dritte die erste Möglichkeit, tritt er an die Stelle des vorherigen Anmelders, und die Bearbeitung der Anmeldung wird in dem Stand des

Verfahrens fortgesetzt, in dem sie unterbrochen wurde (siehe auch A-IV, 2).

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

Reicht jedoch der Dritte eine neue Anmeldung gemäß Art. 61 (1) b) ein, so gilt Art. 76 (1) für diese neue Anmeldung entsprechend. Das bedeutet, dass die neue Anmeldung wie eine Teilanmeldung behandelt wird und somit den Anmeldetag der früheren Anmeldung erhält und deren Prioritätsrecht genießt (siehe auch A-IV, 1.2). Der Prüfer muss sich deshalb vergewissern, dass der Gegenstand der neuen Anmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Vom Tag der Einreichung der neuen Anmeldung an gilt die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten als zurückgenommen.

2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig

Ist die frühere Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen und ist somit nicht mehr anhängig, so kommt Art. 61 (1) b) zur Anwendung; der Dritte kann also noch eine neue Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe G 3/92).

2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung

Regel 18 (1)

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, gelten die vorgenannten Überlegungen nur für diesen Teil. In diesem Fall kann der Dritte die in C-IX, 2.1 i) genannte Möglichkeit nicht wählen; wählt er die unter C-IX, 2.1 ii) genannte Möglichkeit, muss er die neue Anmeldung auf den Teil des ursprünglichen Gegenstands beschränken, für den er Anspruch erworben hat. Ebenso muss die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten auf den Gegenstand beschränkt werden, für den der frühere Anmelder seinen Anspruch behält. Die neue Anmeldung und die geänderte frühere Anmeldung stehen dann in einem ähnlichen Verhältnis zueinander wie zwei Teilanmeldungen, und jede von ihnen steht zu der früheren Anmeldung in einem ähnlichen Verhältnis wie Teilanmeldungen zu der Anmeldung, aus der sie ausgeschieden worden sind. Die in C-IX, 1.4, 1.5 und 1.6 gegebenen Richtlinien gelten daher sinngemäß auch für diesen Sachverhalt.

2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten

Regel 18 (2)

Gilt die rechtskräftige Entscheidung über die Anspruchsberechtigung nur für einige der benannten Staaten, so kann die frühere Anmeldung für diese Staaten andere Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen als für die übrigen Staaten enthalten (siehe H-III, 4.1, letzter Absatz und 4.3).

Wenn die Anwendung des Art. 61 (1) nur dazu führt, dass der Anspruch auf Erteilung des Patents zwischen dem früheren Anmelder und dem Dritten dahin gehend geteilt wird, dass jeder den vollständigen Gegenstand für verschiedene benannte Staaten anmelden kann, ist jede Anmeldung ohne Berücksichtigung der anderen normal zu prüfen; allerdings darf der Gegenstand keiner der Anmeldungen über den der früheren Anmeldung hinausgehen.

3. Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Siehe H-III, 4.4.

4. Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema enthält E-IX.

Teil D

Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Allgemeines I-1

1. Bedeutung des Einspruchs I-1

2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen I-1

3. Territoriale Wirkung des Einspruchs I-1

4. Einspruchsberechtigung I-1

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers I-2

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren I-2

7. Vertretung I-3

8. Unterrichtung der Öffentlichkeit I-3

Kapitel II – Die Einspruchsabteilung II-1

1. Verwaltungsmäßige Gliederung II-1

2. Zusammensetzung II-1

2.1 Technisch vorgebildete Mitglieder II-1

2.2 Rechtskundige Mitglieder II-1

2.3 Vorsitz II-1

3. Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung II-1

4. Aufgaben der Einspruchsabteilung II-1

4.1 Prüfung von Einsprüchen II-1

4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung II-2

4.3 Nebenverfahren II-2

5. Beauftragung von Mitgliedern II-3

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder II-3

7. Übertragung einzelner Geschäfte II-4

Kapitel III – Der Einspruch III-1

1. Einspruchsfrist III-1

2. Einspruchsgebühr III-1

3. Schriftlichkeit III-1

3.1 Form des Einspruchs III-1

3.2 Elektronisch eingereichter Einspruch III-1

3.3 Per Fax eingereichter Einspruch III-1

3.4 Unterschrift unter der Einspruchsschrift III-2

4. Ausnahmen von der Sprache III-2

5. Einspruchsgründe III-2

6. Inhalt der Einspruchsschrift III-3

Kapitel IV – Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung IV-1

1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter IV-1

1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter IV-1

1.2 Mängelprüfung des Einspruchs IV-1
1.2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-1
1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist IV-2
1.2.2.1 Mängel nach Regel 77 (1) IV-3
1.2.2.2 Mängel nach Regel 77 (2) IV-6

1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung IV-6
1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-6
1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird IV-7
1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen IV-7

1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel IV-7
1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-7
1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird IV-8

1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen IV-8

1.6 Weiteres Verfahren IV-9

2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung IV-9

3. Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers IV-9

4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch IV-10

5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung IV-10

5.1 Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase IV-10

5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter IV-10

5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes IV-11

5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten IV-12

5.5 Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers IV-12

5.6 Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts IV-12

Kapitel V – Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch V-1

1. Beginn der Prüfung des Einspruchs V-1

2. Umfang der Prüfung V-1

2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird V-1

2.2 Prüfung der Einspruchsgründe V-1

3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 V-3

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung V-3

5. Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung V-4

6. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents V-5

6.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds V-5

6.2 Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung V-5

Kapitel VI – Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs VI-1

1. Allgemeines VI-1

2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents VI-2

2.1 Grundlage der Prüfung VI-2

2.2 Widerruf des Patents VI-2

3. Aufforderung zur Stellungnahme VI-2

3.1 Bescheide der Einspruchsabteilung VI-2

3.2 Ladung zu einer mündlichen Verhandlung VI-2

4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber VI-3

4.1 Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung VI-3

4.2 Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen VI-3

5. Zusätzliche Recherche VI-4

6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung VI-4

7. Vorbereitung der Entscheidung VI-4

7.1 Allgemeines VI-4

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang VI-5
7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen VI-5
7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen VI-6
7.2.3 Anforderung der Veröffentlichungsgebühr, der Übersetzungen und einer formal korrekten Fassung der geänderten Textpassagen VI-7

8. Antrag auf Aussetzung des Einspruchsverfahrens VI-7

Kapitel VII – Einzelheiten und Besonderheiten des Verfahrens VII-1

1. Reihenfolge der Bearbeitung VII-1

1.1 Grundsatz VII-1

1.2 Ausnahmen VII-1

2. Anforderung von Unterlagen VII-2

3. Einheit des europäischen Patents VII-2

3.1 Allgemeines VII-2

3.2 Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents VII-3

4. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers VII-3

4.1 Aussetzung des Verfahrens VII-3
4.1.1 Zeitpunkt der Aussetzung des Verfahrens VII-3
4.1.2 Rechtscharakter und Wirkungen der Verfahrensaussetzung VII-3

4.2 Fortsetzung des Verfahrens VII-4
4.2.1 Fortsetzung nach einer rechtskräftigen Entscheidung VII-4
4.2.2 Fortsetzung unabhängig vom Stand des nationalen Verfahrens VII-4

4.3 Hemmung der Fristen VII-4

4.4 Zuständige Abteilung VII-5

5. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84 VII-5

5.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents VII-5

5.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit VII-6

5.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs VII-6

6. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers VII-6

7. Veröffentlichung einer neuen Patentschrift VII-8

8. Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5) VII-8

Kapitel VIII – Entscheidungen der Einspruchsabteilung VIII-1

1. Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch VIII-1

1.1 Allgemeines VIII-1

1.2 Widerruf des europäischen Patents VIII-1
1.2.1 Widerruf aus sachlichen Gründen VIII-1
1.2.2 Widerruf wegen fehlender Veröffentlichungsgebühr, fehlender Übersetzung oder formal nicht korrekter Fassung der geänderten Textpassagen VIII-1
1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters VIII-2
1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf VIII-2
1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist VIII-2

1.3 Zurückweisung des Einspruchs VIII-2

1.4 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang VIII-2
1.4.1 Erlass der Entscheidung VIII-2
1.4.2 Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung VIII-3

2. Sonstige Entscheidungen VIII-3

2.1 Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts VIII-3

2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen VIII-3

2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen VIII-3

2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung VIII-3

2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens VIII-3

Kapitel IX – Kosten IX-1

1. Kostenauferlegung IX-1

1.1 Allgemeines IX-1

1.2 Entscheidung über die Verteilung der Kosten IX-1

1.3 Zu berücksichtigende Kosten IX-1

1.4 Prinzip der Billigkeit IX-2

2. Kostenfestsetzungsverfahren IX-3

2.1 Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung IX-3

2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung IX-3

3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung IX-3

Kapitel X – Beschränkungs- und Widerrufsverfahren X-1

1. Einleitung X-1

2. Mängelprüfung des Antrags X-1

2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt X-1

2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist X-2

3. Entscheidung über den Antrag auf Widerruf X-3

4. Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) X-3

4.1 Zuständige Abteilung X-3

4.2 Grundlage der Prüfung X-3

4.3 Umfang der Prüfung X-3

4.4 Weitere Prüfungsphasen X-4

4.5 Einwendungen Dritter während des Verfahrens X-5

5. Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags X-5

6. Zurückweisung des Antrags X-6

7. Verhältnis zum Einspruchsverfahren X-6

7.1 Vorrang des Einspruchsverfahrens X-6

7.2 Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung X-7

8. Rechtsstatus von Entscheidungen X-7

9. Zurücknahme des Antrags X-7

10. Unterschiedliche Anspruchssätze X-7

10.1 Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt X-7

10.2 Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen X-8

11. Mehrere Anträge X-8

Kapitel I – Allgemeines

1. Bedeutung des Einspruchs

Gestützt auf einen oder mehrere der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, gegen ein erteiltes europäisches Patent Einspruch zu erheben. Die Gründe, auf die sich der Einspruch stützt, können sich z. B. aus Umständen ergeben, die dem EPA bei der Erteilung des Patents nicht bekannt waren (wie etwa eine Vorbenutzung oder eine in den dem EPA zugänglichen Unterlagen nicht enthaltene oder nicht gefundene Druckschrift). Mit dem Einspruch hat somit jeder (siehe jedoch D-I, 4) ein Mittel, mit dem er eine Beschränkung oder einen Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirken kann.

2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen

Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Dies hat insofern Bedeutung, als in diesen Fällen die mit dem Patent entstandenen Rechte für den Zeitraum bis zum Verzicht oder Erlöschen bestehen bleiben und aus diesen Rechten auch noch nach diesem Zeitpunkt Ansprüche hergeleitet werden können.

Regel 75

3. Territoriale Wirkung des Einspruchs

Der Einspruch erfasst das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. Ein Einspruch muss deshalb grundsätzlich alle benannten Staaten betreffen. Wird ein Einspruch nur für einige der benannten Staaten eingelegt, dann wird er so behandelt, als wäre er für alle benannten Staaten eingelegt worden.

Art. 99 (2)

Die Wirkung eines Einspruchs kann jedoch in den einzelnen Vertragsstaaten unterschiedlich sein. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn das Patent gemäß Regel 18 (2) unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten enthält (siehe C-IX, 2.4) oder wenn die Patentansprüche gemäß Art. 54 (3) und Art. 54 (4) EPÜ 1973 (siehe D-VII, 8) einen unterschiedlichen Stand der Technik berücksichtigen müssen. Änderungen können auch durch ältere nationale Rechte im Sinne von Art. 139 (2) und Art. 140 bedingt sein (siehe H-II, 3.3 und H-III, 4.4). Das Patent kann daher für verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich geändert und für einen oder mehrere Vertragsstaaten widerrufen werden, während es für die Übrigen aufrechterhalten wird.

Art. 61
Art. 139 (2)
Art. 140

4. Einspruchsberechtigung

Der Einspruch kann von "jedermann" ohne Angabe eines besonderen Interesses eingelegt werden. Unter "jedermann" ist im Sinne von Art. 58 jede natürliche Person (Privatpersonen, selbständig Gewerbetreibende etc.), jede juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Der Begriff "jedermann" schließt den Patentinhaber nicht ein (siehe G 9/93 in Abkehr von G 1/84).

Art. 99 (1)

Der Einspruch kann auch von mehreren der vorstehend genannten Personen gemeinsam eingelegt werden. Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 151 (1) bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird (siehe auch G 3/99).

Die Einsprechendenstellung ist nicht übertragbar oder veräußerlich; ihr Übergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnachfolge, z. B. bei der Verschmelzung juristischer Personen, zuzulassen (siehe G 4/88). Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften. Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter des Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann jedoch nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden (siehe G 2/04).

Das Europäische Patentamt ist verpflichtet, die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen (siehe T 1178/04).

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Art. 105 (1) und (2)
Regel 89

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe D-VII, 6) kann dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist auch ein Dritter beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des angegriffenen Patents erhoben worden ist oder dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diese Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Nach seiner wirksamen, d. h. frist- und formgerechten Erklärung ist der Beitritt als Einspruch zu behandeln (siehe D-IV, 5.6). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen auf Antrag siehe D-VII, 1.2 und E-VIII, 5.

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren

Art. 99 (3)
Art. 105 (2)
Art. 115

Am Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber, der oder die Einsprechende(n) und gegebenenfalls auch die Beitretenden beteiligt. Ein Einsprechender, der seinen Einspruch zurückgezogen hat oder dessen Einspruch als unzulässig verworfen worden ist, ist jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Zurückziehung bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung über die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat, am Verfahren beteiligt. Entsprechendes gilt für Beitretende. Nicht beteiligt sind Dritte, die Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben (siehe E-VI, 3).

Verschiedene Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemeinsame Patentinhaber (siehe D-VII, 3.1 zur Einheit des europäischen Patents). *Art. 118*

Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. In diesem Fall gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, abweichend von Art. 118 nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, dass beide dies verlangen. Durch diese Vorschrift soll dem neuen Patentinhaber die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen den Einspruch so zu verteidigen, wie er es für richtig hält (siehe D-VII, 3.2 zur Durchführung des Einspruchsverfahrens). *Art. 99 (4)* *Art. 61 (1) a)*

Die Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600). *Art. 20 (1)*

Legt eine Person durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei (T 9/00). Zwei Einsprüche desselben Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist, die für sich genommen nicht zulässig sind, zusammen aber Art. 99 (1) und Regel 76 genügen, gelten als ein zulässiger Einspruch (T 774/05; gemeinsamer Einspruch siehe D-I, 4).

Mehrere Einsprüche werden in einem einzigen Verfahren behandelt (siehe E-III, 6). Sind mehrere Einsprechende und/oder Patentinhaber Beteiligte eines einzigen Einspruchsverfahrens, ist es normalerweise angebracht, alle einschlägigen Fragen (z. B. auch die der Zulässigkeit eines einzelnen Einspruchs, siehe D-IV, 5.5) bei der Endentscheidung zu behandeln, z. B. während einer mündlichen Verhandlung (siehe auch E-III, 6). Der Rechtsrahmen wird durch die Summe aller Erklärungen über den Umfang des Einspruchs und die von allen Einsprechenden in den Einspruchsschriften vorgebrachten und substanziierten Einspruchsgründe bestimmt. Wird ein zulässiger Einspruch später zurückgenommen, werden im Rahmen dieses Einspruchs geltend gemachte schädliche Gründe in der Regel von Amts wegen geprüft. Wenn einer der Einsprüche unzulässig ist, aber mindestens ein zulässiger Einspruch vorliegt, prüft die Einspruchsabteilung von Amts wegen jeglichen im unzulässigen Einspruch genannten prima facie relevanten Stand der Technik (siehe D-V, 2.2).

7. Vertretung

Zu den Erfordernissen bezüglich der Vertretung von Einsprechenden und Patentinhabern wird auf A-VIII, 1 verwiesen. Mängel in der Vertretung eines Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs und ihre Behebung werden in D-IV, 1.2.1 ii) und 1.2.2.2 iv) behandelt.

8. Unterrichtung der Öffentlichkeit

Der Tag der Einlegung des Einspruchs wird unverzüglich nach dessen Eingang ins europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen

Patentblatt bekannt gemacht. Gleiches gilt für Tag und Art des Abschlusses eines Einspruchsverfahrens (siehe auch A-XI, 4).

Kapitel II – Die Einspruchsabteilung

1. Verwaltungsmäßige Gliederung

Jede Einspruchsabteilung ist einer für Einsprüche zuständigen Direktion des EPA zugewiesen. *Regel 11 (1)*

2. Zusammensetzung

2.1 Technisch vorgebildete Mitglieder

Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen. *Art. 19 (2)*

Die Mitwirkung am Erteilungsverfahren des angefochtenen Patents umfasst insbesondere die Vornahme einer Verfahrenshandlung wie etwa den Erlass einer Mitteilung oder die Unterzeichnung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung. Die Mitwirkung am Verfahren für ein Patentfamilienmitglied, z. B. eine Stamm- oder Prioritätsanmeldung des angefochtenen Patents, gilt jedoch nicht als Mitwirkung am Erteilungsverfahren des angefochtenen Patents für die Zwecke des Art. 19 (2).

2.2 Rechtskundige Mitglieder

Hält es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzt, das im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt haben darf. *Art. 19 (2)*

Auf die Einspruchsabteilung finden die für die Prüfungsabteilung geltenden Grundsätze bezüglich der Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds und der Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Abstellung rechtskundiger Mitglieder für Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, entsprechende Anwendung (siehe C-VIII, 7). Rechtlich schwierige Fragen können sich darüber hinaus bei der Prüfung ergeben, ob der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist. Ebenso ist die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied in Betracht zu ziehen, wenn streitig ist, ob ein nicht in schriftlichen Unterlagen enthaltener Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

2.3 Vorsitz

Den Vorsitz führt ein technisch vorgebildetes Mitglied, das im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt hat (siehe D-II, 2.1).

3. Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung

C-II, 2 ist entsprechend anzuwenden. *Regel 11 (1)*

4. Aufgaben der Einspruchsabteilung

4.1 Prüfung von Einsprüchen

Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig. *Art. 19 (1)*

Die Überprüfung neu eingegangener Unterlagen auf Formerfordernisse ist im Wesentlichen Aufgabe der zuständigen Formalsachbearbeiter (siehe D-II, 7; A-I, 2; A-III, 3.2 und C-VIII, 1).

4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung

Art. 104 (2)
Regel 88 (3) und (4)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über Anträge auf Entscheidung gegen die Kostenfestsetzung der Formalsachbearbeiter (siehe D-II, 7 und D-IX, 2.1).

4.3 Nebenverfahren

Art. 122 (2)
Regel 136 (4)
Regel 112 (2)

Der Einspruchsabteilung obliegt auch die Durchführung von während des Einspruchsverfahrens anhängig werdenden Nebenverfahren. Solche Nebenverfahren betreffen z. B. Anträge auf Wiedereinsetzung in eine während des Einspruchsverfahrens gegenüber dem EPA versäumte Frist, Anträge auf Erlass einer Entscheidung über eine vom Formalsachbearbeiter getroffene Feststellung eines Rechtsverlusts oder Anträge auf Ausschluss von der Akteneinsicht. Weitere Aufgaben können der Einspruchsabteilung gemäß Regel 11 (2) vom Präsidenten des EPA übertragen werden.

Regel 144

Zum Ausschluss von der Akteneinsicht nach Regel 144 in Verbindung mit dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, wird auf A-XI, 2.1 verwiesen. Unterlagen, die in materiell- und/oder verfahrensrechtlicher Hinsicht von Bedeutung für das Einspruchsverfahren sind, können nur ausnahmsweise von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden (T 1691/15). Mitteilungen, die einen Antrag auf Ausschluss von der Akteneinsicht betreffen, sind von der Akteneinsicht ausgeschlossen und werden gesondert von Mitteilungen zu anderen Belangen erlassen. Je nach Inhalt kann ein Schriftstück, das (vorläufig) von der Akteneinsicht ausgeschlossen ist, sowie eine Mitteilung, die einen Antrag auf dessen Ausschluss von der Akteneinsicht betrifft, an den oder die anderen Beteiligten weitergeleitet werden (Regel 81 (2)). Da die Öffentlichkeit über die Gründe unterrichtet werden muss, die der Aufrechterhaltung eines angefochtenen Patents entgegenstehen oder diese stützen, können nur Unterlagen oder Teile derselben, die nicht (vorläufig) von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind, als Beweismittel zur Untermauerung bzw. Entkräftung eines Einspruchsgrunds verwendet werden.

Beantragt eine Partei beim EPA, aus Urheberrechtsgründen ein ansonsten öffentliches Dokument der Nichtpatentliteratur von der Akteneinsicht auszuschließen, legt die Einspruchsabteilung dies als Antrag aus, das betreffende Dokument nicht im öffentlichen Teil der Akte zur Verfügung zu stellen. Einem solchen Antrag wird entsprechend dieser Auslegung in der Regel stattgegeben, wenn das Urheberrecht des betreffenden Dokuments nicht bei einem Verfahrensbeteiligten liegt und das Dokument relativ leicht, auch gegen Gebühr, abrufbar ist. Ein wissenschaftlicher Artikel beispielsweise ist in der Regel leicht abrufbar, und sein Urheberecht liegt beim Herausgeber. Die Broschüre einer Drittfirma hingegen ist nicht leicht abrufbar. Liegt das Urheberrecht einer solchen Firmenbroschüre bei einem Verfahrensbeteiligten, wird der Antrag von der Einspruchsabteilung

zurückgewiesen, und das Dokument wird über die Akteneinsicht zur Verfügung gestellt.

Stimmt die Einspruchsabteilung dem Antrag zu, ein Dokument aus Urheberrechtsgründen nicht über die Akteneinsicht zur Verfügung zu stellen, werden die Seiten mit den bibliografischen Angaben des Dokuments der Nichtpatentliteratur (in der Regel das Deckblatt) dennoch in der Akteneinsicht bereitgestellt, damit die Öffentlichkeit in der Lage ist, das gesamte Dokument abzurufen. Die Nichtpatentliteratur gilt in einem solchen Fall nicht als im Sinne von Regel 144 von der Akteneinsicht ausgeschlossen und kann im Einspruchsverfahren als Beweismittel verwendet werden.

5. Beauftragung von Mitgliedern

Mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch – jedoch nicht mit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung – wird die Einspruchsabteilung in der Regel eines ihrer Mitglieder beauftragen (siehe auch D-IV, 2); gegebenenfalls kann dieses Mitglied auch mit der Durchführung der Beweisaufnahme betraut werden (siehe E-IV, 1.3). Dieses Mitglied wird als beauftragtes Mitglied bezeichnet.

Art. 19 (2)
Regel 119 (1)

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder

Das beauftragte Mitglied führt die Prüfung des Einspruchs durch. Wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird sie in der Regel mit dem Erstbescheid und gegebenenfalls in Verbindung mit einer Beweisaufnahme anberaumt (siehe E-III, 1 bis 4 und E-IV, 1.6.1). Das beauftragte Mitglied erstellt den der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid und übermittelt ihn den anderen Mitgliedern. Sollten nach Ansicht des beauftragten Mitglieds vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung Bescheide an die Beteiligten ergehen, so legt es die Bescheide der Einspruchsabteilung vor der Absendung vor.

Bei divergierender Auffassung innerhalb der Einspruchsabteilung bespricht das beauftragte Mitglied die streitigen Punkte mit den anderen Mitgliedern bei einem Treffen. Der Vorsitzende leitet die Sitzung und führt nach Beratung eine Abstimmung über die Entscheidung bzw. den weiteren Verfahrensgang durch.

In der Abstimmung wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Art. 19 (2)

Sind weitere Maßnahmen erforderlich, so wird in der Regel das beauftragte Mitglied damit betraut. Andernfalls entwirft das beauftragte Mitglied die Entscheidung über den Einspruch und leitet den Entwurf den übrigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung zur Überprüfung und Unterzeichnung zu. Soweit von einem Mitglied Änderungen vorgeschlagen werden und hinsichtlich dieser Änderungen divergierende Auffassungen bestehen, beraumt der Vorsitzende eine Sitzung an.

Soweit nachstehend die Einspruchsabteilung genannt wird, ist, sofern eine Beauftragung stattgefunden hat und das beauftragte Mitglied gemäß dem EPÜ allein handeln darf, dieses Mitglied gemeint.

7. Übertragung einzelner Geschäfte

Regel 11 (3)

Der Präsident des EPA kann mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die nicht technisch vorgebildet oder rechtskundig sind. Soweit solche Geschäfte nach außen in Erscheinung treten, wird ihre Übertragung im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht (siehe Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6 und vom 23. November 2015, ABl. EPA 2015, A104).

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter setzen auch den Betrag der Kosten fest (siehe D-IX, 2.1).

Kapitel III – Der Einspruch

1. Einspruchsfrist

Der Einspruch ist innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzulegen. *Art. 99 (1)*

Zum Ablauf der Einspruchsfrist siehe E-VIII, 1.4. Die Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist für einen Einsprechenden nicht möglich (siehe jedoch E-VIII, 3.1.2).

2. Einspruchsgebühr

Bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ist die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe zu entrichten. *Art. 99 (1)*

Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 sowie der Regeln 3 und 76 genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird (siehe G 3/99).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger Gebührenzahlung siehe D-IV, 1.2.1 i) und 1.4.1.

3. Schriftlichkeit

3.1 Form des Einspruchs

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen (Einspruchsschrift) und muss maschinengeschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen. Zweckmäßigerweise sollte die Einspruchsschrift auch den Erfordernissen der Regel 49 (2) in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113) genügen. *Regel 86* *Regel 50 (2)* *Regel 49(2)* *Regel 76 (1)*

3.2 Elektronisch eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann unbeschadet der anderweitig bestehenden Möglichkeiten zur Einreichung elektronisch anhand die Online-Einreichung (OLF) oder über die Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden. Nicht möglich ist die Einlegung des Einspruchs hingegen mittels des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung (ABl. EPA 2021, A42).

3.3 Per Fax eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann auch per Fax eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18). Auf Aufforderung des EPA ist ein Bestätigungsschreiben nachzureichen, das den Inhalt des Fax wiedergibt und der Ausführungsordnung entspricht und insbesondere ordnungsgemäß unterzeichnet sein muss. Kommt der Einsprechende einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Fax als nicht eingegangen (siehe A-VIII, 2.5). Die Einspruchsgebühr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten. *Regel 2*

3.4 Unterschrift unter der Einspruchsschrift

Regel 50 (3)
Regel 2

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d. h. vom Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu unterzeichnen (siehe auch D-IV, 1.2.1 ii) und A-VIII, 1).

Eine Paraphe (gekürzter Namenszug, etwa nur die Anfangsbuchstaben) genügt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch elektronisch eingereicht, kann die Unterschrift mittels Faksimile-Signatur ("facsimile signature") oder alphanumerischer Signatur ("text string signature", d. h. einer maschinenschriftlichen Unterschrift, vor und hinter der ein Schrägstrich (/) steht) erfolgen, bei Nutzung der EPA-Software für die Online-Einreichung auch unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") (siehe ABl. EPA 2023, A48).

Wird der Einspruch per Fax eingereicht, so gilt die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person als ausreichend.

Fehlt die Unterschrift, so fordert der Formalsachbearbeiter den Beteiligten oder gegebenenfalls dessen Vertreter auf, sie innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt es als nicht eingegangen (siehe D-IV, 1.2.1 ii) und 1.4.1).

4. Ausnahmen von der Sprache

Ausnahmen von der Sprache werden in Bezug auf das schriftliche Einspruchsverfahren in A-VII, 3 (zu als Beweismittel eingereichten Unterlagen siehe A-VII, 3.4) und in Bezug auf das mündliche Einspruchsverfahren in E-V behandelt.

5. Einspruchsgründe

Art. 99 (1)
Regel 76 (1)

Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich zu begründen.

Art. 100

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

Art. 100 a)

i) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nicht patentfähig ist, weil er

- nicht neu ist (Art. 52 (1), 54, 55),
- nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 (1), 56),
- nicht gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1), 57),
- nach Art. 52 (1) bis (3) nicht als Erfindung angesehen wird oder
- nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;

ii) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (siehe Art. 83); *Art. 100 b)*

iii) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe Art. 123 (2)) oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung (Neuanmeldung der Erfindung durch die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen worden ist) beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (siehe Art. 76 (1)). *Art. 100 c)*

(Siehe auch D-V, 3, 4 und 6.)

Jede einzelne dieser Bedingungen bildet eine individuelle Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents. Jede dieser Bedingungen ist infolgedessen als gesonderter Einspruchsgrund anzusehen (siehe G 1/95 und G 7/95).

Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestützt werden, es lägen ältere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in Frage stellten (siehe jedoch H-III, 4.4), dem Patentinhaber stehe das Recht auf das europäische Patent nicht zu, der Gegenstand des Patents sei nicht einheitlich, die Patentansprüche seien nicht von der Beschreibung gestützt (es sei denn, es wird in Verbindung damit geltend gemacht, die Patentansprüche seien derart breit gefasst, dass ihre Gegenstände durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausreichend im Sinne von Art. 100 b) offenbart seien), Form und Inhalt der Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents entsprächen nicht den formalen Vorschriften der Regeln 42 und 49 (2) in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113) oder die Erfindernennung sei unrichtig. Auch die alleinige Behauptung, die Priorität sei falsch beansprucht, ist kein Einspruchsgrund. Im Einspruchsverfahren muss jedoch die Frage der Priorität sachlich überprüft werden, wenn im Rahmen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) Stand der Technik entgegengehalten wird, für den der Prioritätstag entscheidend ist (siehe G-IV, 3 sowie F-VI, 2).

6. Inhalt der Einspruchsschrift

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen und zu begründen, und die Einspruchsschrift muss enthalten:

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift *Regel 76 (2) a)* *Regel 41 (2) c)*

erfüllt sind. Sie müssen alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschließlich der Hausnummer enthalten. Einsprechende (natürliche oder juristische Personen) mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, die ohne zugelassenen Vertreter handeln, können eine von ihrem Wohnsitz abweichende Zustellanschrift verwenden. Dabei muss es sich um die Anschrift des Einsprechenden selbst handeln. Post kann nicht an andere (natürliche oder juristische) Personen geschickt werden, weil dafür eine gültige Form der Vertretung nach Art. 133 und 134 erforderlich ist. Es wird empfohlen, die Telefonnummer anzugeben (siehe D-IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

Regel 76 (2) b)

ii) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe D-IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2);

Regel 76 (1) und (2) c)

iii) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel siehe D-IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2). Das Erfordernis nach Regel 76 (1), wonach der Einspruch schriftlich einzulegen und zu begründen ist, impliziert auch, dass Argumente vorgebracht werden. Zur Straffung des Einspruchsverfahrens wird jedoch empfohlen, dass schriftliche Beweismittel sobald wie möglich in einem einzigen Exemplar vorgelegt werden, idealerweise mit der Einspruchsschrift (siehe D-IV, 1.2.2.1 v), letzte zwei Absätze);

Regel 76 (2) d)

iv) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts i) (siehe D-IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Einspruchs, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus D-IV, 1 ersichtlich.

Kapitel IV – Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung

1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter

1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter

Der Einspruch ist unverzüglich dem Formalsachbearbeiter zuzuleiten, der den Einspruch nach Maßgabe der für ihn geltenden Geschäftsanweisung in die elektronische Akte des angegriffenen europäischen Patents aufnimmt und ihn unverzüglich dem Patentinhaber zur Information mitteilt. Geht ein Einspruch vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ein, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Absender mit, dass sein Schriftsatz nicht als Einspruch behandelt werden kann. Dieser Schriftsatz wird Teil der Akte, der auch zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung steht, und wird als Einwendung eines Dritten gemäß Art. 115 dem Anmelder bzw. Patentinhaber zur Kenntnis gebracht (Einzelheiten siehe E-VI, 3). Eine etwa gezahlte Einspruchsgebühr wird in diesem Fall zurückerstattet.

Prüfungen, Feststellungen, Mitteilungen und gegebenenfalls Aufforderungen an die Beteiligten werden von dem Formalsachbearbeiter vorgenommen, dem das betreffende Geschäft der Einspruchsabteilung übertragen worden ist (siehe D-II, 7).

1.2 Mängelprüfung des Einspruchs

Nach Vorlage des Einspruchs prüft der Formalsachbearbeiter, ob Mängel vorliegen.

1.2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Hierunter fallen folgende Mängel:

i) Die Einspruchsgebühr ist nicht oder nicht in ausreichender Höhe innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden (Art. 99 (1); siehe auch G 1/18). Ist allerdings die Einspruchsgebühr bis auf einen geringfügigen Betrag (z. B. durch den Abzug von Bankspesen) innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden, so prüft der Formalsachbearbeiter, ob der Fehlbetrag aus Billigkeitsgründen unberücksichtigt gelassen werden kann. Gelangt er dabei zu der Auffassung, dass der Fehlbetrag unberücksichtigt gelassen werden kann, so gilt die Einspruchsgebühr als entrichtet, und ein Mangel liegt diesbezüglich nicht vor.

Art. 7 GebO
Art. 8 GebO

ii) Die Unterschrift unter der Einspruchsschrift fehlt und ist nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist, für die in der Regel zwei Monate anzusetzen sind (siehe E-VIII, 1.2), nachgeholt worden (Regel 50 (3)).

Hinweis: In den Fällen nach Art. 133 (2) (siehe auch D-IV, 1.2.2.2 iv)) ist zunächst fristgerecht ein zugelassener Vertreter zu bestellen. Dies gilt, wenn der bestellte Vertreter diesen Mangel weder durch Nachholung der Unterschrift noch durch schriftliche Genehmigung der Einspruchsschrift behoben hat.

iii) Der Einspruch ist per Fax eingelegt worden, und ein gegebenenfalls vom Formalsachbearbeiter angefordertes Bestätigungsschreiben, das den Inhalt des Fax wiedergibt, ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 2 (1) und Beschluss des Präsidenten des EPA vom 20. Februar 2019, ABl. EPA 2019, A18).

iv) Der Einspruch ist vom Vertreter oder von einem Angestellten des Einsprechenden eingelegt worden, und die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe A-VIII, 1.5 und Beschluss der Präsidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1) ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 152 (1) bis (3) und (6)).

v) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist nicht gemäß Regel 3 (1) in einer Amtssprache des EPA oder, wenn auf den Einsprechenden Art. 14 (4) anzuwenden ist, die vorgeschriebene Übersetzung der in Regel 76 (2) c) genannten Angaben ist nicht innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden (siehe auch A-VII, 2, G 6/91 und T 193/87). Diese Frist verlängert sich, falls die Einmonatsfrist nach Regel 6 (2) später abläuft. Der Mangel ist gegeben, wenn der Einspruch nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch eingelegt wurde oder wenn z. B. ein Einsprechender aus Belgien seinen Einspruch zwar fristgerecht in Niederländisch einreicht, aber die Übersetzung der wesentlichen Angaben ins Deutsche, Englische oder Französische nicht innerhalb der vorgenannten Fristen nachreicht.

Zu Einsprüchen, die bereits bei ihrer Vorlage wegen Mängeln der beschriebenen Art als nicht eingelegt gelten, siehe weiteres Verfahren gemäß D-IV, 1.3.1, 1.3.3 und 1.4.1.

1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist

Das Vorliegen von Mängeln nach Regel 77 (1) und (2) wird nur bei Einsprüchen geprüft, die als eingelegt gelten.

Ist sich der Formalsachbearbeiter nicht klar darüber, ob der betreffende Einspruch mit einem Mangel nach Regel 76 (2) c) behaftet ist, so legt er die Akte der Einspruchsabteilung zur Überprüfung vor. Er wird dies insbesondere dann tun, wenn der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52, 54 oder 56 gestützt ist und der einschlägige Stand der Technik der Öffentlichkeit in anderer Weise als der Schriftform zugänglich gemacht oder wenn eine Beweisaufnahme nach Regel 117 beantragt worden ist.

In diesem Zusammenhang wird die Einspruchsabteilung auch prüfen, inwieweit der Formalsachbearbeiter den Einsprechenden zur Vorlage von Beweismitteln auffordern soll (siehe D-IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Mängel nach Regel 77 (1)

Hierunter fallen folgende Mängel:

i) Der Einspruch ist nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt, beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag oder seiner Dienststelle in Berlin schriftlich eingereicht worden (Art. 99 (1)).

Demgemäß liegt z. B. ein Mangel des Einspruchs vor, wenn die Einspruchsschrift verspätet, also nach Ablauf der Neunmonatsfrist, beim EPA eingegangen ist, oder wenn der Einspruch zwar rechtzeitig innerhalb der Einspruchsfrist, aber durch einen amtsseitig in einer Aktennotiz niedergelegten Telefonanruf nur mündlich mitgeteilt wurde. Ein hierunter fallender Mangel ist auch bei einem Einspruch vorhanden, der entgegen den Vorschriften des Art. 99 (1) bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder einer dieser nachgeordneten Behörde eingereicht und von dieser Behörde nicht oder nicht so rechtzeitig weitergeleitet wurde, dass er bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen ist. Eine gesetzliche Verpflichtung, einen Einspruch an das EPA weiterzuleiten, besteht für die genannten Behörden nicht.

ii) In der Einspruchsschrift ist das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet.

Ein solcher Mangel liegt vor, wenn das EPA aufgrund der Angaben in der Einspruchsschrift das betreffende Patent nicht identifizieren kann, also wenn z. B. allein der Inhaber des angegriffenen Patents, gegebenenfalls in Verbindung mit der Bezeichnung der Erfindung dieses Patents, in der Einspruchsschrift genannt ist. Derartige Angaben allein bezeichnen das angegriffene europäische Patent nicht hinreichend, es sei denn, der alleinig genannte Inhaber besitzt nur ein einziges Patent oder ein Patent neben weiteren Patenten, dessen Gegenstand auf die in der Einspruchsschrift genannte Bezeichnung der Erfindung zutrifft, aber sich von den Gegenständen der übrigen Patente dieses Inhabers eindeutig unterscheidet. Die alleinige Nennung der Nummer des angegriffenen europäischen Patents in der Einspruchsschrift stellt eine hinreichende Bezeichnung des betreffenden Patents dar, vorausgesetzt, dass keine sich widersprechenden Informationen gegeben werden, z. B. die Namensangabe des Patentinhabers widersprüchlich ist, und der Widerspruch aufgrund der gegebenen Informationen nicht beseitigt werden kann.

iii) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. *Regel 76 (2) c)*

Ein Mangel dieser Art liegt vor, wenn aus der erforderlichen Erklärung nicht ersichtlich ist, ob sich der Einspruch gegen den gesamten Gegenstand des Patents oder nur gegen einen Teil davon richtet, also ob er gegen die gesamten Patentansprüche oder nur gegen

einen Anspruch oder nur einen Teil davon, z. B. eine Alternative oder ein Ausführungsbeispiel, gerichtet ist.

Regel 76 (2) c)

iv) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird.

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet, wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe D-III, 5) genannt ist. Wird als Einspruchsgrund mangelnde Patentierbarkeit genannt, so muss sich zumindest implizit aus der Begründung ergeben, welche der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Art. 52 bis 57) als nicht erfüllt angesehen werden.

Art. 99 (1)
Regel 76 (2) c)

v) Die Einspruchsschrift ist nicht ausreichend substanziiert.

Nach Regel 76 (2) c) muss die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Aus dem Wortlaut der Regel 76 (2) c) geht deutlich hervor, dass es zwischen den Einspruchsgründen, d. h. der Rechtsgrundlage für den Widerruf des Patents (z. B. Art. 100 a)), und den zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln zu unterscheiden gilt. Wenn die Tatsachen und Beweismittel fehlen oder so vage sind, dass sie kein angemessenes Verständnis des Falles ermöglichen, gilt der Einspruch als Ausdruck einer bloßen Behauptung, die nicht für die Zulässigkeit des Einspruchs ausreicht.

Deshalb muss der Einsprechende seine Einspruchsgründe untermauern, indem er zumindest zu einem dieser Gründe Tatsachen und Beweismittel anführt. Der Einsprechende muss den rechtlichen und faktischen Rahmen herstellen, auf den sich der Einspruch stützt, damit überhaupt eine materiellrechtliche Prüfung stattfinden kann. Die Einspruchsabteilung und der Patentinhaber müssen folglich ohne weitere eigene Ermittlungen nachvollziehen können, worüber im betreffenden Fall zu entscheiden ist. Für die Zulässigkeit des Einspruchs ist es nicht erforderlich, dass eine endgültige Entscheidung ohne weitere Ermittlungen getroffen werden kann. Mit anderen Worten: Ob die Tatsachen, auf die ein Einsprechender seine Einspruchsbegründung stützt, bewiesen sind oder bewiesen werden können, ist eine Frage der materiellrechtlichen Prüfung und nicht der Zulässigkeit des Einspruchs.

Im Falle der Geltendmachung einer Vorbenutzung oder einer mündlichen Offenbarung vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag sind Angaben zu den Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der Einspruchsabteilung die Feststellung erlauben,

a) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand ("wann"),

b) was benutzt worden ist ("was")

c) und unter welchen Umständen ("wo, wie, durch wen") (G-IV, 7.2 und 7.3).

Sind bei Vorliegen mehrerer Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel für einen Einspruchsgrund ausreichend angegeben, so ist der Einspruch zulässig, auch wenn für die anderen Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel gegebenenfalls verspätet vorgebracht wurden. Derartige verspätete Tatsachen und Beweismittel werden in diesem Fall entsprechend E-VI, 2 behandelt. Wegen der langen Einspruchsfrist (neun Monate) wird jedoch zur Straffung des Einspruchsverfahrens empfohlen, dass so bald wie möglich ein Exemplar der in der Einspruchsschrift angegebenen schriftlichen Beweismittel vorgelegt wird, idealerweise mit der Einspruchsschrift.

Andernfalls wird der Einsprechende, sofern sein Einspruch zulässig ist, aufgefordert, dies sobald wie möglich, in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nachzuholen. Werden die angeforderten Unterlagen weder beigefügt noch fristgerecht nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen. (Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln sowie in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten siehe E-VI, 2).

Regel 76 (2) c)
Regel 83

Für die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs ist es unerheblich, ob und inwieweit die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auch tatsächlich den Widerruf des angegriffenen europäischen Patents oder seine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang rechtfertigen. So kann ein nicht überzeugender Einspruchsgrund substanziiert worden sein (womit der Einspruch zulässig wäre), während andererseits ein mangelhaftes Vorbringen als unzulässig verworfen werden kann, das bei richtiger Formulierung hätte zum Erfolg führen können (siehe auch T 222/85).

Die Substanziierung der Einspruchsgründe ist also klar zu unterscheiden von der eigentlichen Beweiswürdigung, die Teil der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs ist. Vorbehaltlich der Zulässigkeit des Einspruchs ist diese Bewertung von der Einspruchsabteilung nach dem geltenden Maßstab bei der Beweiswürdigung vorzunehmen (G-IV, 7.5.2).

vi) Der Einspruch lässt die Person, die Einspruch einlegt, nicht zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1) und Regel 76 (2) a)).

Art. 99 (1)
Regel 76 (2) a)

1.2.2.2 Mängel nach Regel 77 (2)

Hierunter fallen folgende Mängel:

Regel 76 (2) a)

i) In der Einspruchsschrift sind der Name, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie der Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe D-III, 6 i)).

Regel 76 (2) b)

ii) Die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, oder die Bezeichnung des Patentinhabers oder die Bezeichnung der Erfindung ist nicht angegeben.

Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch dann innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden Frist (siehe D-IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene europäische Patent aufgrund einer dieser oder aufgrund anderer Angaben innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert werden kann (siehe D-IV, 1.2.2.1 ii)). Entspricht der vom Einsprechenden angegebene Name des Patentinhabers nicht dem im Register eingetragenen Namen, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden den richtigen Namen des Patentinhabers mit.

Regel 76 (2) d)

iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschäftsanschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe D-III, 6 iv)).

iv) Der Einsprechende hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat (Art. 133 (2)) und hat die Bestellung eines zugelassenen Vertreters (Art. 134) nicht mitgeteilt. In der Mitteilung, mit der der Einsprechende aufgefordert wird, diesen Mangel zu beheben, ist er gleichzeitig aufzufordern, die Einspruchsschrift vom zu bestellenden Vertreter unterzeichnen oder genehmigen zu lassen.

Regel 86

v) Die Einspruchsschrift genügt weiteren, in Regel 77 (1) nicht genannten Vorschriften nicht. Sie weicht z. B. in nicht vertretbarer Weise von den Formvorschriften der Regel 50 (2) ab.

1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung

Art. 14 (4)
Regel 2 (1)
Regel 3 (1)
Regel 6 (2)
Regel 50 (3)
Regel 77 (1) und (2)
Regel 152 (1) bis (3)

Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Prüfung nach D-IV, 1.2 Mängel fest, die noch beseitigt werden können, und liegen keine nicht mehr behebbaren Mängel vor (bei Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel siehe D-IV, 1.4), so erlässt er – nach Möglichkeit zusammengefasst in einem Bescheid – an den Einsprechenden die nachstehenden Mitteilungen gemäß D-IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2.

1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß D-IV, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt,

wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der in D-IV, 1.2.1 genannten Fristen beseitigt werden.

1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß D-IV, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als unzulässig verworfen wird, wenn die Mängel gemäß D-IV, 1.2.2.1 nicht innerhalb der Einspruchsfrist und die Mängel gemäß D-IV, 1.2.2.2 nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist beseitigt werden.

1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen

Obwohl für den Formalsachbearbeiter dazu keine Verpflichtung besteht, kann er die unter D-IV, 1.2.1 i) und D-IV, 1.2.2.1 angegebenen Mängel dem Einsprechenden rechtzeitig vor Ablauf der Fristen mitteilen, innerhalb deren eine Mängelbeseitigung noch möglich ist. Aus der Unterlassung dieser Mitteilungen kann der Einsprechende jedoch keine Rechtsfolgen ableiten. Vielmehr ist der Erlass dieser Mitteilungen als reiner Service zu werten, den das EPA dem Einsprechenden bietet, damit Rechtsnachteile weitgehend vermieden werden. Die unter D-IV, 1.2.1 ii) und 1.2.2.2 festgestellten Mängel sind auf jeden Fall amtsseitig mitzuteilen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sollte diese Mitteilung trotz bestehender diesbezüglicher Mängel der Einspruchsschrift versehentlich unterblieben sein, so kann die einsprechende Partei jederzeit auch nach Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus die fehlenden Angaben ohne Rechtsnachteil nachreichen.

1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel

1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Regel 112 (1)

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter D-IV, 1.2.1 genannten Mängel nicht innerhalb der im EPÜ festgelegten bzw. vom EPA gesetzten Fristen beseitigt worden sind, so teilt er dem Einsprechenden nach Art. 119 mit, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt und eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragt werden kann (siehe E-VIII, 1.9.3). Geht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung kein derartiger Antrag ein und liegt ein weiterer gültiger Einspruch nicht vor, so wird das Verfahren abgeschlossen, und die Beteiligten werden davon benachrichtigt. Eventuell gezahlte Einspruchsgebühren werden zurückerstattet.

Die mit einem als nicht eingelegt geltenden Einspruch vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Sie werden als Einwendungen Dritter nach Art. 115 behandelt (siehe dazu D-V, 2.2 und E-VI, 3). Liegt ein zulässiger weiterer Einspruch vor, so wird das Verfahren für diesen fortgeführt.

1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Liegen Mängel nach D-IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mängel nach Regel 77 (1) auf (siehe D-IV, 1.2.2.1), die dem/den Einsprechenden nicht gemäß D-IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind (weil die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist), so teilt der Formalsachbearbeiter nach Maßgabe von Art. 113 (1) dem/den Einsprechenden die Mängel unter Fristsetzung (in der Regel zwei Monate) zur Äußerung mit und weist ihn/sie darauf hin, dass der Einspruch voraussichtlich als unzulässig verworfen wird.

Hat der Einsprechende

– die Auffassung des Formalsachbearbeiters über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nach Regel 77 (1) nicht erfolgreich entkräftet oder

– noch behebbare Mängel (Regel 77 (2)), die ihm nach D-IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind, nicht rechtzeitig beseitigt,

so verwirft der Formalsachbearbeiter den Einspruch als unzulässig; eine Ausnahme bildet der in D-IV, 1.2.2.1 v) erwähnte Fall (für die Entscheidung hierüber ist die Einspruchsabteilung zuständig, siehe Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013 und vom 23. November 2015 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, ABl. EPA 2014, A6 und ABl. EPA 2015, A104). Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 2.3 und 2.6.

Hat der Einsprechende jedoch eine mündliche Verhandlung beantragt oder ist ein weiterer zulässiger Einspruch anhängig, so legt der Formalsachbearbeiter die Einspruchsakte der für das angegriffene europäische Patent zuständigen Direktion vor (zur Bestimmung einer Einspruchsabteilung siehe D-IV, 2).

Die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nach Regel 77 (1) oder (2) kann gemäß Regel 77 (3) ohne Beteiligung des Patentinhabers getroffen werden. Jedoch wird aus Gründen der Verfahrensökonomie bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs die materiellrechtliche Prüfung eingeleitet. In ihrem Rahmen kann der Patentinhaber auch zur Zulässigkeit des Einspruchs gehört werden.

Mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Unzulässigkeit ist dieser Einsprechende am Verfahren nicht mehr beteiligt.

1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen

Mitteilungen und Entscheidungen im Rahmen der Prüfung, ob der Einspruch als eingelegt gilt und zulässig ist, werden auch dem Patentinhaber zur Unterrichtung mitgeteilt, der daraufhin von sich aus eine Stellungnahme dazu einreichen kann.

1.6 Weiteres Verfahren

Zum weiteren Verfahren bei mindestens einem mängelfreien Einspruch siehe D-IV, 5.2.

2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme in den in D-IV, 5.2 genannten Fällen legt der Formalsachbearbeiter die Akte der zuständigen Einspruchsdirektion vor; in den übrigen Fällen (siehe D-IV, 1.4.2) legt er sie sofort vor. *Art. 19 (2)*

Der zuständige Direktor bestimmt daraufhin die drei technisch vorgebildeten Mitglieder der zuständigen Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung entscheidet, ob eines ihrer Mitglieder – und wenn ja, welches – mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch beauftragt werden soll (siehe D-II, 5). Von der Bestimmung der technisch vorgebildeten Mitglieder der Abteilung ist abzusehen, wenn der Einspruch durch den Formalsachbearbeiter als unzulässig verworfen wird und kein weiterer zulässiger Einspruch vorliegt (siehe D-IV, 1.4.2).

3. Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers

(Zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig in einer späteren Phase mit Beteiligung des Patentinhabers siehe D-IV, 5.1 und 5.5).

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substanziiert und ist der Formalsachbearbeiter für die Entscheidung über die Unzulässigkeit nicht zuständig (siehe D-IV, 1.2.2.1 v)), so geht die Einspruchsabteilung wie folgt vor:

i) Sie erlässt die Entscheidung über die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (wenn der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden diesen Mangel nach D-IV, 1.3.2 bereits mitgeteilt hat),

ii) sie betrachtet den Einspruch als zulässig und fährt mit dessen Prüfung fort (siehe D-V) oder

iii) sie teilt ihre Feststellungen dem/den betreffenden Einsprechenden mit und fordert ihn/sie gleichzeitig zur Stellungnahme auf.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nicht erfolgreich entkräftet, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung). Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 2.3 und 2.6.

Die Entscheidung wird den übrigen Beteiligten mitgeteilt. Der unzulässige Einspruch bzw. die mit dem unzulässigen Einspruch vorgelegten Dokumente werden zur Akte genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Zur Möglichkeit ihrer Behandlung als Einwendungen Dritter siehe D-V, 2.2 und E-VI, 3. Liegen weitere, zulässige Einsprüche vor, so wird die Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, aus Gründen der Verfahrensökonomie in der Regel am Ende

des Verfahrens zusammen mit der Entscheidung über die zulässigen Einsprüche getroffen.

Zur Beschwerdemöglichkeit des Einsprechenden und zu sonstigen Abhilfen siehe E-XII, 1 und 7.

4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch

Wie sich aus Art. 101 (1) und Regel 79 (1) ergibt, kann die Prüfung hinsichtlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nur dann durchgeführt werden, wenn mindestens ein zulässiger Einspruch vorliegt. Wenn sich die Einspruchsabteilung zur Unzulässigkeit eines Einspruchs äußert, darf sie daher nicht zu seinen materiellrechtlichen Aspekten Stellung nehmen, sofern kein weiterer, zulässiger Einspruch vorliegt (siehe T 925/91). Das Einspruchsverfahren ist demnach beendet, wenn sämtliche gegen ein europäisches Patent erhobenen Einsprüche rechtskräftig als unzulässig verworfen worden sind. Dies wird den Beteiligten mitgeteilt.

5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung

5.1 Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jeder Verfahrensphase zu prüfen. Insbesondere prüft die Einspruchsabteilung, ob der Einspruch ausreichend begründet ist (siehe D-IV, 1.2.2.1 v)).

Da die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber angefochten werden kann, erhält weder er noch der Einsprechende eine besondere Mitteilung darüber, dass der Einspruch zulässig ist. Stößt die Einspruchsabteilung in der ihr vorgelegten Einspruchsakte auf Mängel oder hat der Patentinhaber während des Verfahrens Mängel geltend gemacht, aufgrund deren der Einspruch voraussichtlich als unzulässig anzusehen ist, aber von denen der Einsprechende durch den Formalsachbearbeiter bisher nicht unterrichtet worden ist, so teilt sie den Beteiligten in einem Bescheid ihre Bedenken mit und fordert gleichzeitig den betreffenden Einsprechenden zur Stellungnahme auf. Handelt es sich dabei um Mängel gemäß Regel 77 (2), so reicht es aus, dem Einsprechenden eine Frist zur Beseitigung dieser Mängel zu setzen.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen dieser nicht mehr behebbaren Mängel nicht erfolgreich entkräftet oder noch behebbare Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung). Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 2.3 und E-X, 2.6. Zum weiteren Verfahren siehe die beiden letzten Absätze von D-IV, 3.

5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter

Regel 79 (1) und (2)

Ist der Formalsachbearbeiter der Auffassung, dass gegen die Zulässigkeit des einzigen bzw. jedes einzelnen Einspruchs von Amts wegen keine Einwände mehr bestehen, so fordert er unmittelbar nach Ablauf der

Einspruchsfrist oder der Frist, die vom Formalsachbearbeiter zur Mängelbeseitigung gemäß Regel 77 (2) (siehe D-IV, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von Beweismitteln (siehe D-IV, 1.2.2.1 v)) gesetzt worden ist, den Patentinhaber auf, zu den bereits übersandten Einsprüchen innerhalb einer Frist von vier Monaten eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. Anträgen auf Fristverlängerung wird nur in besonders begründeten Ausnahmefällen stattgegeben (siehe E-VIII, 1.6 und Mitteilung des EPA vom 31. Mai 2016, ABl. EPA 2016, A42). Dieses Verfahren gilt auch für Einsprüche, bei denen eine rechtskräftige Entscheidung, dass sie als nicht eingelegt gelten oder unzulässig sind, noch aussteht.

Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so unterrichtet der Formalsachbearbeiter den/die anderen Einsprechenden darüber gleichzeitig mit der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Mitteilung. Eine Aufforderung zur Stellungnahme oder eine Fristsetzung wird damit nicht verbunden.

Kopien von Unterlagen, die die Vorbringen der Parteien stützen und über das Register eingesehen werden können, werden jedoch nicht mehr übermittelt (siehe A-XI, 2 und die Mitteilung des EPA vom 28. August 2020, ABl. EPA 2020, A106).

5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes

Geänderte Unterlagen müssen, sofern dies bei einem bestimmten Verfahrensstand nicht abwegig ist, möglichst vollständig und so formuliert sein, dass das europäische Patent gegebenenfalls ohne weitere Verzögerung in der geänderten Fassung aufrechterhalten werden kann.

Dies gilt auch für Hilfsanträge, in denen der Patentinhaber Änderungen vorschlägt, die von der Einspruchsabteilung nur dann in Betracht zu ziehen sind, wenn sie seinem Hauptantrag, z. B. den Einspruch zu verwerfen, nicht entsprechen kann. Bisweilen ist es jedoch in beiden Fällen angebrachter, zuerst die Fassung der Patentansprüche festzulegen und daraus folgende Änderungen in der Beschreibung später zu behandeln (siehe D-V, 5).

Es ist darauf zu achten, dass die Änderungen nicht gegen Art. 123 (2) und (3) verstoßen (siehe D-V, 6, H-IV, 5.3 und H-V, 2 und 3). Es ist auch zu prüfen, ob das Patent nicht aufgrund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe D-V, 2.2) verstößt.

Änderungen der Beschreibung im Einspruch sollten durch die Vorlage geänderter Absätze vorgenommen werden, die bestimmte nummerierte Absätze der B-Schrift des Patents ersetzen. Das erlaubt der Einspruchsabteilung und den Einsprechenden eine effiziente Überprüfung der Änderungen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie sollte keine komplette Neuschrift der Beschreibung eingereicht werden (siehe H-III, 2.3). Siehe auch H-III, 2.2 bis 2.4 zur Form der geänderten Unterlagen.

Die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die von ihm vorgenommenen Änderungen werden dem bzw. den Einsprechenden vom Formalsachbearbeiter unverzüglich zur Information mitgeteilt. Es wird keine Frist zur Stellungnahme gesetzt.

5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten

Regel 79 (3)
Regel 81 (2)

Der Formalsachbearbeiter teilt die Stellungnahme eines Beteiligten in jedem Verfahrensstadium unverzüglich den anderen Beteiligten mit. Kopien von Unterlagen, die die Vorbringen der Parteien stützen und über das Register eingesehen werden können, werden jedoch nicht mehr übermittelt (siehe auch D-IV, 5.2, A-XI, 2 und die Mitteilung des EPA vom 28. August 2020, ABl. EPA 2020, A106).

Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens eine Stellungnahme für erforderlich, so erfolgt eine gesonderte Aufforderung hierzu unter Fristsetzung (in der Regel vier Monate), mit oder ohne begründeten Bescheid.

5.5 Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers

Macht der Patentinhaber im Rahmen der Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geltend, dass der Einspruch aufgrund vom Patentinhaber selbst bezeichneter Mängel gemäß Regel 77 (1) und (2) unzulässig sei, so ist dem betroffenen Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, sich hierzu innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist (in der Regel zwei Monate) zu äußern.

Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Einspruch unzulässig ist, so ist in der Regel vorab (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung) eine begründete Entscheidung zu treffen, die beschwerdefähig ist. Kann hingegen aufgrund eines anderen – zulässigen – Einspruchs gegen dasselbe Patent eine Endentscheidung in Bezug auf alle Sachfragen getroffen werden, so ist die Entscheidung über die Unzulässigkeit zusammen mit dieser Endentscheidung zu treffen.

Kommt die Einspruchsabteilung trotz der Einwendungen des Patentinhabers zu dem Ergebnis, dass der Einspruch zulässig ist, so wird, insbesondere bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs, die Entscheidung über die Zulässigkeit in der Regel zusammen mit der Endentscheidung zu treffen sein (siehe D-I, 6). Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass alle Einsprüche unzulässig sind, erlässt sie eine begründete, beschwerdefähige Entscheidung.

Ein Einsprechender, dessen Einspruch rechtskräftig als unzulässig verworfen wurde, ist mit Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung am weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.

5.6 Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts

Regel 79 (4)

Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Beitritts verfahren der Formalsachbearbeiter und die Einspruchsabteilung wie bei der Prüfung der Zulässig-

keit eines Einspruchs (siehe D-IV, 1, 3 und 5.5), jedoch unter Zugrundelegung der Beitrittserfordernisse nach Art. 105 und Regel 89.

Im Falle eines Beitritts zum Einspruchsverfahren kann jedoch von der Anwendung der Bestimmungen gemäß D-IV, 5.2 und 5.4 abgesehen werden. *Regel 86*

Der Formalsachbearbeiter wird daher, insbesondere bei schon weit fortgeschrittenem Einspruchsverfahren, dem beigetretenen Dritten den Stand des Verfahrens mitteilen und ihn bitten, innerhalb einer Frist von einem Monat mitzuteilen, ob die Schriftstücke der Beteiligten nach Regel 79 (1) bis (3) und die Bescheide der Einspruchsabteilung sowie die Stellungnahmen der Beteiligten nach Regel 81 (2) auch für die zurückliegende Zeit benötigt werden. Ist dies der Fall, so übermittelt der Formalsachbearbeiter sie zusammen mit den einschlägigen Bescheiden der Einspruchsabteilung bzw. des Formalsachbearbeiters dem beigetretenen Dritten.

Kapitel V – Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch

1. Beginn der Prüfung des Einspruchs

Ist die Vorbereitung der Einspruchsprüfung gemäß Regel 79 abgeschlossen, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe D-III, 5) der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Die Prüfung kann auch dann aufgenommen werden, wenn ein einziger zulässiger Einspruch mittlerweile zurückgenommen worden ist (siehe D-VII, 5.3). Ist der Einsprechende gestorben oder geschäftsunfähig geworden, so kann die Prüfung auch ohne Beteiligung der Erben oder gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden (siehe D-VII, 5.2).

Art. 101 (1)

2. Umfang der Prüfung

2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird

In dem ungewöhnlichen Fall, in dem ein Einspruch nur auf einen bestimmten Teil des Patents beschränkt ist, hat die Einspruchsabteilung ihre Prüfung auf den angefochtenen Teil zu beschränken. Insbesondere kann die Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents nicht über den Umfang des Einspruchs hinaus entscheiden. Ist ein Einspruch aber nur auf einen unabhängigen Anspruch gerichtet, so wird davon ausgegangen, dass die abhängigen Ansprüche vom Einspruch implizit mit abgedeckt sind und von der Einspruchsabteilung geprüft werden können, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird (siehe G 9/91). Wird nur ein Verfahrensanspruch angefochten, so wird analog davon ausgegangen, dass ein auf dasselbe Verfahren gerichteter Product-by-Process-Anspruch vom Einspruch implizit mit abgedeckt ist und unter den obigen Bedingungen geprüft werden darf (siehe T 525/96).

2.2 Prüfung der Einspruchsgründe

Das Einspruchsverfahren stellt keine Weiterführung des Prüfungsverfahrens dar. Daher wird die Einspruchsabteilung ihre Prüfung im Allgemeinen auf die Einspruchsgründe beschränken, die von den Einsprechenden vorgebracht wurden. Sind z. B. die Einsprüche nur darauf gestützt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht hinreichend offenbart ist oder über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so wird die Einspruchsabteilung die Patentfähigkeit des Gegenstands des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nur prüfen, wenn ihr diesbezüglich Tatsachen bekannt geworden sind, die **prima facie** der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise entgegenstehen (siehe G 10/91).

Ein in der Patentschrift als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, befindet sich im Einspruchsverfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist. Dasselbe trifft auf jedes in der Patentschrift genannte relevante Dokument zu, das zwar nicht den nächst-

liegenden Stand der Technik darstellt, dessen Inhalt aber dennoch für das Verständnis der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe wichtig ist im Sinne von Regel 42 (1) c) (T 536/88, insbesondere Nr. 2.1).

Regel 81 (1)
Art. 114

Wurde ein Verfahren zur Prüfung des Einspruchs bzw. der Einsprüche in Gang gesetzt, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht zurückgenommener) zulässiger Einspruch vorliegt, stehen möglicherweise andere Gründe prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegen. Ist dies der Fall, werden diese Gründe im Allgemeinen von Amts wegen gemäß Regel 81 (1) berücksichtigt. Solche anderen Gründe können sich aus Tatsachen aus dem Recherchenbericht oder dem Prüfungsverfahren, eigenen Kenntnissen der Mitglieder der Abteilung oder Einwendungen Dritter nach Art. 115 ergeben (siehe auch E-VI, 3). Sie können auch in anderen als unzulässig verworfenen Einsprüchen oder in anderen als nicht eingelegt geltenden Einsprüchen geltend gemacht worden sein. Es kann sich auch um von Einsprechenden verspätet vorgebrachte Gründe handeln (siehe E-VI, 1.1 und 2). Gemäß Art. 114 (1) sind die in einem zurückgenommenen Einspruch geltend gemachten schädlichen Gründe ebenfalls generell von Amts wegen zu prüfen. Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Einspruchsabteilung jedoch verfahrensökonomische Gesichtspunkte (siehe E-VI, 1.2). Sofern die Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, die gemäß Art. 114 (1) oder Regel 81 (1) berücksichtigt werden, müssen die Beteiligten sich auch hierzu äußern können (siehe E-X, 1).

Scheint während der Prüfung des Einspruchs das Vorbringen zu einer relevanten Tatsache glaubhaft zu sein, so kann es ohne weitere Beweise berücksichtigt werden, außer es wird von einem anderen Beteiligten infrage gestellt.

Wird eine Tatsache bestritten oder ist sie nicht glaubhaft, so muss der Beteiligte, der sie vorbringt, seine Behauptung beweisen. Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu können, und kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden (siehe T 219/83, Leitsatz I).

Hat zum Beispiel ein Einsprechender einen Einwand nach Art. 100 b) erhoben und Versuchsergebnisse als Beweis dafür vorgelegt, dass das beanspruchte Verfahren nicht ausgeführt werden kann, und hat der Patentinhaber darauf erwidert, dass das beanspruchte Verfahren vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann (T 281/86, ABl. EPA 1989, 202; Nr. 6 der Entscheidungsgründe), so muss der Patentinhaber nachweisen, was das allgemeine Fachwissen am Anmeldetag war (bzw. am frühesten Prioritätstag, falls eine Priorität beansprucht wurde).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100 (siehe D-III, 5).

Art. 82

Da die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 nur für die europäische Patentanmeldung vorgeschrieben ist, kann die Einheitlichkeit des Gegen-

stands des europäischen Patents auch von Amts wegen nicht geprüft werden. Insbesondere wird in den Fällen, in denen das Einspruchsvorbringen zu einer Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang führt, nicht mehr geprüft, ob das verbleibende Patentbegehren nur eine einzige Erfindung enthält oder mehrere Erfindungen. Eine etwaige Uneinheitlichkeit ist hinzunehmen (siehe G 1/91).

Wenn durch einen Einspruchsgrund veranlasste Änderungen (siehe H-II, 3.1) mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie enthalten, die weiterhin unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallen, wird ebenfalls nicht weiter auf Konformität mit Regel 43 (2) geprüft.

Nachstehend wird auf die Einspruchsgründe nach Art. 100 näher eingegangen.

3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57

Art. 100 a)

Im Einspruchsverfahren gelten bezüglich der Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 die gleichen materiellrechtlichen Erfordernisse wie im Prüfungsverfahren. Die Kapitel G-I bis VII werden deshalb auch im Einspruchsverfahren angewendet. Im Einspruchsverfahren wird jedoch der Prüfung auf Patentfähigkeit häufiger als im Prüfungsverfahren ein Stand der Technik zugrunde liegen, der der Öffentlichkeit nicht durch schriftliche Beschreibung, sondern "durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" (siehe Art. 54 (2) und G-IV, 7) zugänglich ist.

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung

Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung siehe F-III, 1 bis 3.

Art. 100 b)

Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für das Einspruchsverfahren. Maßgeblich ist hier der Offenbarungsgehalt der europäischen Patentschrift, d. h. das, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem expliziten und impliziten Offenbarungsgehalt der Patentansprüche, der Beschreibung und gegebenenfalls der Zeichnungen ohne erfinderisches Zutun entnehmen konnte. Gemäß Art. 100 b) hat nämlich das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Mängel in der Patentschrift nach Art. 100 b) bezüglich der Ausführbarkeit über den gesamten Schutzbereich können, falls in den ursprünglichen Unterlagen diesbezüglich eine ausreichende Offenbarung vorliegt, behoben werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemäß Art. 123 (2) der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und gemäß Art. 123 (3) der Schutzbereich nicht erweitert wird.

Der Fachmann, der die beanspruchte Erfindung ausführen will, liest die Ansprüche in technisch sinnvoller Weise. Ein Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung kann daher nicht auf sinnlose Ausführungsformen gestützt werden, die nicht zur Gesamtheit der technischen Lehre passen (siehe T 521/12).

Fehlt ein für die Ausführung der Erfindung wesentliches Merkmal im Anspruch, das jedoch in der Beschreibung und/oder in den Zeichnungen

offenbart ist, so liegt in der Regel kein Mangel gemäß Art. 100 b) vor. Gegen zu weit gefasste Ansprüche kann jedoch ein Einwand gemäß Art. 56 erhoben werden (siehe T 939/92).

5. Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung

Art. 100

Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund. Das Einspruchsverfahren ist nicht dafür bestimmt, generell Patente, die einen Mangel aufweisen, zu ändern (oder zu widerrufen); das Einspruchsverfahren ist deshalb nicht als Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zu sehen. Allgemein bleibt somit ein erteilter Anspruch so wie er ist, auch wenn neue Tatsachen (z. B. neuer Stand der Technik) zeigen, dass der Anspruch unklar ist (G 3/14).

Art. 101 (3)

Bei der Prüfung, ob ein geändertes Patent für die Zwecke des Art. 101 (3) den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Patentansprüche nur dann auf Konformität mit den Erfordernissen des Artikels 84 geprüft werden, wenn und insoweit eine Änderung zu einem Verstoß gegen Art. 84 führt (G 3/14, in der die durch T 301/87 veranschaulichte Rechtsprechung bestätigt wurde). Ein Verstoß gegen Art. 84 kann nicht als Ergebnis einer Änderung betrachtet werden, wenn ein in den Ansprüchen in der erteilten Fassung bereits vorhandenes Klarheitsproblem durch die Änderung nur aufgezeigt, verdeutlicht oder sichtbar gemacht wird.

Gemäß G 3/14 kann die Änderung eines Anspruchs oder eines Teils eines Patents nicht dazu führen, dass andere, nicht geänderte Teile des Patents erneut geprüft werden. Die Streichung eines unabhängigen Anspruchs mit den von ihm abhängigen Ansprüchen oder die Streichung eines abhängigen Anspruchs, bei der die unabhängigen Ansprüche und andere abhängige Ansprüche unverändert bleiben, erlaubt somit keine Prüfung der restlichen Ansprüche auf Konformität mit Art. 84.

Ein im Einspruchsverfahren geänderter Anspruch wird nicht auf Konformität mit Art. 84 geprüft, wenn

i) ein abhängiger Anspruch in der erteilten Fassung vollständig in einen unabhängigen Anspruch eingefügt wird;

ii) eine von mehreren alternativen Ausführungsformen des abhängigen Anspruchs in der erteilten Fassung mit dem unabhängigen Anspruch in der erteilten Fassung kombiniert wird;

iii) Textteile aus einem erteilten (unabhängigen oder abhängigen) Anspruch gestrichen werden, wodurch der Schutzumfang eingeschränkt wird, aber ein bereits vorhandener Verstoß gegen Art. 84 bestehen bleibt (veranschaulicht in T 301/87); oder

iv) fakultative Merkmale aus einem erteilten (unabhängigen oder abhängigen) Anspruch gestrichen werden.

Ein geänderter Anspruch ist jedoch auf Konformität mit Art. 84 zu prüfen,

v) wenn Merkmale aus der Beschreibung genommen und als Änderung in einen erteilten Anspruch eingefügt werden; oder

vi) wenn ein Merkmal aus einem abhängigen Anspruch in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch in der erteilten Fassung eingefügt wird, wobei dieses Merkmal zuvor mit anderen Merkmalen dieses abhängigen Anspruchs verbunden war und diese Änderung zu einem angeblichen Verstoß gegen Art. 84 führt.

Entsprechend kann die Beschreibung des Patents nur dann auf Konformität mit den Erfordernissen des Art. 84 geprüft werden, wenn und insoweit eine Änderung des Patents zu einem Verstoß gegen Art. 84 führt. Insbesondere sind Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen, die aus Änderungen im Einspruchsverfahren hervorgehen und Zweifel an dem Gegenstand aufkommen lassen, für den Schutz beantragt wird, zu vermeiden (siehe F-IV, 4.3 zur Prüfung von Widersprüchen zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen allgemein).

Andere Änderungen der Beschreibung, die nicht aus Änderungen der Patentansprüche im Einspruchsverfahren hervorgehen, können unter den in H-II, 3.2. genannten Bedingungen zugelassen werden.

6. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents

6.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds

Der Einspruchsgrund gemäß Art. 100 c) geht auf Art. 123 (2) zurück und besagt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Im Fall eines Patents, das auf der Grundlage einer europäischen Teilanmeldung (Art. 76 (1)) erteilt wurde, sind zwei Kriterien anzuwenden: Der Gegenstand darf nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 76 (1)) und nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2)) hinausgehen (siehe T 873/94). Ähnliche Erwägungen gelten für Anmeldungen, die gemäß Art. 61 eingereicht wurden. Im Fall eines Patents, das auf einer Anmeldung beruht, die gemäß Art. 14 (2) oder Regel 40 (siehe Regel 40 (3)) in einer anderen Sprache als den Amtssprachen des EPA eingereicht wurde, ist nach Art. 70 (2) der ursprüngliche Text für die Feststellung maßgebend, ob der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Jedoch kann die Einspruchsabteilung, soweit z. B. seitens der Einsprechenden nicht der Gegenbeweis erbracht wird, gemäß Regel 7 davon ausgehen, dass die in Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) genannte Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimmt.

Art. 100 c)

6.2 Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung

Die Grenzen zwischen einer zulässigen und einer Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) widersprechenden Änderung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung sind in H-IV, 2 und C-IX, 1.4 gezogen. Diese Richtlinien sind im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden, um festzustellen, ob der Gegenstand des europäischen Patents in seiner erteilten oder in

seiner im Einspruchsverfahren geänderten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Kapitel VI – Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs

(Mündliche Verhandlung siehe E-III, Beweisaufnahme und Beweissicherung siehe E-IV).

1. Allgemeines

Die Einspruchsabteilung wird zunächst bestrebt sein, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren herbeizuführen. Sie stützt sich dabei unter Berücksichtigung der in der Regel vorausgegangenen Ermittlungen des beauftragten Mitglieds (siehe D-II, 5 und 6) auf das schriftliche Vorbringen der Beteiligten und gegebenenfalls auf im schriftlichen Wege herbeigeführte Beweiserhebungen, insbesondere durch Vorlegung von Urkunden, durch Einholung von Auskünften und durch schriftliche Erklärungen unter Eid.

So trifft die Parteien im mehrseitigen Verfahren eine besondere Pflicht zur sorgfältigen und beförderlichen Verfahrensführung. Dazu gehört es, alle relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so früh und so vollständig wie möglich vorzulegen (siehe D-IV, 1.2.2.1 und E-IV, 1.2). Ferner werden alle von dem/den Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Gründe, Tatsachen und Beweismittel als verspätet eingereicht betrachtet, sofern sie nicht durch eine Änderung des Verfahrensgegenstands bedingt sind; Näheres siehe E-VI, 2 und Unterpunkte. Die Zulässigkeit von Änderungen durch den Patentinhaber wird ausführlich in H-II, 3 bis H-II, 3.5 sowie in E-VI, 2.2.2 und E-VI, 2.2.3 behandelt.

Art. 114 (2)
Regel 76 (2) c)
Regel 80

Auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Einspruchsabteilung dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen ist in den in Art. 116 (1) vorgesehenen Fällen nach entsprechender Vorbereitung eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten (siehe D-VI, 3.2). In der mündlichen Verhandlung können die Beteiligten zur Klärung der noch offenen Fragen ihre Sache vortragen sowie Anträge stellen. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung können Fragen an die Beteiligten stellen.

Art. 116

Ein seltener Sonderfall des Einspruchsverfahrens ist die unter Umständen erforderliche mündliche Beweisaufnahme als Teil einer mündlichen Verhandlung bzw. zur Beweissicherung vor der Einspruchsabteilung oder außerhalb der mündlichen Verhandlung durch das beauftragte Mitglied. Zur Durchführung einer Beweisaufnahme, die die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hält, ist sie auch dann nicht verpflichtet, wenn ein Beteiligter sie beantragt hat. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung kann auch vor dem zuständigen Gericht im Wohnsitzstaat des zu Vernehmenden, gegebenenfalls unter Eid, stattfinden. Der Vernehmung vor dem zuständigen Gericht kann auf Antrag der Einspruchsabteilung ein Mitglied der Einspruchsabteilung beiwohnen (siehe E-IV, 1.3).

Regeln 117 bis 120

Zur mündlichen Beweisaufnahme zählt in erster Linie die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten (siehe E-IV, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten in mündlicher und/oder schriftlicher Form (siehe E-IV, 1.8.1) und die Einnahme des Augenscheins (siehe E-IV, 1.2, letzter Absatz) sind, soweit sie von der Einspruchsabteilung veranlasst werden, sehr seltene Ausnahmefälle. Wegen der Sachkundigkeit der Mitglieder der Einspruchsabteilung sind sie – auch im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten – nur der allerletzte Ausweg.

2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents

2.1 Grundlage der Prüfung

Art. 113 (2)

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen eingereicht (siehe H-II, 3), so legt die Einspruchsabteilung der Prüfung die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung des europäischen Patents zugrunde. Der Grundsatz, dass sich die Einspruchsabteilung ausschließlich an die jeweils letzte "vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung" zu halten hat, gilt auch für das weitere Einspruchsverfahren. (Zur Möglichkeit, die Unterlagen zu ändern, siehe H-IV, 3.1, zweiter Absatz).

2.2 Widerruf des Patents

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen.

3. Aufforderung zur Stellungnahme

3.1 Bescheide der Einspruchsabteilung

Art. 101 (1)
Regel 81 (2)

Bei der Prüfung des Einspruchs fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie zur Klärung der Sachlage erforderlich auf, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen (siehe E-II, 1) und erforderlichenfalls zu strittigen Punkten Beweis anzutreten. Gemäß Regel 81 (2) ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, eine Frist zu bestimmen, innerhalb der die Beteiligten dieser Aufforderung nachkommen müssen. Eine solche Frist wird aber gesetzt, wenn die Einspruchsabteilung dies für sachdienlich erachtet. Zur Dauer der Frist siehe E-VIII, 1.2, zur Verlängerung einer Frist siehe E-VIII, 1.6 und zur verspäteten Stellungnahme siehe E-VIII, 1.7 und 1.8 sowie Art. 114 (2).

Regel 81 (2)

Die Bescheide der Einspruchsabteilung und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen sind den Beteiligten zu übersenden.

3.2 Ladung zu einer mündlichen Verhandlung

Art. 116 (1)
Regel 115 (1)

Ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, so müssen die Beteiligten so rasch wie möglich mit einer angemessenen Frist zur mündlichen Verhandlung geladen werden (siehe E-III, 6). Ist der Erstbescheid der Einspruchsabteilung die Ladung der Beteiligten, so wird der Ladung der erste sachliche Prüfungsbescheid der Einspruchsabteilung nach

Art. 101 (1) beigefügt. Zur Form mündlicher Verhandlungen siehe E-III, 5, E-III, 1.2 und 1.3.

Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem die Einspruchsabteilung die Punkte angibt und erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigefügte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen eingereicht werden können. In der Regel liegt er zwei Monate vor dem Tag der mündlichen Verhandlung. Da dieser Zeitpunkt keine Frist ist, findet Regel 132 keine Anwendung, und die Beteiligten können nicht beantragen, ihn zu verschieben.

Regel 116 (1)

Die Ladung zur mündlichen Verhandlung und der beigefügte Bescheid stellen keine Entscheidungen im Sinne des Art. 106 (1) dar und sind nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar (siehe T 1954/14), sofern nicht in der Ladung oder im Bescheid die gesonderte Beschwerde zugelassen ist (siehe E-X, 3).

4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber

4.1 Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung

Die Bescheide, die an den Patentinhaber ergehen, sind, soweit erforderlich, zu begründen. Dies gilt auch für Bescheide an die übrigen Beteiligten, die dem Patentinhaber nur zur Kenntnis gebracht werden. Eine Begründung ist im Allgemeinen dann nicht erforderlich, wenn der Bescheid nur formale Angelegenheiten behandelt oder wenn darin nur Vorschläge gemacht werden, die ohne Weiteres aus sich selbst heraus verständlich sind. Im Bescheid sollen gegebenenfalls alle Gründe zusammengefasst werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

Regel 81 (3)

4.2 Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das europäische Patent nicht in unveränderter Form aufrechterhalten werden kann, so teilt sie dies dem Patentinhaber unter Angabe der Gründe mit und gibt ihm die Möglichkeit, gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Zur Fristsetzung siehe E-VIII, 1.2. In die den neuen Patentansprüchen angepasste neue Beschreibung (siehe D-IV, 5.3 und D-V, 5) werden gegebenenfalls zusätzlich der im Einspruchsverfahren genannte Stand der Technik sowie die technische Aufgabe und die Vorteile der noch verbleibenden Erfindung aufgenommen. Hat der Patentinhaber jedoch weder eine mündliche Verhandlung beantragt noch Änderungen (bzw. Hilfsanträge) eingereicht, kann das Patent direkt auf der Grundlage der aktenkundigen Gründe, Beweismittel und Argumente widerrufen werden (siehe auch E-X, 1.1).

Regel 81 (2) und (3)

Verspätet eingereichte Änderungsanträge brauchen nicht berücksichtigt zu werden (siehe T 406/86).

Zu geänderten Unterlagen siehe H-III, 2.

5. Zusätzliche Recherche

Die Einspruchsabteilung kann in Ausnahmefällen wie die Prüfungsabteilung von sich aus zum Stand der Technik neues Material nennen und in ihrer späteren Entscheidung berücksichtigen (siehe C-IV, 7.4). In der Regel wird jedoch, da der Patenterteilung bereits eine Recherche des Anmeldungsgegenstands durch die Recherchenabteilung, die Prüfungsabteilung und gewöhnlich auch durch den/die Einsprechenden vorausgegangen ist, eine zusätzliche Recherche nicht durchgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen wird eine zusätzliche Recherche durch die Einspruchsabteilung veranlasst. Ein solcher Fall könnte z. B. gegeben sein, wenn sich das wesentliche Patentbegehren im Einspruchsverfahren auf Merkmale eines abhängigen Patentanspruchs von ursprünglich untergeordneter Bedeutung, auf Merkmale, die bisher nicht im Patentanspruch, sondern nur in der Beschreibung standen, auf Einzelelemente einer Kombination oder auf Unterkombinationen verschiebt und Anlass zu der Vermutung besteht, dass sich die ursprüngliche Recherche nicht auf diese Merkmale erstreckt hat, und wenn bedeutsame Dokumente unter den in C-IV, 7.4 genannten Gesichtspunkten nicht schnell gefunden werden können.

6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung

Zur Prüfung kurz vor und in der mündlichen Verhandlung und zu deren Durchführung im Einzelnen siehe E-III, 8.

7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

Art. 116 (1)
Regel 117

Sofern die Einspruchsabteilung die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung von Amts wegen (siehe E-III, 4 und weiter unten) oder eine Beweisaufnahme, selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-IV), nicht für sachdienlich erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteiligten auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-III, 2) vorliegt, ist im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Eine Verpflichtung zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor einer Entscheidung besteht in diesem Fall nicht.

Wird der Fall im schriftlichen Verfahren entschieden, so können Eingaben, die eingereicht werden, nachdem die Entscheidung bereits zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wurde, nicht mehr berücksichtigt werden, da die Abteilung ab diesem Zeitpunkt die Entscheidung nicht mehr ändern kann (siehe G 12/91), außer in dem in Regel 140 vorgesehenen begrenzten Umfang (siehe H-VI, 3.1).

Unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2), die Zurückweisung des Einspruchs (siehe D-VIII, 1.3) oder die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (siehe D-VIII, 1.4) entschieden werden.

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang darf erst ergehen, wenn das Einverständnis des Patentinhabers zu der neuen Fassung vorliegt, auf deren Grundlage die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und der Einsprechende in angemessener Weise Gelegenheit gehabt hat, zu dieser Fassung Stellung zu nehmen. *Art. 113*

Beide Erfordernisse können im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erfüllt werden, in der die Einspruchsabteilung die Fassung einschließlich der geänderten Beschreibung sowie gegebenenfalls der geänderten Zeichnungen erstellt. Im schriftlichen Verfahren wird dem Einsprechenden die notwendige Gelegenheit zur Stellungnahme zur Neufassung des Patents, auf deren Grundlage die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, anlässlich eines Bescheids an die Beteiligten gegeben. Nach Vorliegen dieser Voraussetzungen ist eine gesonderte Mitteilung nach Regel 82 (1) weder erforderlich noch zweckmäßig (G 1/88).

Ist die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang möglich, bemüht sich die Einspruchsabteilung, die Zustimmung des Patentinhabers zu der Fassung herbeizuführen, in der das Patent aufrechterhalten werden kann, und gibt dem Einsprechenden Gelegenheit zur Stellungnahme. Damit sind die Voraussetzungen für eine Zwischenentscheidung gegeben.

Sind diese Voraussetzungen noch nicht erfüllt, so hat, wenn keine mündliche Verhandlung stattfindet, ein Bescheid nach Art. 101 (1) zu ergehen. Das gilt auch für den Fall, dass zwar grundsätzlich geklärt ist, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, jedoch eine vollständige, vom Patentinhaber konkret gebilligte Fassung noch nicht vorliegt.

Das Einverständnis des Patentinhabers zu einer geänderten Fassung des Patents muss nicht in einer gesonderten, ausdrücklichen Erklärung abgegeben werden; es kann sich auch aus den Umständen ergeben, insbesondere daraus, dass er die geänderte Fassung eingereicht oder beantragt hat. Dies gilt auch für Fassungen, die zum Gegenstand eines Hilfsantrags gemacht wurden. (Zur Abfassung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung siehe E-III, 8.11 und 8.11.1).

Das Einverständnis des Patentinhabers kann auch im Wege einer Mitteilung nach Regel 82 (1) eingeholt werden, in der die Einspruchsabteilung den Beteiligten mitteilt, "in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt", und sie auffordert, "innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind." Erhebt der Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die so mitgeteilte Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt. *Regel 82 (1)*

Eine Mitteilung nach Regel 82 (1) kann auch gesendet werden, wenn die Einspruchsabteilung noch Änderungen in der vom Patentinhaber konkret gebilligten Fassung der vollständigen Unterlagen, zu der der Einsprechende Stellung nehmen konnte, für erforderlich hält. Solche Änderungen dürfen jedoch gegenüber der zuletzt vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung nur unbedingt notwendig erscheinende redaktionelle Änderungen sein. Die Einspruchsabteilung weist gegebenenfalls auf solche Änderungen hin und begründet deren Notwendigkeit, falls sich die Änderungen nicht von selbst verstehen.

Erhebt der Patentinhaber innerhalb der mit Bescheid oder gegebenenfalls in einer Mitteilung nach Regel 82 (1) gesetzten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das Verfahren fortgesetzt. Das europäische Patent kann im weiteren Verfahren widerrufen werden, wenn der Patentinhaber nicht mit der Fassung einverstanden ist und trotz Aufforderung keine neuen, sachgerecht geänderten Unterlagen einreicht.

Erhebt ein Einsprechender Einwendungen gegen die ihm mitgeteilte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so setzt die Einspruchsabteilung die Prüfung fort, wenn sie der Auffassung ist, dass das EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der zunächst vorgesehenen Fassung entgegensteht.

7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent aufgrund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann, und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu den Gründen zu äußern, die für die Aufrechterhaltung des Patents maßgebend sind, so erlässt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt wird, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen.

Kann das Patent nur aufgrund eines Hilfsantrags aufrechterhalten werden, so ist in der Entscheidung zu begründen, warum die Fassung des Hauptantrags (und etwaiger höherrangiger Hilfsanträge) die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt (siehe E-X, 2.9, H-III, 3.4.1 und H-III, 3.4.2).

Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechenden aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffenen Einspruchsgründe zu begründen ist, wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen. Die Entscheidung ergeht in allen Fällen der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklärt oder sich dazu nicht geäußert hat. Im ersten Fall ist die Entscheidung relativ kurz und beschränkt sich auf die Feststellung, dass der Einsprechende die hinsichtlich des Widerrufs des Patents ursprünglich geltend gemachten Gründe

gegenüber dem Patent in der geänderten Fassung nicht mehr aufrechterhalten hat. Wird diese Entscheidung nicht angefochten, so ist die in ihr getroffene Feststellung rechtskräftig, sodass die Unterlagen nicht mehr geändert werden können.

Durch den Erlass dieser Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge einer Änderung der Fassung im Beschwerdeverfahren erspart werden. Dennoch handelt es sich um eine Erteilungsentscheidung im Sinne von G 1/10, und Berichtigungen können nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen der Regel 140 beantragt werden (siehe H-VI, 3.1).

7.2.3 Anforderung der Veröffentlichungsgebühr, der Übersetzungen und einer formal korrekten Fassung der geänderten Textpassagen

Regel 82 (2)

Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung oder wenn die geänderte Fassung, in der das Patent aufrechtzuerhalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurde, fordert der Formalsachbearbeiter den Patentinhaber auf,

– innerhalb von drei Monaten die Gebühr für die Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift zu entrichten,

– Übersetzungen der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind, und

– eine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der geänderten Textpassagen einzureichen, wenn in der mündlichen Verhandlung die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nach Art. 101 (3) a) und 106 (2) oder die Entscheidung der Beschwerdekammer nach Art. 111 (2) auf Unterlagen gestützt war, die nicht der Regel 50 (1) entsprechen (siehe E-III, 8.7).

Enthält das europäische Patent in geändertem Umfang unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten, so ist eine Übersetzung für alle Sätze der Patentansprüche – in der dem Patentinhaber mitgeteilten Fassung – in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 82 (2) und (3)
Art. 2 (1) Nr. 9 GebO

Wird der Aufforderung in Absatz 1 "nicht rechtzeitig" entsprochen, so können die Handlungen noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist die vorgeschriebene Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Wird eine der Handlungen auch nicht innerhalb der Nachfrist vorgenommen, so erlässt der Formalsachbearbeiter eine Entscheidung auf Widerruf des Patents gemäß Regel 82 (3).

8. Antrag auf Aussetzung des Einspruchsverfahrens

Beantragt eine Partei die Aussetzung des Einspruchsverfahrens allein aus dem Grund, dass für ein Familienmitglied (z. B. eine Stammanmeldung) ein Beschwerde- oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist, so wird diesem

Antrag nicht stattgegeben. Die Partei erhält eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, in der diese ihre Absicht begründet, dem Antrag nicht stattzugeben. Diese Mitteilung ist keine beschwerdefähige Entscheidung gemäß Art. 106 (1) oder (2).

Findet eine mündliche Verhandlung statt und wird der Antrag aufrechterhalten, geht die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung darauf ein und gibt den Parteien damit Gelegenheit, sich zu äußern. Nach der mündlichen Erörterung einer Verfahrensaussetzung entscheidet die Einspruchsabteilung über den Antrag.

Gründe für eine Aussetzung oder Unterbrechung von Verfahren werden erläutert unter E-VII, 1 bis E-VII, 3.

Kapitel VII – Einzelheiten und Besonderheiten des Verfahrens

1. Reihenfolge der Bearbeitung

1.1 Grundsatz

Die Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs und die Vorbereitung der Einspruchsprüfung sind unverzüglich nach Zuleitung des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter bzw. die Einspruchsabteilung vorzunehmen (siehe D-IV, 1 bzw. 3 und D-V, 1 und 2).

Kann die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens aufgrund ihrer Geschäftslage nicht jeden vorliegenden Einspruch unverzüglich bearbeiten, so ist für die Reihenfolge der Bearbeitung grundsätzlich der Tag des Eingangs der innerhalb einer gesetzten Frist zuletzt von einem Beteiligten eingegangenen Stellungnahme, jedoch spätestens das Datum des Fristablaufs maßgebend. Schriftsätze, die unaufgefordert oder ohne vorausgegangene amtliche Fristsetzung auf amtliche Mitteilungen oder Bescheide unter Fristsetzung eingehen, beeinflussen die Reihenfolge der Bearbeitung nicht, es sei denn, diese Schriftsätze machen eine erneute baldige Zustellung mit Fristsetzung erforderlich.

1.2 Ausnahmen

Abweichend von D-VII, 1.1 sind Einsprüche vorrangig zu bearbeiten,

i) wenn das vorangegangene Prüfungsverfahren weit überdurchschnittlich lange gedauert hat,

ii) wenn sich das Einspruchsverfahren bereits über eine weit überdurchschnittlich lange Zeit hingezogen hat,

iii) wenn ein Beteiligter einen begründeten Antrag auf Beschleunigung des Verfahrens in einem Fall eingereicht hat, in dem beim Einheitlichen Patentgericht oder bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig ist, oder wenn das EPA vom Einheitlichen Patentgericht, von einem nationalen Gericht oder einer zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (siehe die Mitteilung des EPA vom 24. April 2023, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023, 9; siehe E-VIII, 5),

iv) wenn von der Entscheidung über den Einspruch die Bearbeitung anderer Sachen, z. B. europäischer Teilanmeldungen, abhängig ist oder

v) wenn der nächste Bearbeitungsvorgang nur einen geringen Zeitaufwand erfordert.

2. Anforderung von Unterlagen

Regel 83

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen einzureichen. Diese Unterlagen brauchen nur in einem Exemplar eingereicht zu werden. Sind solche Unterlagen nicht beigefügt und werden sie auch nach Aufforderung des Formalsachbearbeiters nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

Bei der Anwendung dieser Bestimmung wird dem angestrebten Ziel einer Straffung des Verfahrens ebenso Rechnung getragen wie dem Umstand, dass die Berücksichtigung offensichtlich relevanter Ausführungen im allgemeinen Interesse liegt.

Regel 53 (3)

Stellt sich im Laufe des Einspruchsverfahrens heraus, dass die frühere Anmeldung, deren Priorität das angegriffene Patent in Anspruch nimmt, nicht in einer Amtssprache des europäischen Patentamts abgefasst ist und dass die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit des Gegenstands des Patents relevant ist, so fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung, auf deren Grundlage das angegriffene Patent erteilt wurde, eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Zum Verfahren, mit dem der Patentinhaber aufgefordert wird, eine solche Übersetzung bzw. Erklärung einzureichen, siehe A-III, 6.8 und F-VI, 3.4. Eine solche Aufforderung ergeht nicht, wenn die Übersetzung der früheren Anmeldung bzw. die Erklärung dem Europäischen Patentamt zugänglich war und gemäß Regel 53 (2) in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

Reicht der Patentinhaber die erforderliche Übersetzung bzw. Erklärung nicht fristgerecht ein, so geht der Prioritätsanspruch verloren und das Dokument (bzw. die Dokumente) wird (werden) zu Stand der Technik nach Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) und damit für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant (siehe A-III, 6.8.3). Der Patentinhaber wird über den Rechtsverlust unterrichtet (siehe A-III, 6.11). Als Rechtsmittel stehen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 und Regel 136 (siehe E-VIII, 3) und die Beantragung einer Entscheidung nach Regel 112 (2) (siehe E-VIII, 1.9.3) zur Verfügung.

3. Einheit des europäischen Patents

3.1 Allgemeines

Art. 118

Die Einheit des europäischen Patents wird im Einspruchsverfahren durch verschiedene Patentinhaber für verschiedene benannte Vertragsstaaten nicht beeinträchtigt, weil diese als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe D-I, 6, Absätze 2 und 3).

Insbesondere ist die Fassung des europäischen Patents für alle benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern im EPÜ nichts anderes vorgeschrieben ist (siehe D-VII, 3.2 und H-III, 4).

3.2 Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents

Die Einheit des europäischen Patents im Einspruchsverfahren wird beeinträchtigt, wenn der bisherige Patentinhaber und der im Fall des Art. 99 (4) in Bezug auf einen bestimmten Vertragsstaat an seine Stelle tretende Berechtigte nicht als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe D-I, 6). In einem solchen Fall muss das Einspruchsverfahren für die verschiedenen Patentinhaber getrennt durchgeführt werden. Da von den beiden Patentinhabern unterschiedliche Anträge (z. B. bezüglich geänderter Patentansprüche) gestellt werden können, ist ein unterschiedlicher Ausgang beider Einspruchsverfahren möglich, beispielsweise hinsichtlich der Fassung des europäischen Patents oder des Schutzumfangs.

4. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

4.1 Aussetzung des Verfahrens

Weist ein Dritter dem EPA während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Patentinhaber ein Verfahren eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des Art. 61 (1) zu erwirken, was durch eine entsprechende Bestätigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt die Rechtsabteilung das Einspruchsverfahren nach Regel 14 (1) aus, es sei denn, dass der Dritte einer Fortsetzung zustimmt. Diese Zustimmung ist dem EPA schriftlich zu erklären und ist unwiderruflich. Die Aussetzung erfolgt aber erst, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. *Regel 78 (1)*

Wird während der Einspruchsfrist ein Verfahren im Sinne des Art. 61 (1) eingeleitet, ist eine Aussetzung des Verfahrens nur möglich, wenn ein Einspruch eingelegt wurde. Gegebenenfalls muss der Dritte selbst einen Einspruch einlegen, um von einer Aussetzung nach Regel 78 zu profitieren.

Der Tag der Aussetzung und der Tag der Fortsetzung des Verfahrens werden im Europäischen Patentregister eingetragen. Die Beteiligten des Einspruchsverfahrens werden von der Anordnung der Aussetzung in Kenntnis gesetzt.

4.1.1 Zeitpunkt der Aussetzung des Verfahrens

Das Verfahren wird an dem Tag ausgesetzt, an dem das EPA den Nachweis erhält, dass ein Verfahren gegen den Patentinhaber eingeleitet wurde. Die Anforderungen an eine wirksame Einleitung eines solchen Verfahrens richten sich nach dem nationalen Recht (J 7/00).

4.1.2 Rechtscharakter und Wirkungen der Verfahrensaussetzung

Die Verfahrensaussetzung ist eine vorläufige Verfahrenshandlung sui generis, die als vorbeugende Maßnahme zur Wahrung möglicher Rechte eines Dritten unmittelbare Wirkung entfaltet (J 28/94; J 15/06).

Der Patentinhaber wird nicht gehört, kann aber eine beschwerdefähige Entscheidung über die Verfahrensaussetzung beantragen.

Die Aussetzung bewirkt, dass das Verfahren in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand, d. h. weder

das EPA noch die Parteien können wirksam Rechtsakte vornehmen (J 38/92).

Ein automatischer Abbuchungsauftrag verliert seine Wirkung mit dem Tag, an dem eine Aussetzung des Verfahrens wirksam wird (siehe Nummer 11.1 c) VAA – Anhang A.1 zu den VLK, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022, S. 35). Soll nach der Fortsetzung des Verfahrens wieder das automatische Abbuchungsverfahren genutzt werden, so muss ein neuer automatischer Abbuchungsauftrag eingereicht werden.

4.2 Fortsetzung des Verfahrens

Der Tag, an dem das Verfahren fortgesetzt wird, und die Rechtsgrundlage für die Fortsetzung sind den Beteiligten des Einspruchsverfahrens mitzuteilen.

4.2.1 Fortsetzung nach einer rechtskräftigen Entscheidung

Regel 14 (2)
Regel 78 (1)

Das Verfahren wird fortgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Art. 61 (1) ergangen ist. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren frühestens drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, der Dritte beantragt die Fortsetzung.

4.2.2 Fortsetzung unabhängig vom Stand des nationalen Verfahrens

Regel 14 (3)
Regel 78 (1)

Mit der Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens oder später kann die Rechtsabteilung einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem sie beabsichtigt, das Einspruchsverfahren ohne Rücksicht auf den Stand des nationalen Verfahrens fortzusetzen.

Anders als bei der Aussetzung steht die Entscheidung über die Fortsetzung des Verfahrens im Ermessen der Rechtsabteilung. Die Rechtsabteilung hat dieses Ermessen im Hinblick auf die Interessen der Beteiligten in Bezug auf die weitere Aussetzung bzw. Fortsetzung des Verfahrens auszuüben (J 33/03). Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Dauer der Aussetzung und der Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens vor nationalen Gerichten. Ferner ist zu prüfen, ob eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar ist.

4.3 Hemmung der Fristen

Regel 14 (4)
Regel 78 (1)

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

Beispiel:

Am 7. November 2023 verschickt das EPA eine Mitteilung nach Regel 82 (2) zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung. Nach Regel 126 (2) und Regel 131 (2) gilt diese Mitteilung als an dem Tag zugestellt, auf den sie datiert ist, also am 7. November 2023 (ABl. EPA 2023, A29). Die Dreimonatsfrist für die Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr und die Einreichung der Übersetzung von

geänderten Ansprüchen beginnt am Tag nach Zustellung der Mitteilung, d. h. am 8. November 2023 zu laufen und endet am 7. Februar 2024.

Wenn die Rechtsabteilung das Verfahren am 30. November 2023 nach Regel 78 (1) aussetzt, ist von der Dreimonatsfrist vor der Aussetzung des Verfahrens der Zeitraum vom 8. November 2023 bis 29. November 2023 abgelaufen, d. h. 22 Tage sind bereits verstrichen, und es verbleiben noch acht Tage und zwei Monate. Da die verbleibende Frist mehr als zwei Monate beträgt, läuft sie nach Regel 78 (1) und Regel 14 (4) nach der Wiederaufnahme des Verfahrens weiter.

Wenn also die Rechtsabteilung das Verfahren am 23. Februar 2024 wiederaufnimmt, läuft die Frist für die Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr und für die Einreichung der Übersetzung der Ansprüche aus den folgenden Gründen bis zum 2. Mai 2024:

i) Der Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Rechtsabteilung (23. Februar 2024) ist der erste Tag, an dem die verbleibende Frist wieder zu laufen beginnt (Regel 131 (2) findet keine Anwendung).

ii) Zunächst werden die verbleibenden Tage, dann die verbleibenden Monate hinzugezählt: in dem Beispiel ergibt sich aus acht Tagen ab dem 23. Februar 2024 (einschließlich) der 1. März 2024, und zählt man weitere zwei Monate hinzu, führt dies zum Ablauf der verbleibenden Frist am 1. Mai 2024.

iii) Da Regel 134 (1) auch auf die verbleibende Frist Anwendung findet und am 1. Mai 2024 in München und Berlin keine Post zugestellt wird (Feiertag), verlängert sich die Frist bis zum 2. Mai 2024.

4.4 Zuständige Abteilung

Die Rechtsabteilung ist für das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers zuständig (siehe den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600). *Art. 20*

5. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84

5.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents

Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so muss das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem die Einspruchsabteilung dem Einsprechenden den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat. Der Nachweis des Erlöschens ist in der Regel durch Vorlage von Auszügen aus den Patentregistern der benannten Vertragsstaaten zu führen. *Regel 84 (1)*

Der Verzicht bzw. das Erlöschen des Patents gilt ex nunc (d. h. vom Datum des Verzichts bzw. Erlöschens an existiert der Patentschutz nicht mehr), während der Widerruf ex tunc gilt (d. h. die Wirkungen des Patents gelten

als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 68)). Der Einsprechende kann also durchaus auch bei Erlöschen oder Verzicht ein Interesse an einem Widerruf haben.

Hat der Patentinhaber im Falle eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens vor den zuständigen Behörden in den benannten Staaten auf alle Rechte aus dem Patent gegenüber jedem von Anfang an verzichtet oder geht innerhalb der Frist kein Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens ein, so wird das Einspruchsverfahren eingestellt. Die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens wird den Beteiligten zugestellt.

Eine Erklärung des Patentinhabers, aus der unmissverständlich hervorgeht, dass er an der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr interessiert ist, wird unabhängig von der Formulierung als Antrag auf Widerruf des Patents betrachtet (T 237/86). Näheres zu diesem Verfahren siehe D-VIII, 1.2.5.

5.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit

Regel 84 (2)

Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschäftsfähigkeit, so kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden, beispielsweise wenn die Erbenermittlung oder die Bestellung eines neuen gesetzlichen Vertreters das Verfahren ungebührlich lange verzögern würde. Diese Bestimmung findet nicht nur bei Vorliegen eines einzigen Einspruchs Anwendung. Sie gilt auch für den Fall, dass nicht alle Einsprechenden verstorben sind oder ihre Geschäftsfähigkeit verloren haben.

Die Einspruchsabteilung setzt das Verfahren z. B. dann fort, wenn der Patentinhaber auf den Einspruch hin Änderungen des Patents eingereicht hat (siehe T 560/90). Sie setzt es auch dann fort, wenn sie nach dem Stand des Einspruchsverfahrens der Auffassung ist, dass dieses voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des oder der betreffenden Einsprechenden und ohne aufwendige eigene Ermittlungen zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen wird (siehe T 197/88).

Dem Patentinhaber und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten wird mitgeteilt, dass das Verfahren fortgesetzt wird, oder das Verfahren wird eingestellt und die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens den Beteiligten zugestellt.

5.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs

Regel 84 (2)

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle Einsprüche zurückgenommen werden. Für die Entscheidung darüber, ob das Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die gleichen Grundsätze wie unter D-VII, 5.2.

6. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Art. 105
Regel 89

Der vermeintliche Patentverletzer (siehe D-I, 5) kann den Beitritt zum Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklären, an dem die Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde bzw. an dem er die Klage auf gerichtliche Feststellung, dass er das Patent nicht verletze, erhoben hat. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist

erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist.

Ein Beitritt ist möglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Ein Dritter kann nur dann Verfahrensbeteiligter werden, wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur Entscheidung führenden Verfahren Beteiligter innerhalb der Beschwerdefrist Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig (siehe G 4/91 und G 1/94).

Ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden und zulässig, so wird er als Einspruch behandelt, der auf jeden der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann (siehe G 1/94). Dies bedeutet, dass ein in einer beliebigen Phase des erstinstanzlichen Verfahrens Beitretender grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muss das Verfahren gegebenenfalls fortgesetzt werden, damit diese angemessen berücksichtigt werden können. In allen anderen Fällen hat die Einspruchsabteilung darauf zu achten, dass das Verfahren durch den Beitritt nicht verzögert wird.

Wird die Beitrittserklärung in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht, z. B. wenn bereits eine mündliche Verhandlung anberaumt ist, so kann die Einspruchsabteilung auf den Erlass der Mitteilungen nach Regel 79 (1) bis (3) verzichten. Die Einführung eines neuen Einspruchsgrunds so spät im Verfahren kann dazu führen, dass die mündliche Verhandlung verschoben wird. *Regel 79 (4)*

Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen und zur beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag siehe E-VIII, 5 und 6.

Die Beitrittserklärung ist schriftlich abzufassen und zu begründen und muss enthalten: *Regel 89 (2)*

i) eine Beitrittsbegründung sowie einen entsprechenden Nachweis; das den Beitritt begründende Verfahren muss darauf ausgerichtet sein, als abschließendes Rechtsergebnis festzustellen, dass eine Verletzung vorliegt (bzw. nicht vorliegt). Beweissicherungsverfahren, die dazu dienen, einer Partei die Einleitung eines gesonderten Verletzungsverfahrens zu ermöglichen, sind in dieser Hinsicht nicht ausreichend (siehe T 439/17); *Art. 105 (1)*

ii) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des vermeintlichen Patentverletzers. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen in jedem Fall alle *Regel 76 (2) a)* *Regel 41 (2) c)*

maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschließlich der Hausnummer enthalten. Vermeintliche Patentverletzer (natürliche oder juristische Personen) mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, die ohne zugelassenen Vertreter handeln, können eine von ihrem Wohnsitz abweichende Zustellanschrift verwenden. Dabei muss es sich um die Anschrift des vermeintlichen Patentverletzers selbst handeln. Post kann nicht an andere (natürliche oder juristische) Personen geschickt werden, weil dafür eine gültige Form der Vertretung nach Art. 133 und 134 erforderlich ist. Es wird empfohlen, die Telefonnummer anzugeben (siehe D-IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

Regel 76 (2) b) iii) die Nummer des europäischen Patents, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist, dem beigetreten wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe D-IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2);

Regel 76 (1)
Regel 76 (2) c) iv) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das angegriffene europäische Patent Einspruch durch Beitritt eingelegt und auf welche Gründe der Einspruch durch Beitritt gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel mit einer Darlegung der Gründe, d. h. der Argumente (siehe D-IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2);

Regel 76 (2) d) v) falls ein Vertreter des vermeintlichen Patentverletzers bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts ii) (siehe D-IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Regel 77 (1) Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Beitritts, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus D-IV, 1 ersichtlich.

7. Veröffentlichung einer neuen Patentschrift

Art. 103 Ist das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden, so gibt das EPA so bald wie möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind.

Regel 87 Regel 74 ist auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden.

8. Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5)

Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 finden nach wie vor Anwendung auf Patente, die auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte Patentanmeldungen erteilt werden. Für die Neuheitsprüfung gemäß Art. 54 (3) ist daher zu berücksichtigen, welche Staaten benannt sind (siehe H-III, 4.2).

Art. 54 (5) ist nur anzuwenden, wenn die Entscheidung über die Erteilung des betreffenden Patents ab dem 13. Dezember 2007 ergangen ist (Sonderausgabe Nr. 1, ABl. EPA 2007, 197). Ist die Entscheidung über die

Erteilung vor diesem Datum (dem Inkrafttreten des EPÜ 2000) ergangen, so ist für eine zweite oder weitere medizinische Verwendung nur die schweizerische Anspruchsform zulässig (sofern diese Ansprüche allen übrigen Erfordernissen des Übereinkommens genügen).

Bei europäischen oder internationalen Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist, darf ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, nicht mehr in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden (siehe G 2/08, ABl. EPA 2010, 514 sowie G-VI, 6.1).

Beispiele:

Datum des Inkrafttretens des EPÜ 2000: 13.12.2007

Auf der Entscheidung über die Erteilung des Patents EP 1 ist im obersten Feld der 13.12.2007 und in der Fußzeile der 7.12.2007 eingetragen.

EP 1 hat drei Ansprüche.

Anspruch 1: Erzeugnis X

Anspruch 2: Erzeugnis X zur medizinischen Verwendung

Anspruch 3: Erzeugnis X zur Behandlung von Asthma

2008 wird ordnungsgemäß Einspruch eingelegt, wobei gemäß Art. 54 (2) das Dokument des Stands der Technik D1 angeführt wird, in dem das Erzeugnis X und seine therapeutische Verwendung zur Behandlung von Schmerzen und insbesondere Kopfschmerzen beschrieben wird.

Die Situation ist folgende:

Gemäß G 12/91 und J 7/96 (veröffentlicht im ABl. EPA 1999, 443) ist der Tag, an dem die Entscheidung über die Erteilung des Patents getroffen wurde, der Tag der Abgabe der Entscheidung über die Erteilung an die interne Poststelle des EPA – in diesem Fall also der 7.12.2007.

Daraus folgt, dass EP 1 mit seinen medizinischen Verwendungsansprüchen gemäß den Vorschriften behandelt wird, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13.12.2007 anwendbar waren. Art. 54 (5) findet auf EP 1 also keine Anwendung.

Im Einspruchsverfahren gegen EP 1 ist daher keiner der Ansprüche 1 - 3 mehr zulässig. Die Ansprüche 1 und 2 sind nicht neu, und Anspruch 3 liegt nicht in der für die zweite medizinische Verwendung erforderlichen schweizerischen Form vor (G 1/83). Der Inhaber von EP 1 müsste demnach auf die Ansprüche 1 und 2 verzichten und Anspruch 3 folgendermaßen umformulieren: "Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Asthma".

Wäre der Tag, an dem die Entscheidung über die Erteilung an die interne Poststelle des EPA weitergeleitet wurde, der 13.12.2007 oder später gewesen, hätte Art. 54 (5) Anwendung gefunden und die im Beispiel genannte Fassung des Anspruchs 3 von EP 1 hätte in der erteilten Fassung beibehalten werden können.

Beispiel für kollidierenden Stand der Technik:

Im Mai 2012 wird im Patentblatt der Hinweis auf die Erteilung des Patents EP 1 veröffentlicht. Die entsprechende Patentanmeldung wurde am 10.12.2007 eingereicht, benannt wurden FR, DE, GB, IT und ES. Es wurde keine Priorität beansprucht. Neun Monate nach dem Hinweis auf die Erteilung wird Einspruch eingelegt. Einer der Neuheitseinwände bezieht sich nach Art. 54 (3) auf die europäische Patentanmeldung EP 2, die am 18.12.2007 veröffentlicht wurde, deren wirksamer Prioritätstag der 16.6.2006 ist und in der FR, DE und GB wirksam benannt werden. 2013 findet die mündliche Verhandlung statt.

Die Situation ist folgende:

EP 1 wurde auf eine Patentanmeldung erteilt, die vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 (nämlich am 10.12.2007) eingereicht wurde. Was Art. 54 (3) betrifft, ist nach den Bestimmungen zu verfahren, die bis zu diesem Tag anwendbar waren. Das heißt in diesem Fall, dass Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 (im Jahr 2013) noch Anwendung finden. Was die Neuheit betrifft, ist EP 2 deshalb nur für die benannten Staaten FR, DE und GB relevant, nicht hingegen für IT und ES.

Wenn EP 1 im oben beschriebenen Fall am 13.12.2007 eingereicht worden wäre, hätten Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 bei der Neuheitsprüfung nach Art. 54 (3) keine Anwendung mehr gefunden. EP 2 wäre dann neuheitsrelevanter Stand der Technik für EP 1 als Ganzes, ohne Rücksicht auf gemeinsame Benennungen.

Kapitel VIII – Entscheidungen der Einspruchsabteilung

Allgemeines über Entscheidungen wird in E-X behandelt.

1. Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch

1.1 Allgemeines

Die Einspruchsabteilung entscheidet abschließend über den Einspruch dadurch, dass sie das europäische Patent widerruft oder den Einspruch zurückweist oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt. Wird der einzige zulässige Einspruch oder werden alle zulässigen Einsprüche zurückgenommen und ist die Einspruchsabteilung aufgrund der Aktenlage der Auffassung, dass kein Anlass zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen besteht, so wird das Verfahren mit einer förmlichen Entscheidung eingestellt (Regel 84 (2) Satz 2).

1.2 Widerruf des europäischen Patents

1.2.1 Widerruf aus sachlichen Gründen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass wenigstens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das europäische Patent nach Art. 101 (2), erster Satz. Ist sie im analogen Fall der Ansicht, dass das im Einspruchsverfahren geänderte Patent den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, so widerruft sie es nach Art. 101 (3) b).

Art. 101 (2) und (3) b)

Zum Widerruf wegen fehlenden Einverständnisses des Patentinhabers mit der vorliegenden Fassung siehe D-VI, 2.2 und D-VIII, 1.2.5.

1.2.2 Widerruf wegen fehlender Veröffentlichungsgebühr, fehlender Übersetzung oder formal nicht korrekter Fassung der geänderten Textpassagen

Hat der Patentinhaber nach Regel 82 (2) in Verbindung mit Regel 82 (3)

Regel 82 (3)

i) die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet,

ii) die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind, nicht rechtzeitig eingereicht (siehe D-VI, 7.2.3) oder

iii) eine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der geänderten Textpassagen nicht rechtzeitig eingereicht (siehe E-III, 8.7.3),

so wird das europäische Patent widerrufen.

1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters

Regel 142 (3) a)

Wird nach Unterbrechung des Einspruchsverfahrens nach Regel 142 (1) c) von einem Patentinhaber ohne Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten innerhalb der Zweimonatsfrist der Regel 142 (3) a) keine Anzeige über die Bestellung des neuen Vertreters eingereicht (siehe E-VII, 1.4 i)), so wird das europäische Patent widerrufen.

1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf

Der Widerruf des europäischen Patents ist in den in D-VIII, 1.2.2 und 1.2.3 genannten Fällen auch dann auszusprechen, wenn zwischen dem Ablauf der Frist und dem Erlass der Entscheidung die versäumte Handlung nachgeholt worden ist, es sei denn, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung vorliegt. Dann ist zunächst über diesen zu entscheiden.

1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent nach Art. 101 zu widerrufen (siehe T 203/14 und T 2405/12). Dies gilt auch, wenn der Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt.

Erklärt ein Patentinhaber dem EPA gegenüber eindeutig, dass er auf sein Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents verstanden (siehe T 237/86). Ist der Antrag des Patentinhabers nicht eindeutig, so erhält dieser die Möglichkeit, den Widerruf des Patents zu beantragen oder zu erklären, dass er der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Dies führt zum Widerruf des Patents.

1.3 Zurückweisung des Einspruchs

Art. 101 (2)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.

1.4 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

1.4.1 Erlass der Entscheidung

Art. 101 (3) a)
Regel 82 (1) und (2)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so erlässt sie eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang.

Der Endentscheidung geht das Verfahren gemäß D-VI, 7.2.1 bis 7.2.3 voraus.

1.4.2 Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung

In der Entscheidung ist die der Aufrechterhaltung zugrunde liegende geänderte Fassung des europäischen Patents anzugeben. *Regel 82 (4)*

2. Sonstige Entscheidungen

2.1 Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts

Zum Einspruch siehe D-IV, 3 und 5.5 und zum Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers siehe D-IV, 5.6 und D-VII, 6.

2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen

Diese Entscheidungen werden in E-X, 3 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geänderten Unterlagen siehe D-VI, 7.2.2.

2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 1.9.3 behandelt. *Regel 112 (2)*

2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 3.3 behandelt.

2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens

Diese Entscheidung wird in D-VII, 5 und in D-VIII, 1.1 behandelt.

Kapitel IX – Kosten

1. Kostenauferlegung

1.1 Allgemeines

Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst. Die Einspruchsabteilung kann aber, wenn dies der Billigkeit entspricht, eine andere Verteilung von Kosten anordnen, die durch eine Beweisaufnahme, eine mündliche Verhandlung oder andere Umstände entstanden sein können. *Art. 104 (1)* *Regel 88*

Der Begriff "Beweisaufnahme" umfasst jegliche Form der Beweisaufnahme durch die Einspruchsabteilung. Dazu gehören unter anderem die Vorlage von Urkunden, die Abgabe schriftlicher Erklärungen unter Eid und die Vernehmung von Zeugen (siehe T 117/86).

1.2 Entscheidung über die Verteilung der Kosten

Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Sie ist ein Teil der Hauptentscheidung und ist in die Formel der Entscheidung aufzunehmen. *Regel 88 (1)*

In der Entscheidung wird nur die Verpflichtung des oder der Beteiligten zur Kostentragung ausgesprochen. Die tatsächlichen Beträge, die ein Beteiligter dem anderen zu erstatten hat, sind Gegenstand in der Entscheidung über die Kostenfestsetzung (siehe D-IX, 2).

Eine Erklärung, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben, kann in die Gründe der Entscheidung über den Einspruch aufgenommen werden und muss erfolgen, wenn ein Beteiligter einen Kostenantrag gestellt hat, den die Einspruchsabteilung nicht für gerechtfertigt hält.

Über die Kosten kann die Einspruchsabteilung von Amts wegen entscheiden, auch wenn kein Kostenantrag gestellt ist.

Bei Fehlen einer ausdrücklichen Entscheidung über die Kostenverteilung hat jeder am Verfahren Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

1.3 Zu berücksichtigende Kosten

Gegenstand der Kostenverteilung können nur die Kosten sein, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. *Regel 88 (1)*

Zu diesen Kosten gehören unter anderem: *Art. 104 (1)*

i) die Auslagen für Zeugen und Sachverständige sowie andere durch eine Beweisaufnahme verursachte Kosten;

ii) die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten, soweit sie sich auf die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme bezieht;

iii) die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten, soweit einer der Beteiligten das Verfahren unnötig verzögert hat oder Unterlagen verspätet eingereicht wurden, und

iv) die unmittelbaren Aufwendungen der Beteiligten, d. h. ihre Reisekosten zum Termin der mündlichen Verhandlung oder der Beweisaufnahme.

Kosten für überflüssige oder unerhebliche Beweismittel oder dergleichen können nicht Gegenstand einer Kostenverteilung sein.

In der Kostenverteilung gibt die Einspruchsabteilung möglichst klar und präzise an, welche Kosten anders verteilt und dem Berechtigten erstattet werden.

1.4 Prinzip der Billigkeit

Es entspricht der Billigkeit, dass die Einspruchsabteilung dann eine Verteilung der Kosten anordnet, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht, also die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Natürlich kann aber jeder sein Recht bzw. seine Interessen (z. B. der Patentinhaber sein Patent) mit allen im Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich zulässigen Mitteln verteidigen, also z. B. mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen beantragen.

Durch Säumnisse oder nicht sachgemäße Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel verursachte Kosten können somit dem veranlassenden Beteiligten auferlegt werden, auch wenn er im Einspruchsverfahren obsiegt hat. In Fällen höherer Gewalt (z. B. Abwesenheit bei einer mündlichen Verhandlung aufgrund einer plötzlichen schweren Erkrankung) wird in der Regel keine Kostenverteilung vorgenommen.

Beispiele für die mögliche Anwendung des Billigkeitsprinzips:

Dem Patentinhaber können die Kosten des Einsprechenden für die Vorbereitung einer anberaumten mündlichen Verhandlung auferlegt werden, wenn er auf das Patent erst kurz vor dem Verhandlungstermin verzichtet hat, obwohl die Aussichtslosigkeit aufgrund einer vom Einsprechenden entgegengehaltenen Druckschrift schon zum Zeitpunkt der Anberaumung offensichtlich war, also die leichtfertige Verhaltensweise des Patentinhabers allein von ihm zu vertreten war.

Entstehen den übrigen Beteiligten durch das verspätete Vorbringen eines diesem Beteiligten nachweislich oder offensichtlich bereits früher bekannten Stands der Technik, z. B. in Form einer eigenen Vorbenutzung, zusätzliche Kosten durch nochmalige mündliche Verhandlung, so können die dadurch unnötig entstandenen Kosten dem Beteiligten auferlegt werden, der diese durch sein verspätetes Vorbringen verschuldet hat.

Legt ein Beteiligter wichtige Tatsachen und Beweismittel ohne triftigen Grund verspätet vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so kann die Einspruchsabteilung dem ersteren Beteiligten die Kosten auferlegen.

2. Kostenfestsetzungsverfahren

2.1 Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung

Mit der Festsetzung der Kosten, die auf Antrag wenigstens eines Beteiligten an den Berechtigten erstattet werden, ist der Formalsachbearbeiter betraut. Der Antrag eines Beteiligten auf Kostenverteilung ist erst zulässig, wenn die Entscheidung über die Verteilung der Kosten rechtskräftig ist. *Art. 104 (2)* *Regel 88 (2)*

Dem Antrag sind eine Kostenberechnung und die zur Rechtfertigung der einzelnen Beträge dienenden Belege beizufügen. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, dass sie glaubhaft gemacht werden. *Regel 88 (2)*

Die vom Formalsachbearbeiter im Namen der Einspruchsabteilung vorgenommene Kostenfestsetzung wird den Beteiligten zugestellt. *Art. 119*

Zur Übertragung von Aufgaben auf Formalsachbearbeiter siehe D-II, 7.

2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung

Die Verfahrensbeteiligten können eine Überprüfung der Mitteilung des Formalsachbearbeiters über die Kostenfestsetzung veranlassen. Die Einspruchsabteilung erlässt dann eine beschwerdefähige Entscheidung.

Der Antrag auf eine solche Entscheidung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Mitteilung über die Kostenfestsetzung schriftlich beim EPA einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für den Antrag auf Erlass einer Entscheidung über die Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. *Regel 88 (3)*

Die Einspruchsabteilung entscheidet über den Antrag ohne mündliche Verhandlung. *Regel 88 (4)*

Jeder durch die abschließende Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerte Beteiligte kann dagegen Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn die festgesetzten Kosten höher sind als die Beschwerdegebühr. *Regel 97 (2)*

3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung

Jede unanfechtbare Entscheidung des EPA über die Festsetzung der Kosten ist in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats zu behandeln, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen. *Art. 104 (3)*

Unter "Entscheidung" im obigen Sinne ist auch die unanfechtbare Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung zu verstehen.

Kapitel X – Beschränkungs- und Widerrufsverfahren

1. Einleitung

Beschränkungs- und Widerrufsverfahren sind zentralisierte Ex-parte-Verfahren vor dem EPA, in denen der Patentinhaber entweder die Ansprüche seines erteilten Patents beschränken oder das ganze Patent in allen benannten Staaten widerrufen lassen kann. Vor allem das Beschränkungsverfahren ermöglicht eine Beschränkung des europäischen Patents in einem kurzen und einfachen Verfahren.

Anders als im Einspruchsverfahren ist der Zeitraum zwischen der Patenterteilung und der Antragstellung nicht befristet. Dementsprechend kann der Antrag jederzeit nach der Erteilung, nach dem Einspruchsverfahren oder sogar nach dem Erlöschen des Patents gestellt werden.

Über Beschränkungs- und Widerrufsanträge entscheidet die Prüfungsabteilung. Mit einzelnen Teilen des Verfahrens werden jedoch die Formalsachbearbeiter betraut (siehe Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6 und vom 23. November 2015, ABl. EPA 2015, A104). *Regel 91*

2. Mängelprüfung des Antrags

2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt

Bei Eingang eines Antrags auf Widerruf oder Beschränkung eines Patents prüft der Formalsachbearbeiter, ob *Art. 105a*

i) der Antrag beim EPA gestellt worden ist (Art. 105a (1)),

ii) nicht im Zeitpunkt der Antragstellung ein Einspruchsverfahren in Bezug auf das Patent anhängig ist (Art. 105a (2) und Regel 93 (1)),

iii) die erforderliche Gebühr entrichtet worden ist (Art. 105a (1) und Art. 2 (1) Nr. 10a GebO),

iv) in den Fällen, in denen der Antrag in einer Sprache nach Art. 14 (4) gestellt wurde, die Übersetzung rechtzeitig eingereicht worden ist (Regel 6 (2)),

v) in den Fällen, in denen nach Art. 133 (2) ein Vertreter zu bestellen ist, der Antragsteller diesen rechtzeitig bestellt hat (Regel 152 (3) und (6)).

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Diese Feststellung wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119), und die Gebühr wird zurückerstattet.

Andernfalls gilt der Antrag als gestellt, und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren wird eingeleitet.

2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist

Regel 92

Der Formalsachbearbeiter prüft ferner, ob

i) der Antrag schriftlich gestellt worden ist (Regel 92 (1)),

ii) der Antrag die nach Regel 92 (2) a) erforderlichen Angaben zur Person des Antragstellers nach Maßgabe von Regel 41 (2) c) enthält,

iii) der Antrag angibt, für welche Vertragsstaaten der Antragsteller Inhaber des Patents ist (Regel 92 (2) a)),

iv) der Antrag die Nummer des Patents enthält, dessen Beschränkung oder Widerruf beantragt wird (Regel 92 (2) b)),

v) der Antrag die Vertragsstaaten enthält, in denen das Patent wirksam geworden ist, auch wenn es zwischenzeitlich in einem oder mehreren dieser Vertragsstaaten erloschen ist (Regel 92 (2) b)),

vi) der Antragsteller in den unter iii) und v) genannten Fällen, wenn er nicht in allen diesen Vertragsstaaten Inhaber des Patents ist, Namen und Anschrift der anderen Patentinhaber angibt und nachweist, dass er befugt ist, für sie zu handeln (Regel 92 (2) c)); aufgrund der rückwirkenden Wirkung einer Beschränkung bzw. eines Widerrufs (Art. 68) wird der Nachweis auch dann benötigt, wenn das Patent in einem oder mehreren der unter v) aufgeführten Vertragsstaaten zwischenzeitlich erloschen ist. Bei gemeinsamen Inhabern für den gleichen oder verschiedene Vertragsstaaten gelten die Erfordernisse der Regel 151 für die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters auch im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren (siehe A-VIII, 1.3)

vii) in den Fällen, in denen eine Beschränkung beantragt wird, der Antrag eine vollständige Fassung der geänderten Patentansprüche (und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen) enthält (Regel 92 (2) d)) und ob

viii) in den Fällen, in denen der Antragsteller einen Vertreter bestellt hat, die Angaben zur Person nach Regel 41 (2) d) eingereicht worden sind (Regel 92 (2) e)).

Regel 94

Ist eines der oben genannten Erfordernisse nicht erfüllt, so wird der Antragsteller aufgefordert, die festgestellten Mängel innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen.

Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so ist der Antrag als unzulässig zu verwerfen. Diese Entscheidung wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 ist aber möglich. Die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags kann mit der Beschwerde angefochten werden (Art. 106 (1)).

Andernfalls gilt der Antrag als zulässig.

3. Entscheidung über den Antrag auf Widerruf

Ist ein Antrag auf Widerruf zulässig, so widerruft die Prüfungsabteilung das Patent und teilt dies dem Antragsteller mit (Art. 105b (2) und Regel 95 (1)). Die Entscheidung wird an dem Tag wirksam, an dem sie im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird (Art. 105b (3)). Gemäß Art. 68 bewirkt die Entscheidung, dass das Patent als von Anfang an widerrufen gilt und keine Rechte nach Art. 64 oder 67 gewähren kann. Nach Maßgabe von Art. 105b (3) gilt die Entscheidung für alle Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt worden ist. Es ist nicht möglich, das Patent nur in einigen Vertragsstaaten zu widerrufen und in anderen nicht.

Art. 105b (2)
Regel 95

4. Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung)

4.1 Zuständige Abteilung

Gilt ein Antrag auf Beschränkung als zulässig, so wird die betreffende Akte der Prüfungsabteilung zugeleitet, die den Antrag zu prüfen hat.

Regel 91

4.2 Grundlage der Prüfung

Grundlage der Prüfung ist das Patent in der erteilten bzw. im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung (Regel 90). In Fällen, in denen bereits ein Einspruchs- und ein oder mehrere Beschränkungsverfahren stattgefunden haben, wird das Patent in der im letzten dieser Verfahren geänderten Fassung geprüft.

Regel 90

Es steht dem Antragsteller frei (gleich bei der Antragstellung oder im Laufe des Verfahrens) darzulegen, warum dem Antrag stattzugeben ist und/oder was er mit dem Antrag bezweckt. Der zugrunde liegende Zweck ist aber unerheblich für die Frage, ob dem Antrag stattzugeben ist.

4.3 Umfang der Prüfung

Der Umfang der Prüfung wird durch Regel 95 (2) beschränkt. Die Prüfungsabteilung hat nur darüber zu entscheiden, ob die geänderten Patentansprüche des Antrags gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder geänderten Fassung (wie unter D-X, 4.2 dargelegt) eine Beschränkung darstellen und ob die geänderten Ansprüche den Erfordernissen der Art. 84 und 123 (2) und (3) genügen.

Regel 95 (2)

Mit dem Begriff "Beschränkung" ist gemeint, dass der Schutzbereich der Patentansprüche verkleinert wird. Bloße Klarstellungen oder Änderungen, die dem Schutz eines anderen Gegenstands ("aliud") dienen, können nicht als Beschränkungen gelten.

Insbesondere ist die Beschränkung eines abhängigen Anspruchs ohne die gleichzeitige Beschränkung eines unabhängigen Anspruchs zulässig. Unzulässig sind jedoch nicht beschränkende Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche, die sich nicht aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben (z. B. Klarstellung unklarer Ansprüche und Änderungen, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen). Auch dürfen im Beschränkungsverfahren keine abhängigen Ansprüche hinzugefügt werden, die sich nicht direkt aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben.

Bei Änderungen an einem Patentanspruch, die dessen Schutzbereich verkleinern, aber dazu führen, dass er teilweise über den Schutzbereich des zuvor eingereichten Anspruchs hinausgeht, ist Vorsicht geboten. Auch wenn die Änderung eine Beschränkung darstellt, verstößt ein solcher Patentanspruch in der Regel gegen Art. 123 (3) (siehe auch H-V, 7 in Bezug auf Art. 123 (3) im Falle eines Wechsels der Anspruchskategorie).

Art. 69 (1)

Zur Auslegung der Art. 84 und 123 (2) siehe F-IV, 4 und H-IV, 5.4. Zur Auslegung der Patentansprüche werden nach Maßgabe des Art. 69 (1) sowie des Protokolls über dessen Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen. Deshalb könnte eine Änderung dieser Teile möglicherweise bewirken, dass Gegenstände eingeführt werden, die gegen Art. 123 (3) verstoßen (siehe H-IV, 3.1 und 3.3).

Regel 139

Zur Zulässigkeit eines Antrags auf Berichtigung der Patentunterlagen nach Regel 139 siehe H-VI, 2.1.1.

Die Einreichung von Hilfsanträgen zusammen mit dem Hauptantrag ist möglich (siehe H-III, 3).

4.4 Weitere Prüfungsphasen

Wenn die unter D-X, 4.3 beschriebene Prüfung ergibt, dass dem Antrag stattzugeben ist, kann der nächste Verfahrensschritt – die Prüfung der Formerfordernisse für die Beschränkung nach D-X, 5 – eingeleitet werden. Andernfalls ist dem Antragsteller gemäß Regel 95 (2) mitzuteilen, welche Mängel festgestellt wurden, und Gelegenheit zu geben, diese innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen. In der Regel beträgt diese Frist zwei Monate (Regel 132 (2)). Sie kann grundsätzlich verlängert werden, aber nur unter besonderen Umständen.

Die Prüfungsabteilung kann die Beschreibung nicht von Amts wegen ändern (siehe D-X, 5). Bei Widersprüchen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung wird sie immer einen Einwand erheben.

Räumt der Antragsteller rechtzeitig alle bestehenden Einwände aus, so wird das Verfahren wie unter D-X, 5 beschrieben fortgesetzt.

Regel 95 (2) sieht vor, dass der Antragsteller nur einmal Gelegenheit erhält, im Beschränkungsverfahren Änderungen vorzunehmen. Beseitigt die Antwort des Antragstellers auf die Mitteilung nach Regel 95 (2) zwar die dort genannten Mängel, entstehen aber gleichzeitig neue Mängel, so macht der Grundsatz des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1)) in der Regel eine zweite Mitteilung erforderlich, in der dem Antragsteller die neuen Einwände mitgeteilt werden, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Beschränkungsantrags ergeht (siehe D-X, 6). Auf diese Mitteilung hin dürfen in der Regel keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden.

Gemäß Regel 95 (2) muss die Prüfungsabteilung dem Antragsteller einmal Gelegenheit geben, die Mängel zu beseitigen. Einem Antrag auf mündliche Verhandlung nach Art. 116 wird jedoch stattgegeben, wenn die Prüfungsabteilung den Beschränkungsantrag nicht für gewährbar hält. In der münd-

lichen Verhandlung dürfen keine weiteren Änderungen mehr vorgelegt werden, wenn die Gelegenheit zur Vornahme von Änderungen bereits wahrgenommen wurde.

4.5 Einwendungen Dritter während des Verfahrens

Art. 115
Regel 114

Art. 115 erstreckt sich ausdrücklich auf alle Verfahren vor dem EPA, nicht nur auf das Verfahren vor der Erteilung, und gilt damit grundsätzlich auch für Widerrufs- und Beschränkungsverfahren. Die Patentierbarkeit nach Art. 115 ist breit auszulegen, sodass auch Einwendungen nach Art. 84 und 123 (2) berücksichtigt werden können. Der Antragsteller könnte, wenn er einer Aufforderung nach Regel 95 (2) nachkommt, weitere Beschränkungen einführen, um solchen Einwendungen zu begegnen. Wenn er dies beabsichtigt, ohne dass eine Aufforderung nach Regel 95 (2) ergeht, hat er nur die Möglichkeit, einen weiteren Antrag auf Beschränkung zu stellen.

5. Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags

Regel 95 (3)
Art. 2 (1) Nr. 8 und 9 GebO

Ist einem Antrag auf Beschränkung stattzugeben, so muss die Prüfungsabteilung dies dem Antragsteller gemäß Regel 95 (3) mitteilen und ihn auffordern, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den anderen beiden Amtssprachen einzureichen.

Die Aufforderung des Antragstellers zur Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr und zur Einreichung der Übersetzung der Ansprüche nach Regel 95 (3) entspricht nicht der Mitteilung nach Regel 71 (3) im Prüfungsverfahren, in der die Prüfungsabteilung den Anmelder informiert, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen beabsichtigt. Im Beschränkungsverfahren gilt die vom Antragsteller eingereichte Fassung als genehmigt, während in der Prüfungsphase eine dem Anmelder vorgeschlagene Fassung vorliegt, die dieser erst genehmigen muss.

Sobald der Antragsteller die Mitteilung nach Regel 95 (3) erhalten hat, kann er nur entweder die Gebühr entrichten und die Übersetzungen einreichen, andernfalls wird sein Antrag abgelehnt. Die Prüfungsabteilung kann also nicht in der Mitteilung nach Regel 95 (3) von Amts wegen die Ansprüche eines Beschränkungsantrags ändern, damit diese gewährbar werden oder die Beschreibung von Amts wegen an die beschränkten Ansprüche anpassen. Würde sie dies tun, wären die Bestimmungen des Art. 113 nicht erfüllt, denn der Antragsteller hat keine Gelegenheit, die Änderungen anzufechten oder sich dazu zu äußern.

Wie beim Einspruchsverfahren wird dem Antragsteller gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr (Art. 2 (1) Nr. 9 GebO) eine Nachfrist von zwei Monaten gewährt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist möglich.

Art. 105b (2) und (3)

Wenn der Antragsteller rechtzeitig die Gebühr entrichtet und die erforderlichen Übersetzungen einreicht, beschließt die Prüfungsabteilung die Beschränkung des Patents (Art. 105b (2) und Regel 95 (3) letzter Satz). Diese wird an dem Tag wirksam, an dem der Hinweis auf die Entscheidung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird.

Art. 105c

Im Anschluss hieran veröffentlicht das EPA so bald wie möglich die geänderte Patentschrift. In welcher Form die geänderte Patentschrift veröffentlicht wird, ist in den Regeln 96, 73 (2) und (3) sowie 74 festgelegt. Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie im Einspruchsverfahren.

Art. 68

Wie beim Widerruf (siehe D-X, 3) gilt auch bei der Beschränkung des Patents die Wirkung der Entscheidung als von Anfang an eingetreten.

6. Zurückweisung des Antrags

Falls

i) der Antragsteller der Aufforderung nach Regel 95 (2) nicht rechtzeitig nachkommt (siehe D-X, 4.4) oder

ii) er zwar der Aufforderung rechtzeitig nachkommt, aber dem Antrag trotzdem nicht stattgegeben werden kann, oder

iii) er es versäumt, gemäß Regel 95 (3) die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und die Übersetzungen einzureichen (siehe D-X, 5),

so weist die Prüfungsabteilung den Antrag zurück (Art. 105b (2) letzter Satz und Regel 95 (4)), vorausgesetzt, die Erfordernisse des Artikels 113 (1) sind erfüllt (siehe D-X, 4.4).

Die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags wird dem Antragsteller gemäß Art. 119 zugestellt.

Regel 111 (2)
Art. 106 (1)

In dem unter ii) beschriebenen Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine begründete Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten werden kann.

7. Verhältnis zum Einspruchsverfahren

7.1 Vorrang des Einspruchsverfahrens

Regel 93 (1)

Unter D-X, 2.1 wurde der Fall angeführt, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Widerruf oder Beschränkung gestellt wird, bereits ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Im umgekehrten Fall, d. h., wenn ein Einspruch eingelegt wird und bereits ein Widerrufs- oder Beschränkungsverfahren anhängig ist, richtet sich das Verfahren danach, ob dem anhängigen Verfahren ein Antrag auf Widerruf oder auf Beschränkung zugrunde liegt.

Regel 93 (2)

Bezieht sich das anhängige Verfahren auf einen Beschränkungsantrag, so stellt die Prüfungsabteilung dieses Verfahren gemäß Regel 93 (2) ein und ordnet die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr an. Das Beschränkungsverfahren endet an dem Tag, an dem die Entscheidung über die Beschränkung an die interne Poststelle des EPA weitergeleitet wird. Hat der Antragsteller die in Regel 95 (3) genannte Gebühr (siehe D-X, 5) bereits entrichtet, so wird sie ebenfalls zurückgezahlt. Das Einspruchsverfahren wird dann regulär fortgesetzt.

Die Entscheidung, das Beschränkungsverfahren einzustellen, wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119).

Regel 93 (2) gilt ausschließlich für das Beschränkungsverfahren. Daher genießt ein Einspruch keinen Vorrang gegenüber einem Widerrufsverfahren. Ein Widerrufsverfahren wird nach Einlegen eines Einspruchs fortgesetzt, und es kommt nur dann zum Einspruchsverfahren, wenn der Antrag auf Widerruf als nicht gestellt gilt oder als unzulässig verworfen bzw. zurückgenommen wird. Andernfalls werden, wenn das Patent widerrufen wird, die Einsprechenden hierüber informiert, und das Einspruchsverfahren wird eingestellt.

7.2 Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Beschränkungsverfahren abgeschlossen ist und die Entscheidung über die Beschränkung bereits im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde, bevor innerhalb der Neunmonatsfrist ein Einspruch eingelegt wird. In diesen Fällen kann der Einsprechende keine neue Neunmonatsfrist in Anspruch nehmen, weil die Einspruchsfrist nur einmal ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents zu laufen beginnt. Demgemäß steht dem Einsprechenden nicht die volle Neunmonatsfrist zur Verfügung, um Einspruch gegen das beschränkte Patent einzulegen.

8. Rechtsstatus von Entscheidungen

Entscheidungen, mit denen Anträge auf Beschränkung oder Widerruf als unzulässig oder nicht gewährbar zurückgewiesen werden (siehe D-X, 2 und 6), sind beschwerdefähig, da die Prüfungsabteilung mit diesen Entscheidungen ein Verfahren abschließt. Als solche werden sie von Art. 21 (3) a) erfasst.

Art. 106 (1)

9. Zurücknahme des Antrags

Sofern nichts anderes bestimmt wird und in Übereinstimmung mit den üblichen Rechtsgrundsätzen, kann der Antragsteller seinen Antrag auf Beschränkung oder Widerruf jederzeit zurücknehmen, sofern der Antrag noch anhängig ist. In diesem Fall wird jedoch die Beschränkungs- bzw. Widerrufsgebühr nicht zurückerstattet.

10. Unterschiedliche Anspruchssätze

Art. 105b (3) schreibt vor, dass die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf das Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten erfasst, für die es erteilt worden ist. Es liegt also eine einzige Entscheidung vor, die für alle Vertragsstaaten gilt, aber in verschiedenen Vertragsstaaten unterschiedliche Anspruchssätze erfassen oder bestimmen kann, dass sich die Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten anderweitig unterscheidet. In diesem Zusammenhang sind zwei Szenarien denkbar.

Art. 105b (3)

10.1 Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt

Die Beschränkung könnte dazu führen, dass die Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich ausfallen, falls der Antragsteller beabsichtigt, die Ansprüche für einen oder mehrere, aber nicht für

alle Vertragsstaaten zu beschränken, um eine Kollision mit älteren nationalen Rechten zu vermeiden. Solche unterschiedlichen Anspruchssätze können zugelassen werden, wenn die materiellrechtlichen Erfordernisse für alle Anspruchssätze, die der Antragsteller ändern möchte, erfüllt sind.

Regel 138

Nach Regel 138 kann der Antragsteller im Beschränkungsverfahren nur dann unterschiedliche Ansprüche für verschiedene Vertragsstaaten einführen, wenn er dem EPA bei der Einreichung der unterschiedlichen Anspruchssätze das Bestehen älterer nationaler Rechte mitgeteilt hat. Unterlässt es der Anmelder bei der Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze, dem EPA die älteren nationalen Rechte anzuzeigen, so ist der Antrag nach Maßgabe von Art. 105b (3) und Regel 138 zurückzuweisen.

Art. 54 (3)

Bei ab dem 13. Dezember 2007 eingereichten Anmeldungen lassen sich unterschiedliche Anspruchssätze nicht mehr mit einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) rechtfertigen (siehe aber D-VII, 8 zu den Übergangsbestimmungen).

10.2 Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen

Die Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten kann unterschiedlich sein, weil dem Beschränkungsverfahren unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten zugrunde lagen. Dieser Fall tritt ein, wenn die unterschiedlichen Patentansprüche des Patents für verschiedene Vertragsstaaten z. B. durch ältere nationale Rechte oder Stand der Technik nach Art. 54 (3) bedingt sind (bei Patenten, die vor dem 13. Dezember 2007 bzw. auf zu dem Zeitpunkt anhängige europäische Patentanmeldungen erteilt wurden) oder durch einen teilweisen Rechtsübergang gemäß Art. 61 (Regel 18 (2)).

Möglicherweise möchte der Antragsteller eine Beschränkung, die bereits für einen oder mehrere Vertragsstaaten eingeführt wurde, auf die anderen Vertragsstaaten ausweiten oder aus einem anderen Grund die Patentansprüche aneinander angleichen. Sofern dies zu einem einzigen Anspruchssatz für alle Vertragsstaaten führt und die materiellrechtlichen Erfordernisse für jeden der ursprünglichen Anspruchssätze erfüllt sind, ist der Antrag gewährbar.

Es ist auch möglich, dass bei ein und demselben Antrag die in diesem Abschnitt und die unter D-X, 10.1 beschriebenen Umstände zusammen eintreten.

11. Mehrere Anträge

Regel 90

Regel 90 legt fest, dass dem Antrag die Patentansprüche in der im Beschränkungsverfahren geänderten Fassung zugrunde gelegt werden können, wodurch es möglich ist, dass mehrere Anträge aufeinander folgen, d. h. ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann auf einen oder mehrere frühere Beschränkungsanträge folgen.

Teil E

Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

Kapitel II – Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen II-1

1. Bescheide und Mitteilungen II-1

1.1 Allgemeines II-1

1.2 Zahl der Bescheide II-1

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen II-1

2. Zustellung II-2

2.1 Allgemeines II-2

2.2 Bewirkung der Zustellung II-2

2.3 Elektronische Zustellung II-2

2.4 Zustellung durch Postdienste II-3

2.5 Zustellung an Vertreter II-3

2.6 Zustellungsmängel II-4

Kapitel III – Mündliche Verhandlung III-1

1. Allgemeines III-1

1.1 Einführung III-1

1.2 Format mündlicher Verhandlungen III-1

1.3 Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA III-2

1.4 Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Präsenzverhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA III-2

2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten III-2

2.1 Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt III-3

3.	**Antrag auf erneute mündliche Verhandlung**	**III-3**
4.	**Mündliche Verhandlung von Amts wegen**	**III-4**
5.	**Vorbereitung der mündlichen Verhandlung**	**III-4**
5.1	Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung	III-5
6.	**Ladung zur mündlichen Verhandlung**	**III-5**
7.	**Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung**	**III-6**
7.1	Verlegung einer mündlichen Verhandlung	III-6
7.1.1	Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung	III-6
7.1.2	Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung	III-8
7.1.3	Verlegung einer mündlichen Verhandlung – Ladungsfrist	III-8
7.2	Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung	III-8
7.2.1	Allgemeines	III-8
7.2.2	Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung	III-8
8.	**Durchführung der mündlichen Verhandlung**	**III-9**
8.1	Öffentlichkeit des Verfahrens	III-9
8.2	Leitung der mündlichen Verhandlung	III-10
8.2.1	Teilnahme von Beteiligten und Vertretern von unterschiedlichen Orten aus	III-10
8.2.2	Teilnahme von Mitgliedern der Abteilung von unterschiedlichen Orten aus	III-10
8.2.3	Technische Probleme	III-11
8.2.4	Aufzeichnung	III-11
8.3	Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten	III-11
8.3.1	Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung	III-11
8.3.2	Eröffnung der mündlichen Verhandlung	III-13
8.3.3	Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen bzw. Nichtteilnahme per Fernverbindung einer geladenen Partei oder Person	III-14
8.3.3.1	Allgemeines	III-14
8.3.3.2	Vorgehen im Einspruchsverfahren	III-14
8.3.3.3	Vorgehen im Prüfungsverfahren	III-15
8.4	Einleitung der Verhandlung zur Sache	III-16
8.5	Vortrag der Beteiligten	III-16

8.5.1	Einsatz computergenerierter Präsentationen in mündlichen Verhandlungen	III-17
8.5.1.1	Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)	III-18
8.5.1.2	Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)	III-18
8.5.2	Einreichung von Schriftsätzen in als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen	III-19
8.6	Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen	III-20
8.7	Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung	III-20
8.7.1	Allgemeines	III-20
8.7.2	Vorgehensweise im Prüfungsverfahren	III-21
8.7.3	Vorgehensweise im Einspruchsverfahren	III-22
8.8	Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden	III-23
8.9	Erörterung der Sach- und Rechtslage	III-23
8.10	Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung	III-23
8.11	Schließung der mündlichen Verhandlung	III-24
8.11.1	Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung	III-24
8.11.2	Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Zeitmangel	III-25
9.	**Verkündung der Entscheidung**	**III-25**
10.	**Niederschrift über die mündliche Verhandlung**	**III-26**
10.1	Formale Erfordernisse	III-26
10.2	Sprache der Niederschrift	III-27
10.3	Sachlicher Inhalt der Niederschrift	III-28
10.4	Antrag auf Berichtigung der Niederschrift	III-30

Kapitel IV – Beweisaufnahme und Beweissicherung IV-1

1.	**Beweisaufnahme durch die Organe des EPA**	**IV-1**
1.1	Allgemeines	IV-1
1.2	Beweismittel	IV-1
1.3	Beweisaufnahme	IV-3
1.4	Beweisbeschluss	IV-3

1.5	Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	IV-4
1.6	Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	IV-5
1.6.1	Allgemeines	IV-5
1.6.2	Nicht geladene Zeugen und Sachverständige	IV-5
1.6.3	Belehrung der zu Vernehmenden	IV-5
1.6.4	Einzelvernehmung	IV-5
1.6.5	Vernehmung zur Person	IV-6
1.6.6	Vernehmung zur Sache	IV-6
1.6.7	Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen	IV-6
1.6.8	Vernehmung eines Zeugen nicht mehr erforderlich	IV-6
1.7	Niederschrift über die Beweisaufnahme	IV-7
1.8	Beauftragung von Sachverständigen	IV-7
1.8.1	Entscheidung über die Form des Gutachtens	IV-7
1.8.2	Ablehnung des Sachverständigen	IV-8
1.8.3	Auftrag an den Sachverständigen	IV-8
1.9	Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme	IV-8
1.10	Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen	IV-9
1.10.1	Reise- und Aufenthaltskosten	IV-9
1.10.2	Verdienstausfall, Vergütung	IV-9
1.10.3	Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen	IV-9
1.11	Behandlung von Modellen	IV-9
1.11.1	Wann können Modelle eingereicht werden?	IV-9
1.11.2	Verfahren	IV-10
1.11.3	Aufbewahrung des Modells	IV-10
1.12	Behandlung von Videoaufnahmen	IV-10
2.	**Beweissicherung**	**IV-11**
2.1	Voraussetzungen	IV-11
2.2	Antrag zur Sicherung eines Beweises	IV-11
2.3	Zuständigkeit	IV-11
2.4	Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme	IV-12
3.	**Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten**	**IV-12**
3.1	Rechtshilfe	IV-12
3.2	Beweismittel	IV-12

3.2.1 Vernehmung unter Eid IV-12
3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht IV-12

3.3 Rechtshilfeersuchen IV-13

3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde IV-13

3.5 Kosten der Beweisaufnahme IV-13

3.6 Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person IV-13

4. Würdigung von Beweismitteln IV-14

4.1 Allgemeines IV-14

4.2 Arten von Beweismitteln IV-14

4.3 Prüfung von Beweismitteln IV-15

4.4 Anforderung von Beweismitteln IV-16

4.5 Würdigung einer Zeugenaussage IV-16

4.6 Würdigung der Aussage von Beteiligten IV-17

4.7 Würdigung eines Sachverständigengutachtens IV-17

4.8 Würdigung eines Augenscheins IV-17

Kapitel V – Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren V-1

1. Verwendung einer der Amtssprachen V-1

2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache V-1

3. Ausnahmen von 1. und 2. V-1

4. Sprache bei der Beweisaufnahme V-2

5. Sprache der Bediensteten des EPA V-2

6. Sprache in der Niederschrift V-2

Kapitel VI – Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter VI-1

1. Ermittlung von Amts wegen VI-1

1.1 Allgemeines VI-1

1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht VI-1

2. Verspätetes Vorbringen VI-1

2.1 Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren VI-2

2.2 Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung VI-3
2.2.1 Neue Tatsachen und Beweismittel VI-3
2.2.2 Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung VI-4
2.2.3 Grundsätze bei der Ermessenausübung VI-5
2.2.4 Anspruch auf rechtliches Gehör VI-7
2.2.5 Kosten VI-7

3. Einwendungen Dritter VI-8

4. Externe Reklamationen VI-9

Kapitel VII – Unterbrechung, Aussetzung und Verbindung von Verfahren VII-1

1. Unterbrechung VII-1

1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird VII-1

1.2 Zuständiges Organ VII-1

1.3 Tag der Unterbrechung VII-1

1.4 Wiederaufnahme des Verfahrens VII-1

1.5 Wiederbeginn der Fristen VII-2

2. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines anhängigen nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines Anspruchs VII-3

3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist VII-3

4. Verbindung von Verfahren VII-4

Kapitel VIII – Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand VIII-1

1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis VIII-1

1.1	Bestimmung der Fristen	VIII-1
1.2	Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen	VIII-1
1.3	Frei bestimmbare Fristen	VIII-2
1.4	Berechnung der Fristen	VIII-2
1.5	Wirkung einer Änderung des Prioritätstags	VIII-3
1.6	Verlängerung einer Frist	VIII-3
1.6.1	Verlängerung einer vom EPA bestimmten Frist (Regel 132)	VIII-3
1.6.2	Fristverlängerung nach Regel 134	VIII-4
1.6.2.1	Fristverlängerung nach Regel 134 (1)	VIII-4
1.6.2.2	Fristverlängerung nach Regel 134 (2) und (5)	VIII-5
1.6.2.3	Anwendungsbereich der Regel 134	VIII-6
1.7	Verspäteter Zugang von Schriftstücken	VIII-7
1.8	Versäumung einer Frist	VIII-7
1.9	Rechtsverlust	VIII-8
1.9.1	Eintritt eines Rechtsverlusts	VIII-8
1.9.2	Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts	VIII-8
1.9.3	Entscheidung über den Rechtsverlust	VIII-8
2.	**Weiterbehandlung**	**VIII-8**
3.	**Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**	**VIII-11**
3.1	Zulässigkeit des Antrags	VIII-11
3.1.1	Infrage kommende Fristen	VIII-11
3.1.2	Berechtigung zur Beantragung	VIII-12
3.1.3	Form des Antrags und Frist für seine Stellung	VIII-12
3.1.4	Begründung des Antrags	VIII-15
3.2	Begründetheit des Antrags	VIII-15
3.3	Entscheidung über die Wiedereinsetzung	VIII-17
4.	**Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen**	**VIII-18**
4.1	Beschleunigte Recherche	VIII-19
4.2	Beschleunigte Prüfung	VIII-20
4.3	Patent Prosecution Highway (PPH)	VIII-20
5.	**Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen**	**VIII-21**

6. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern VIII-21

7. Anfragen VIII-21

8. Rechtsverzicht VIII-22

8.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung VIII-22

8.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs VIII-23

8.3 Zurücknahmeerklärung VIII-23

8.4 Verzicht auf das Patent VIII-23

Kapitel IX – Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) IX-1

1. Allgemeines IX-1

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt IX-2

2.1 Eintritt in die europäische Phase IX-3
2.1.1 Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase IX-3
2.1.2 Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung IX-4
2.1.3 Übersetzung der internationalen Anmeldung IX-5
2.1.4 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr IX-8

2.2 Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") IX-8

2.3 Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") IX-9
2.3.1 Vertretung, Zustellanschrift IX-9
2.3.2 Formerfordernisse IX-11
2.3.3 Erteilungsantrag IX-11
2.3.4 Erfindernennung IX-11
2.3.5 Prioritätsanspruch IX-12
2.3.5.1 Prioritätsbeleg IX-12
2.3.5.2 Auskünfte zum Stand der Technik IX-13
2.3.5.3 Wiederherstellung des Prioritätsrechts IX-13
2.3.6 Bezeichnung der Erfindung IX-14
2.3.7 Unzulässige Angaben IX-14
2.3.8 Anspruchsgebühr IX-14
2.3.9 Zeichnungen IX-16
2.3.10 Zusammenfassung IX-16
2.3.11 Benennungsgebühr IX-16
2.3.12 Jahresgebühren IX-16

2.4	Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen")	IX-16
2.4.1	Teilanmeldungen	IX-16
2.4.2	Sequenzprotokolle	IX-17
2.4.3	Ausstellungsbescheinigung	IX-17
2.4.4	Biologisches Material	IX-18
2.5	Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")	IX-18
2.5.1	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung	IX-18
2.5.2	Prüfungsantrag	IX-20
2.5.3	Ergänzende europäische Recherche	IX-20
2.6	Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen	IX-20
2.7	Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt	IX-20
2.8	Vorzeitige Bearbeitung	IX-20
2.9	Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros	IX-23
2.9.1	Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 25 PCT	IX-23
2.9.2	Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 24 PCT und Entschuldigung von Fristüberschreitungen nach Art. 48 (2) PCT	IX-24
2.9.3	Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros	IX-24
2.9.4	Feststellung des Anmeldedatums bei fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen der internationalen Anmeldung	IX-25
2.10	Akteneinsicht	IX-25
3.	**Mitteilung nach Regel 161**	**IX-25**
3.1	Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	IX-25
3.2	Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	IX-26
3.3	Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss	IX-28
3.3.1	Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen	IX-28
3.3.2	Positiver WO-ISA, SISR oder IPER	IX-29
3.3.3	Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010	IX-29
3.3.4	Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)	IX-29
3.4	Anwendbarkeit von Regel 137 (4)	IX-29

4. Prüfungsverfahren IX-30

4.1 Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase IX-30

4.2 Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich IX-30

4.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER IX-30
4.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen IX-31
4.3.2 Grundlage für die Sachprüfung IX-31
4.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des IPER IX-31

Kapitel X – Entscheidungen X-1

1. Grundprinzipien der Entscheidungen X-1

1.1 Allgemeines X-1

1.2 Berücksichtigung von Fristen X-1

1.3 Form und Inhalt X-1
1.3.1 Entscheidungsformel X-2
1.3.2 Sachverhalt und Anträge X-2
1.3.3 Begründung X-3

2. Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen X-3

2.1 Anspruch auf rechtliches Gehör X-4

2.2 Maßgebliche Fassung der Unterlagen X-5

2.3 Formerfordernisse X-5

2.4 Sachverhalt und Anträge X-6

2.5 Entscheidung nach Aktenlage X-6

2.6 Begründung X-7

2.7 Inhalt X-8

2.8 Prüfung der Argumente der Beteiligten X-8

2.9 Haupt- und Hilfsanträge X-9

2.10 Verspätetes Vorbringen X-9

2.11 Zurückweisung von Änderungen nach Regel 137 (3) X-10

3. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen X-10

4. Bindung an Beschwerdeentscheidungen X-10

5. Rechtsmittelbelehrung X-11

6. Zustellung X-11

7. Ende der Laufzeit des europäischen Patents X-11

Kapitel XI – Unbefangenheit der Abteilungen XI-1

Kapitel XII – Beschwerde XII-1

1. Aufschiebende Wirkung XII-1

2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents XII-1

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten XII-1

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung XII-1

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte XII-1

6. Frist und Form XII-1

7. Abhilfe XII-2

7.1 Allgemeines XII-2

7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer XII-3

7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr XII-3

7.4 Beispiele XII-4
7.4.1 Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht XII-4
7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht XII-4
7.4.3 Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht XII-6
7.4.4 Mit der Beschwerde wurde eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 58 eingereicht XII-6

8. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern XII-7

9. Zurückverweisung eines Falles an die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung nach einer Beschwerde XII-7

Kapitel XIII – Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent XIII-1

1. Allgemeines XIII-1

2. Umfang des technischen Gutachtens XIII-1

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung XIII-2

3.1 Zusammensetzung XIII-2

3.2 Aufgaben XIII-2

4. Sprache XIII-2

5. Verfahren XIII-3

5.1 Formalprüfung XIII-3

5.2 Erste Prüfung XIII-3

5.3 Zurücknahme des Ersuchens XIII-3

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens XIII-3

5.5 Akteneinsicht XIII-4

5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht XIII-4

Kapitel XIV – Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten XIV-1

1. Allgemeines XIV-1

2. Zuständiges Organ XIV-1

3. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung XIV-1

4. Rechtsübergang des europäischen Patents XIV-3

5. Namensänderung XIV-3

6. Lizenzen und andere Rechte XIV-3

6.1 Eintragung XIV-3

6.2 Löschung der Eintragung XIV-3

Kapitel I – Einleitung

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

Kapitel II – Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen

1. Bescheide und Mitteilungen

1.1 Allgemeines

Bescheide bzw. Mitteilungen werden unter anderem verschickt,

i) wenn einem Beteiligten Mängel mitzuteilen sind, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel, z. B. gemäß den Regeln 55, 58, 59, 62a, 63, 64 (1), 71 (1), 77 (2), 95 (2) oder 108 (2),

ii) wenn ein Beteiligter im Hinblick auf die Klärung der Sachlage, zur Stellungnahme zu bestimmten Fragen oder zur Einreichung von Unterlagen, Beweismitteln und dergleichen aufgefordert werden soll,

iii) wenn nach Auffassung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Patents in der vom Anmelder bzw. Patentinhaber beantragten Fassung nicht möglich ist, aber unter Umständen ein Patent in geänderter, eingeschränkter Fassung zugelassen werden könnte,

iv) wenn verfahrenslenkende Mitteilungen an die Beteiligten erforderlich sind, z. B. gemäß den Regeln 14 (2) und (3), 35 (4) oder 142 (2) und (3),

v) zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-III, 5) oder

vi) wenn eine Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (siehe E-X, 1).

1.2 Zahl der Bescheide

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

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen

Regel 113 (1) und (2)

Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des EPA sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen. Werden diese Schriftstücke vom zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen.

2. Zustellung

2.1 Allgemeines

Art. 119
Regel 125
Regel 126
Regel 127

Das EPA stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften des EPÜ zuzustellen sind oder für die der Präsident des EPA die Zustellung vorgeschrieben hat; andere Schriftstücke werden nicht förmlich zugestellt.

Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden.

In den Verfahren vor dem EPA wird entweder das Originalschriftstück zugestellt oder eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks, ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck oder ein das Dienstsiegel enthaltendes oder anderweitig beglaubigtes elektronisches Dokument. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung.

2.2 Bewirkung der Zustellung

Regel 125 (2) und (3)

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

2.3 Elektronische Zustellung

Regel 127 (2)

Hat sich ein Anmelder mit der elektronischen Zustellung einverstanden erklärt, so gilt das elektronische Dokument als an dem Tag zugestellt, auf den es datiert ist, es sei denn, es ist nicht zugegangen.

Auch wenn der Empfänger vor dem Datum des Dokuments auf das elektronische Dokument zugreifen kann, bleibt das maßgebliche Datum für die Zwecke der Zustellungsfiktion nach Regel 127 (2) das Datum des Dokuments.

Im Zweifel hinsichtlich der Zustellung des elektronischen Dokuments hat das EPA den Zugang des Dokuments und den Tag des Zugangs nachzuweisen.

Wenn die Zustellung angefochten wird und das EPA nachweist, dass das Dokument mehr als sieben Tage nach seinem Datum zugegangen ist, verlängert sich eine durch den fiktiven Zugang dieses Dokuments ausgelöste Frist um die diese sieben Tage überschreitende Zahl von Tagen (siehe Mitteilung des EPA vom 6. März 2023, ABl. EPA 2023, A29). Regel 134 (1) wird erst auf die gemäß der Absicherung nach Regel 127 (2) verlängerte Frist angewendet. Siehe das Beispiel dazu in E-II, 2.4.

Die Zustellung kann in elektronischer Form an eine aktivierte Mailbox erfolgen. Die elektronische Zustellung umfasst die in einer auf der EPA-Website veröffentlichten Liste enthaltenen Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen. Auf die Mailbox kann auch über MyEPO Portfolio zugegriffen werden. Näheres ist dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Oktober 2023 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio (ABl. EPA 2023, A89) bzw. der Mitteilung des EPA vom 9. Oktober 2023 (ABl. EPA 2023, A90) zu entnehmen.

Sollten weitere Mittel zur elektronischen Nachrichtenübermittlung eingeführt werden, werden die Bedingungen und Einzelheiten der Verwendung solcher Mittel entsprechenden Beschlüssen zu entnehmen sein.

2.4 Zustellung durch Postdienste

Alle Zustellungen durch Postdienste erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs (siehe auch ABl. EPA 2019, A57). Der Präsident des EPA hat bislang noch keine anderen Schriftstücke bestimmt, die durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg zugestellt werden müssen. *Regel 126*

Ein Schriftstück gilt als an dem Tag zugestellt, auf den es datiert ist, es sei denn, es ist nicht zugegangen. Im Fall von Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung kommen die in E-II, 2.3 dargelegten Absicherungen zum Tragen. *Regel 126 (2)*

Beispiel:

Ein Prüfungsbericht nach Artikel 94 (3) ist auf den 30. Januar 2024 datiert und setzt eine Frist von vier Monaten. Der Bericht geht am 3. Februar 2024 zu, also vier Tage nach seinem Datum. Die Absicherung greift in diesem Fall nicht, die Frist wird nicht verlängert, und das Dokument gilt als am 30. Januar 2024 zugestellt. Die durch die Zustellung am 30. Januar 2024 ausgelöste Viermonatsfrist läuft am 30. Mai 2024 ab, einem Tag, an dem in München keine Post zugestellt wird (Feiertag). Die Frist verlängert sich daher nach Regel 134 (1) bis zum 31. Mai 2024.

Geht das Dokument dagegen am 9. Februar 2024 zu, d. h. zehn Tage nach seinem Datum, verlängert sich die Frist nach Regel 126 (2) um drei Tage bis zum 2. Juni 2024. Da der 2. Juni 2024 ein Sonntag ist, verlängert sich die Frist nach Regel 134 (1) weiter bis zum 3. Juni 2024.

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

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

2.5 Zustellung an Vertreter

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen an den Vertreter gerichtet. Sind mehrere Vertreter für einen Beteiligten bestellt, so *Regel 130*

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

2.6 Zustellungsmängel

Regel 125 (4)

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

Kapitel III – Mündliche Verhandlung

1. Allgemeines

1.1 Einführung

Unter "mündlicher Verhandlung" ist eine förmliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 zu verstehen. Davon zu unterscheiden sind Rücksprachen, wie sie im Prüfungsverfahren und im Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren vorkommen (siehe C-VII, 2). Rücksprachen sind im Hinblick auf Regel 81 (2) nicht im Einspruchsverfahren mit mehreren Beteiligten zulässig, es sei denn, die Rücksprache betrifft Angelegenheiten, die nicht in die Belange der anderen Beteiligten eingreifen, z. B. bei Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs, soweit sich dieses lediglich zwischen dem EPA und dem betreffenden Einsprechenden abspielt.

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

Art. 18 (2)
Art. 19 (2)
Art. 113

In Angelegenheiten, die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, kann die mündliche Verhandlung auch vor der Rechtsabteilung stattfinden. Solche Verfahren sind sowohl im Ex-parte- als auch im Inter-partes-Verfahren nicht öffentlich.

Das Recht auf eine mündliche Verhandlung ist ein maßgeblicher Aspekt des in Art. 113 verankerten Anspruchs auf rechtliches Gehör.

1.2 Format mündlicher Verhandlungen

Mündliche Verhandlungen werden als Videokonferenz durchgeführt. In Ausnahmefällen können sie auf Antrag eines Beteiligten oder auf Veranlassung der Abteilung in den Räumlichkeiten des EPA durchgeführt werden, wenn ernsthafte Gründe gegen eine Durchführung als Videokonferenz sprechen (ABl. EPA 2022, A103, ABl. EPA 2022, A106). Dazu zählen insbesondere Gründe, die einen Teilnehmer der mündlichen Verhandlung individuell betreffen (z. B. eine nachgewiesene Sehschwäche, aufgrund deren ein Vertreter die mündliche Verhandlung nicht auf dem Bildschirm verfolgen kann), sowie Gründe, die mit Art und Sachverhalt des Verfahrens zu tun haben (etwa die Vorführung oder Augenscheinseinnahme eines Objekts, dessen haptische Merkmale essenziell sind, soweit dies nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen möglich ist). Pauschale Einwände gegen die Zuverlässigkeit der Videokonferenztechnologie oder die Nichtverfügbarkeit einer Videokonferenzanlage gelten in der Regel nicht als ernsthafte Gründe.

Die Teilnehmer müssen dafür sorgen, dass ihre Videokonferenzanlage die spezifizierten technischen Anforderungen erfüllt. Es wird empfohlen, rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einen Verbindungstest durchzuführen.

Neben der Ladung erhalten die Teilnehmer eine E-Mail zur Bestätigung von Datum, Uhrzeit und den zum Verbindungsaufbau zu verwendenden

Kontaktdaten für die Videokonferenz (in Form eines Links oder anderer geeigneter Mittel) unter Angabe weiterer sachdienlicher Informationen, u. a. zur Organisation der Videokonferenz.

1.3 Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA

Ein Antrag, eine mündliche Verhandlung ausnahmsweise in den Räumlichkeiten des EPA durchzuführen, muss so früh wie möglich gestellt werden, vorzugsweise zusammen mit dem Antrag auf mündliche Verhandlung. Ob einem solchen Antrag stattgegeben wird, liegt im Ermessen der zuständigen Abteilung.

Kann dem Antrag auf mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA nicht stattgegeben werden und geht er nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein, so teilt die Abteilung den Beteiligten mit, dass die mündliche Verhandlung wie in der Ladung angegeben als Videokonferenz stattfindet, und begründet kurz, warum dem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Geht der Antrag ein, bevor die Ladung ergangen ist, wird die Begründung der Ablehnung in der Anlage zur Ladung angegeben. In beiden Fällen kann eine Ablehnung nicht separat mit der Beschwerde angefochten werden.

Kann einem Antrag auf mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA stattgegeben werden und geht er ein, nachdem die Ladung zur mündlichen Verhandlung als Videokonferenz ergangen ist, so wird den Beteiligten mitgeteilt, dass die mündliche Verhandlung wie beantragt in den Räumlichkeiten des EPA durchgeführt wird; der Termin der mündlichen Verhandlung bleibt wenn möglich unverändert.

1.4 Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Präsenzverhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA

Ein Antrag auf Abhaltung der mündlichen Verhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA ist nicht zulässig; die Zurückweisung eines solchen Antrags durch das zuständige Organ ist nicht mit einer Beschwerde anfechtbar (siehe T 1142/12).

2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten

Art. 116 (1)

Stellt im Laufe eines anhängigen Verfahrens ein Beteiligter einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, so hat das zuständige Organ diesem Antrag stattzugeben, wie in diesem Abschnitt näher erläutert wird. Das EPA weist Beteiligte nicht auf dieses Recht hin; es erwartet vielmehr, dass eine Partei, die vor einem Organ kein befriedigendes Ergebnis erreicht, gegebenenfalls eine mündliche Verhandlung beantragt, bevor eine Entscheidung ergeht.

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

Vor der Eingangsstelle findet eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Hält die Eingangsstelle eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich, so muss sie dies dem Anmelder mitteilen (siehe J 16/02). *Art. 116 (2)*

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

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

Wurde ein unbedingter Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt und hält das Organ die Sache schon aufgrund des aktenkundigen schriftlichen Vorbringens für entscheidungsreif und beabsichtigt es, eine Entscheidung zu treffen (z. B. nach den Art. 97, 101 oder 105b), die voll dem Sachantrag desjenigen bzw. derjenigen Beteiligten entspricht, der den unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat/die den unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben, und hat keiner der durch die ins Auge gefasste Entscheidung beschwerten Beteiligten einen gültigen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, so kann die Entscheidung schriftlich ergehen, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattfindet (T 1050/09).

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

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

3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung

Unabhängig davon, in welcher Form die mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, kann das EPA einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind. *Art. 116 (1)*

Eine mündliche Verhandlung, insbesondere im Einspruchsverfahren, findet statt, um alle aufgeworfenen Fragen abschließend erörtern zu können; sie endet in der Regel mit einer mündlich verkündeten Entscheidung. Die Abteilung ist nach der Verkündung an diese Entscheidung gebunden und kann die Verhandlung nicht wiedereröffnen, um weitere Eingaben zu ermöglichen oder neue Tatsachen zu berücksichtigen (siehe die beiden

letzten Absätze von E-VI, 2). Nur wenn die Abteilung in der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung verkündet, sondern beschlossen hat, das Verfahren schriftlich fortzusetzen, können weitere Eingaben geprüft werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Prüfungsabteilung erklärt, dass sie beabsichtigt, ein Patent auf der Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen zu erteilen (oder ein erteiltes Patent im Beschränkungsverfahren zu beschränken).

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

4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen

Art. 116 (1)

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

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

5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

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

Bei der Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung insbesondere im Einspruchsverfahren prüft die Einspruchsabteilung sorgfältig, ob mit komplizierten Rechtsfragen zu rechnen ist und es daher geboten erscheint, die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen (Art. 18 (2) und 19 (2)).

Soweit bestimmte entscheidungswesentliche Fragen amtsseitig für erörterungsbedürftig gehalten werden, wird es in vielen Fällen zweckmäßig sein, den bzw. die Beteiligten vorher in einem Bescheid hierauf hinzuweisen und gegebenenfalls auch einen oder mehrere der Beteiligten zu einer schrift-

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

5.1 Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung

Zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung siehe C-VIII, 5.1.

6. Ladung zur mündlichen Verhandlung

Zu einer mündlichen Verhandlung müssen alle Beteiligten ordnungsgemäß im Wege der Zustellung geladen werden. In der Ladung sind der Gegenstand, der Tag und die Uhrzeit sowie die Form der mündlichen Verhandlung anzugeben. *Regel 115 (1)* *Art. 119*

Die Abteilung beraumt einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung an, d. h. einen Tag oder in Sonderfällen mehrere aufeinanderfolgende Tage. Eine vorherige Absprache des Termins erfolgt nicht. Eine mündliche Verhandlung kann an jedem Arbeitstag anberaumt werden, an dem das EPA am jeweiligen Dienstort geöffnet ist.

Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält. In der Anlage zur Ladung können neue Dokumente unter Angabe ihrer Bedeutung angeführt werden (T 120/12). Der Prüfer muss jedoch im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob mit der Anführung eines neuen Dokuments ein neues Argument eingeführt würde. Muss er in einem frühen Verfahrensstadium ein neues Dokument anführen, so hat er statt einer Ladung eine weitere Mitteilung in Betracht zu ziehen. Zu den zusätzlichen Anforderungen an den beigefügten Bescheid, wenn die Ladung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren ergeht, siehe C-III, 5. Die Ladung sowie der beigefügte Bescheid sind nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht eine gesonderte Beschwerde zugelassen ist (siehe E-X, 3). *Regel 116 (1)*

In der Ladung wird gleichzeitig der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können (siehe auch D-VI, 3.2).

Nach Regel 115 (1) muss die Ladungsfrist mindestens zwei Monate betragen, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Eine solche Einverständniserklärung muss im öffentlichen Teil der Akte enthalten sein. *Regel 115 (1)*

Im Einklang mit den für das schriftliche Verfahren geltenden Grundsätzen (E-VIII, 1.2) wird bei der Festsetzung des Termins einer mündlichen Verhandlung wie folgt vorgegangen, damit den Beteiligten für die Erstellung und Einreichung von Schriftsätzen genügend Zeit zur Verfügung steht:

i) Sofern vorab die Zustimmung der Beteiligten eingeholt wurde, kann jede beliebige Frist (auch unter zwei Monaten) gesetzt werden.

ii) In der Regel ergeht die Ladung im Prüfungsverfahren mindestens vier Monate vor dem Termin der mündlichen Verhandlung und im Einspruchsverfahren mindestens sechs Monate vor dem Termin der mündlichen Verhandlung.

iii) Zwischen zwei und vier Monate vor der mündlichen Verhandlung kann die Ladung nur unter ganz bestimmten Umständen ohne vorherige Zustimmung ergehen, weil die Beteiligten dann nur sehr wenig Zeit haben, vor dem in der Ladung bestimmten Termin Schriftsätze einzureichen (z. B. im Prüfungsverfahren, wenn der Ladung ein umfassender Meinungsaustausch zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Anmelder vorausging, wenn die mündliche Verhandlung wegen Zeitmangels vertagt wurde oder wenn die mündliche Verhandlung verlegt werden muss) (siehe auch E-III, 7.1.3).

iv) Wenn die Ladung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren ergeht, sind sechs Monate zwischen dem Versenden der Ladung und dem Tag der mündlichen Verhandlung vorgesehen (siehe C-III, 5).

In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen bzw. – im Falle einer als Videokonferenz durchgeführten Verhandlung – Nichtteilnahme per Fernverbindung eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten das Verfahren ohne diesen fortgesetzt werden kann.

Liegen im Einspruchsverfahren mehrere Einsprüche vor, so wird in der Regel nur eine einzige mündliche Verhandlung anberaumt; dies gilt auch wenn sich die Einsprüche auf unterschiedliche Gründe stützen (siehe D-I, 6). Das heißt, alle Beteiligten sind zu der mündlichen Verhandlung zu laden, und sie können sich zu allen vorgebrachten Gründen äußern.

7. Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung

7.1 Verlegung einer mündlichen Verhandlung

7.1.1 Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung

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

Begründung (siehe ABl. EPA 2009, 68; siehe auch T 178/03) sowie gegebenenfalls entsprechende Nachweise beizufügen.

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

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren vor dem EPA, dem Einheitlichen Patentgericht oder einem nationalen Gericht oder Patentamt, die vor der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
  - wenn die andere mündliche Verhandlung am selben Tag oder
  - am vorhergehenden oder nachfolgenden Tag oder
  - mindestens zwei Tage davor oder danach an einem geografisch entfernt liegenden Ort stattfindet, der eine An- bzw. Abreise erfordert,
- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,
- Eheschließung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der mündlichen Verhandlung ankommt,
- Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten,
- Geschäftsreisen, die vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht waren,
- Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht war. Bei geplantem, aber noch nicht gebuchtem Urlaub hat der Vertreter die Umstände (z. B. Schulferien) anzuführen, die keine Verlegung des Urlaubs gestatten.

Erfüllen die von einem Beteiligten angegebenen Gründe, aus denen eine mündliche Verhandlung verlegt werden soll, die oben angeführten Voraussetzungen nicht, so teilt die Abteilung den Beteiligten mit, dass die mündliche Verhandlung zu dem in der Ladung angegebenen Termin stattfindet, und fügt eine kurze Begründung bei, warum ihrer Meinung nach die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Die Gründe, die für eine Verlegung geltend gemacht werden können, gelten nur für diejenigen Beteiligten, deren Anwesenheit in der mündlichen Verhandlung unerlässlich ist, z. B. für den Vertreter oder einen Zeugen.

Wurden während des Verfahrens von mehreren Vertretern eines Unternehmens oder einer Kanzlei sachlich relevante Schriftsätze eingereicht, so ist zu begründen, warum keiner dieser Vertreter den Fall in der mündlichen Verhandlung vortragen kann, warum also die Teilnahme des verhinderten

Vertreters unerlässlich ist bzw. die anderen Vertreter ebenfalls verhindert sind.

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

Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Gründe:

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

– übermäßige Arbeitsbelastung.

Da Montag und Freitag normale Arbeitstage sind, werden mündliche Verhandlungen auch für diese Tage angesetzt. Dass dies möglicherweise Reisen am Wochenende erforderlich macht, ist kein ausreichender Grund für eine Terminverlegung der mündlichen Verhandlung. Falls die Umstände dies erlauben, wird sich die erste Instanz jedoch um Flexibilität bemühen, wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Verschiebung der Anfangszeit beantragt, um am selben Tag anreisen zu können.

7.1.2 Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung

In Ausnahmefällen kann die mündliche Verhandlung aus ähnlichen wie den oben genannten Gründen auf Veranlassung der Abteilung verlegt werden. Die Verhandlung wird allerdings nur verlegt, wenn kein geeigneter Ersatz gefunden werden kann.

7.1.3 Verlegung einer mündlichen Verhandlung – Ladungsfrist

Die in Regel 115 (1) festgelegte Ladungsfrist von zwei Monaten gilt auch im Fall einer Verlegung, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind (siehe auch E-III, 6 iii) und E-III, 8.11.1).

7.2 Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung

7.2.1 Allgemeines

In Erwiderung auf Eingaben, die ein Beteiligter auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung hin gemacht hat, kann die Abteilung auch beschließen, die mündliche Verhandlung abzusagen und das Verfahren schriftlich fortzusetzen. In diesem Fall werden die Beteiligten entsprechend unterrichtet. Liegt eine solche Mitteilung nicht vor, müssen die Beteiligten davon ausgehen, dass die mündliche Verhandlung stattfindet. Wird die mündliche Verhandlung nicht aufgrund von Eingaben abgesagt, informiert die Abteilung den Anmelder allerdings als zusätzliche Dienstleistung im Prüfungsverfahren darüber, dass Tag und Uhrzeit der mündlichen Verhandlung beibehalten werden.

7.2.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Wenn der Antrag auf mündliche Verhandlung ausdrücklich zurückgenommen wird oder eine schriftliche Erklärung vorliegt, die mit einer

Rücknahme gleichzusetzen ist (eine Mitteilung über das Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung – siehe T 3/90, T 696/02 und T 1027/03 – oder ein Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage – siehe ABl. EPA 2020, A124), kann die Abteilung nach ihrem Ermessen entscheiden, ob die anberaumte mündliche Verhandlung beibehalten oder abgesagt wird.

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

Bleibt der Anmelder und/oder Patentinhaber der mündlichen Verhandlung fern, so entscheidet er sich dafür, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und sich ausschließlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente zu stützen. Die Entscheidung kann in seiner Abwesenheit verkündet werden. Es gilt der Verfahrensgrundsatz, dass der Verfahrensbeteiligte nicht von der Entscheidung überrascht werden darf (siehe auch E-III, 8.3.3).

8. Durchführung der mündlichen Verhandlung

8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens

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

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung (siehe E-III, 9), ist vor der Einspruchsabteilung öffentlich, sofern die Einspruchsabteilung nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen insbesondere für eine am Verfahren beteiligte Partei die Öffentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn einer der Beteiligten zur Stützung seines Vorbringens Angaben über Verkaufszahlen oder andere innerbetriebliche Geheimnisse vortragen will. Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird in der Regel auf den Vortrag dieser Geheimnisse zu beschränken sein. Die Öffentlichkeit wird auch ausgeschlossen, wenn über einen Antrag auf Ausschluss eines Dokuments von der Akteneinsicht beraten wird (siehe D-II, 4.3) und wenn eine Entscheidung darüber verkündet wird. Beteiligte, die nicht der Antragsteller sind, sowie deren Vertreter können ebenfalls als Teil der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden (z. B. beim Antrag auf Ausschluss eines ärztlichen Attests von der Akteneinsicht). *Art. 116 (4)*

Mitglieder der Öffentlichkeit können eine mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren über einen auf Antrag bereitgestellten Link per Fernverbindung verfolgen. Einzelheiten zum Antrag und zu den Bedingungen enthält ABl. EPA 2022, A106.

8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung

Vor der Eingangsstelle wird die mündliche Verhandlung vom zugewiesenen Sachbearbeiter, vor der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung vom Vorsitzenden der betreffenden Abteilung geleitet. Vor der Rechtsabteilung wird die mündliche Verhandlung von einem rechtskundigen Mitglied der Rechtsabteilung geleitet.

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

Der Leiter der Verhandlung hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass alle für die zu treffende Entscheidung wesentlichen, vorher erforderlichenfalls listenmäßig zusammenzustellenden Punkte, die noch strittig oder unklar sind, erörtert werden und dass dem oder den Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, zu diesen Stellung zu nehmen. Wird die Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt, muss der Leiter sich vergewissern, dass bei der Durchführung keine technischen Probleme auftreten, die verhindern, dass das Recht der Beteiligten auf mündliche Verhandlung und das rechtliche Gehör gewahrt sind (siehe E-III, 8.2.3).

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

8.2.1 Teilnahme von Beteiligten und Vertretern von unterschiedlichen Orten aus

Die Beteiligten, ihre Vertreter und Begleitpersonen der Beteiligten oder Vertreter sowie Zeugen und Sachverständige können von unterschiedlichen Orten aus per Fernverbindung an der Videokonferenz teilnehmen.

8.2.2 Teilnahme von Mitgliedern der Abteilung von unterschiedlichen Orten aus

Die Mitglieder der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung können ebenfalls von unterschiedlichen Orten aus per Fernverbindung an der als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung teilnehmen. In diesen Fällen findet die Beratung und Abstimmung unter den Mitgliedern der Abteilung über einen separaten Kommunikationskanal statt. Als Ort der mündlichen Verhandlung gilt der Ort, an dem die Abteilung konstituiert ist.

Den Anmeldern oder Vertretern wird die Fernteilnahme von Mitgliedern der Abteilung zu Beginn der mündlichen Verhandlung nach dem Verbindungsaufbau und vor der offiziellen Eröffnung der mündlichen Verhandlung mitgeteilt.

8.2.3 Technische Probleme

ABl. EPA 2022, A103

Sollten technische Probleme wie beispielsweise ein kompletter oder teilweiser Zusammenbruch der Verbindung auftreten, die dazu führen, dass die als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung nicht offen und fair abgehalten werden kann, würde unter Umständen gegen das rechtliche Gehör verstoßen (Art. 113 (1)). Aufgrund der technischen Probleme könnten die Parteien dann möglicherweise von den Gründen überrascht werden, die in einer nachteiligen Entscheidung angeführt sind und zu denen sie sich nicht äußern konnten.

Geht die Ton- oder Bildübertragung irgendeines Teilnehmers an der mündlichen Verhandlung verloren, so unterbricht der Vorsitzende die Verhandlung, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.

Dauert die Verbindungsunterbrechung länger als einige Minuten an, so kontaktiert ein Mitglied der Abteilung den betreffenden Beteiligten, um zu schauen, ob es ein technisches Problem gibt. Etwaige relevante Informationen werden allen Beteiligten mitgeteilt.

Wählt sich ein Beteiligter nach einem vorübergehenden Verbindungsausfall wieder in die Verhandlung ein, hat der Vorsitzende sicherzustellen, dass diesem Beteiligten keine Informationen entgangen sind. Unter Umständen kann dies erfordern, dass Argumente wiederholt werden.

Verhindern ungeachtet aller Bemühungen der Teilnehmer technische Probleme, dass die als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung im Einklang mit den Rechten der Beteiligten nach den Art. 113 und Art. 116 EPÜ abgehalten wird, wird die Videokonferenz beendet. Es ergeht eine neue Ladung zur mündlichen Verhandlung. In der Regel wird die erneute mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt, sofern nicht schwerwiegende Gründe dagegen sprechen (E-III, 1.2).

8.2.4 Aufzeichnung

Die Aufzeichnung von mündlichen Verhandlungen durch Beteiligte ist nicht zulässig (siehe E-III, 10.1). Daher erinnert der Vorsitzende zu Beginn der Verhandlung alle Teilnehmer daran, dass die Aufzeichnung der Videokonferenz verboten ist.

8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten

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

Die Abteilung fordert pro Beteiligtem einen Vertreter oder bevollmächtigten Angestellten auf sich auszuweisen, sofern dieser ihr nicht persönlich bekannt ist. Für alle sonstigen im Namen eines Beteiligten teilnehmenden Vertreter, bevollmächtigten Angestellten und Begleitpersonen (einschließlich derjenigen, die während der mündlichen Verhandlung sprechen wollen; siehe E-III, 8.5) genügt es, wenn ihre Identität mündlich durch den Vertreter bzw. bevollmächtigten Angestellten bestätigt wird, dessen Identitätsnachweis überprüft wurde oder der mindestens einem

Mitglied der Abteilung persönlich bekannt ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertreter ein zugelassener Vertreter oder ein Rechtsanwalt ist. Wenn sich ein Beteiligter nicht vertreten lässt, sondern zusammen mit einer Begleitperson persönlich anwesend ist, genügt es ebenfalls, wenn die Abteilung die Identität des betreffenden Beteiligten überprüft.

Hingegen überprüft die Abteilung die Identität aller zur Vernehmung vor dem EPA geladenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen. Außerdem kann sie sonstige Anwesende auffordern, sich auszuweisen, wenn sie dies für erforderlich erachtet, z. B. weil die Identität einer Begleitperson von einem anderen Beteiligten in Zweifel gezogen wird oder weil sie selbst begründete Zweifel an der Identität einer Begleitperson hat.

Das Ausweisdokument kann auf einem der folgenden Wege präsentiert werden:

– ist das Ausweisdokument ein EPA-Ausweis, indem dieser zu Beginn der Videokonferenz im öffentlichen Sitzungsraum in die Kamera gehalten wird;

– ist das Ausweisdokument ein nationaler Personalausweis oder Reisepass, indem dieser in einem separaten, nicht öffentlichen Sitzungsraum einem Mitglied der Abteilung gezeigt wird;

– indem eine Kopie des Ausweisdokuments per E-Mail an die Adresse geschickt wird, die den Beteiligten zu Beginn der mündlichen Verhandlung mitgeteilt wird;

– indem bis spätestens zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung eine der Optionen der Online-Einreichung des EPA dafür genutzt wird.

Aus Datenschutzgründen werden per E-Mail übermittelte Kopien von Identitätsnachweisen gelöscht und nicht in die Akte aufgenommen; über die Online-Einreichung übermittelte Kopien werden in den nicht öffentlichen Teil der Akte aufgenommen.

Damit die Abteilung die Identität der betreffenden Person bestätigen kann, müssen der vollständige Name (Vor- und Zuname) und das Foto des Ausweises sichtbar sein. Alle anderen Angaben im Ausweis können auf Wunsch abgedeckt werden, solange erkennbar ist, dass es sich um einen amtlichen Ausweis handelt.

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

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

i) ein zugelassener Vertreter ist, der in Untervollmacht handelt,

ii) ein zugelassener Vertreter ist, der derselben Sozietät angehört wie der bisher in der Sache in Erscheinung getretene Vertreter, oder

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

dann ist keine weitere Überprüfung erforderlich.

Ist diese Person jedoch

a) ein zugelassener Vertreter, der weder Untervollmacht hat noch zur selben Sozietät gehört und in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erscheint, oder

b) ein Rechtsanwalt oder Angestellter eines Beteiligten, der kein zugelassener Vertreter ist,

dann ist wie folgt vorzugehen:

Im Fall a) überprüft die Abteilung die Akte, um festzustellen, ob die Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen ist. Ein Vertreterwechsel oder die Aufhebung der Vollmacht eines bisherigen Vertreters kann elektronisch über den MyFiles-Dienst mitgeteilt worden sein (siehe ABl. EPA 2012, 352). Ist die Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen, braucht der Sache nicht weiter nachgegangen zu werden. Andernfalls wird der betreffende Vertreter aufgefordert, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Im Fall b) fordert die Abteilung die betreffende Person auf, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen (per E-Mail im Fall einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung (ABl. EPA 2020, A71)).

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

8.3.2 Eröffnung der mündlichen Verhandlung

Nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung macht der Leiter der Verhandlung die anwesenden Beteiligten miteinander bekannt. Er lässt die Personalien der Teilnehmer aufnehmen und stellt fest, in welcher Eigenschaft sie erschienen sind. Diese Vorgänge bzw. Ergebnisse sind in die Niederschrift (siehe E-III, 10) aufzunehmen.

8.3.3 Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen bzw. Nichtteilnahme per Fernverbindung einer geladenen Partei oder Person

8.3.3.1 Allgemeines

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

Regel 115 (2)

Wenn ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist bzw. – im Fall einer als Videokonferenz durchgeführten Verhandlung – nicht per Fernverbindung daran teilnimmt, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durchgeführt werden, da er durch sein Nichterscheinen bzw. seine Nichtteilnahme per Fernverbindung nicht das Ergehen einer Entscheidung verzögern können sollte.

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

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

a) Die Abteilung hat weder eine Entscheidung gemäß Art. 97 (1) oder (2) oder gemäß Art. 101 (2) noch eine Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form nach Art. 101 (3) (siehe auch D-VI, 7.2.2) noch eine Entscheidung über die Zurückweisung des Beschränkungsantrags nach Regel 95 (4) verkündet.

b) Alle Beteiligten müssen der Wiedereröffnung zustimmen.

Art. 104 (1)

Liegt aber ein gewährbarer Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung vor (siehe E-III, 7.1.1), so muss die mündliche Verhandlung abgesetzt und zu einem neuen Termin geladen werden. Wurde der Antrag durch leichtfertiges Verhalten des Betreffenden verspätet gestellt, so kann die Verhandlung je nach Lage des Falls ebenfalls verlegt werden. Im Einspruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kostenentscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4).

8.3.3.2 Vorgehen im Einspruchsverfahren

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

Werden neue Tatsachen berücksichtigt, so darf gemäß G 4/92 eine am Ende der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung zuungunsten

des abwesenden Beteiligten nicht auf diese Tatsachen gestützt werden. Ferner können neue Beweismittel nur dann zuungunsten des abwesenden Beteiligten berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die früheren Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Neue Argumente können allerdings jederzeit aufgegriffen werden, sofern sie an den Gründen, auf die die Entscheidung gestützt ist, nichts ändern.

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

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

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

8.3.3.3 Vorgehen im Prüfungsverfahren

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

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

Werden Hilfsanträge eingereicht, bevor die Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht, so muss auf die Zulässigkeit und Gewährbarkeit dieser Anträge eingegangen werden. Die Argumentation in der vorläufigen Stellungnahme hat sich jedoch auf den Hauptantrag zu stützen; die wesentlichen Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Gegenstands oder die Nichtzulässigkeit der Hilfsanträge sind nur kurz anzugeben. Diese kurze Angabe der wesentlichen Gründe für die Nichtgewährbarkeit oder Nichtzulassung der Hilfsanträge muss ausreichend fundiert sein, um sicherzustellen, dass der Anmelder über die Einwände der Prüfungsabteilung informiert wurde und damit Gelegenheit hatte, dazu Stellung zu nehmen (siehe C-V, 1.1 und C-V, 4.7.1.1).

8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache

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

8.5 Vortrag der Beteiligten

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

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

Der Vortrag des oder der Beteiligten kann zwar schriftlich vorbereitet werden, ist jedoch möglichst in freier Rede zu halten. Abschnitte von bereits im Verfahren befindlichen Schriftstücken, auf die Bezug genommen wird, dürfen nur insoweit vorgelesen werden, als es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

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

i) der Beteiligte, in dessen Namen die Person sprechen soll, dies beantragt hat,

ii) der antragstellende Beteiligte den Namen der Person, den Gegenstand der Ausführungen und die Qualifikation der Person, über diese Frage zu sprechen, angegeben hat,

iii) der Antrag rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung gestellt worden ist,

iv) bei verspäteter Antragstellung entweder außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Zulassung der Ausführungen rechtfertigen, oder alle anderen Beteiligten damit einverstanden sind, dass Ausführungen gemacht werden, und ob

v) die Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters gemacht werden.

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

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

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

Falls Unterlagen in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, obliegt es der Einspruchsabteilung, dafür zu sorgen, dass die Erfordernisse, wie z. B. die maschinengeschriebene Form der Unterlagen, das Vorhandensein der Unterschrift und die Aufnahme in die Akte mit Eingangsdatum, erfüllt sind (T 733/99). Siehe auch E-III, 8.7 und ABl. EPA 2020, A71.

8.5.1 Einsatz computergenerierter Präsentationen in mündlichen Verhandlungen

In mündlichen Verhandlungen besteht kein Rechtsanspruch auf den Einsatz computergenerierter Präsentationen; dieser unterliegt der Zustimmung und dem Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung oder der Rechtsabteilung (siehe T 1556/06) sowie – im Fall einer in den Räumlichkeiten des EPA durchgeführten Verhandlung – der Voraussetzung, dass der Verhandlungsraum über die erforderliche Ausstattung verfügt. Leinwände sind in den meisten Verhandlungsräumen vorhanden, Anträge auf zusätzliche Bereitstellung von Geräten (z. B. Beamer) werden jedoch abgelehnt.

Eine computergenerierte Präsentation darf die effiziente Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht beeinträchtigen (z. B. aufgrund von

Unterbrechungen durch die technische Vorbereitung). Ähnliches gilt für andere visuelle Hilfsmittel (z. B. Flip-Charts, Bilder, Teilen des Bildschirms).

8.5.1.1 Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)

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

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

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

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

a) die Struktur oder die Funktionsweise eines komplexen Produkts,

b) komplizierte Reaktionsmuster,

c) komplexe Formeln oder

d) den Betrieb eines komplexen Geräts

die Diskussion erleichtern könnten.

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

8.5.1.2 Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)

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

a) die Prüfungsabteilung sich in der Lage sieht, sich mit diesen verspätet vorgebrachten Unterlagen zu befassen, ohne das Verfahren übermäßig zu verlängern. Hierbei gelten dieselben Über-

legungen wie für andere verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe E-VI, 2);

b) das Vorbringen zur Klärung der strittigen Fragen beiträgt.

8.5.2 Einreichung von Schriftsätzen in als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen

Wird eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt, muss die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 EPÜ per E-Mail erfolgen (ABl. EPA 2020, A71, Art. 1 (1)). Dies gilt auch für Vollmachten.

Müssen die eingereichten Unterlagen unterzeichnet werden, sollte die Unterschrift vorzugsweise in die im Anhang enthaltenen Unterlagen gesetzt werden. Alternativ kann sie in die begleitende E-Mail gesetzt werden, die auch der Niederschrift beigefügt wird. Die Unterschrift muss eine Zeichenkette (z. B. eine E-Mail-Signatur, aus der Name und Stellung des Absenders hervorgehen) oder eine Faksimile-Unterschrift sein.

ABl. EPA 2020, A71, Art. 2

Die Unterlagen sind an die E-Mail-Adresse zu senden, die die zuständige Abteilung in der Videokonferenz bekannt gibt.

ABl. EPA 2020, A71, Art. 3

Von einem Beteiligten in einer mündlichen Verhandlung mit mehr als einem Beteiligten eingereichte E-Mails und Anhänge werden von der Abteilung an die anderen in der Verhandlung anwesenden Beteiligten weitergeleitet, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat sie bereits direkt an die von den anderen Beteiligten angegebenen E-Mail-Adressen geschickt. Deshalb muss jeder Beteiligte der Abteilung und nach Möglichkeit den anderen Beteiligten zu Beginn der mündlichen Verhandlung die E-Mail-Adresse übermitteln, unter der er die Kopien solcher Unterlagen erhalten möchte. Beteiligte und Vertreter müssen sicherstellen, dass sie Unterlagen, die an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse geschickt werden, unverzüglich zur Kenntnis nehmen können.

ABl. EPA 2022, A106

Geänderte Anmeldungsunterlagen sind als Anhänge einzureichen. Anhänge mit geänderten Anmeldungsunterlagen müssen im PDF-Format vorliegen und dem WIPO-Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F der Verwaltungsvorschriften zum PCT) entsprechen. Wenn ein Anhang mit geänderten Anmeldungsunterlagen nicht im PDF-Format ist, nicht den Erfordernissen des WIPO-Standards genügt oder nicht lesbar oder unvollständig ist, muss der Verfahrensbeteiligte in der Videokonferenz unverzüglich davon unterrichtet werden. Können die Mängel während der Videokonferenz oder innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben werden, so gilt die betreffende Unterlage (oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist) als nicht eingegangen.

ABl. EPA 2020, A71, Art. 4

Sonstige Anhänge können in jedem Format übermittelt werden, das von der Abteilung geöffnet und in lesbarer Form reproduziert werden kann. Anderenfalls gelten sie als nicht eingereicht.

Ist ein Anhang mit einem Computervirus infiziert oder enthält er andere bösartige Software, so gilt er als nicht lesbar. Das EPA ist nicht verpflichtet, einen solchen Anhang entgegenzunehmen, zu öffnen oder zu bearbeiten.

ABl. EPA 2020, A71, Art. 5

Per E-Mail eingereichte Unterlagen müssen nicht durch Nachreichung auf Papier bestätigt werden.

ABl. EPA 2020, A71, Art. 6

Alle im Laufe einer Videokonferenz per E-Mail übermittelten Unterlagen sind der Niederschrift beizufügen, sofern nicht eine der Ausnahmen zur Anwendung kommt, die in Regel 144 und im Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen vorgesehen sind (siehe A-XI, 2.3 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.3). Routinemäßig in E-Mails enthaltene Vertraulichkeitsvermerke werden nicht als Antrag betrachtet, die betreffenden Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte auszuschließen.

ABl. EPA 2022, A106

Sofern die Abteilung zustimmt, kann ein Beteiligter zur Veranschaulichung seinen Bildschirm präsentieren; ein so dargestellter Inhalt gilt nicht als von dem Beteiligten eingereichte Unterlage.

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismitteln oder Änderungen sowie zu in einem fortgeschrittenen Stadium und selbst noch in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumenten im Allgemeinen siehe E-VI, 2.

8.7 Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung

8.7.1 Allgemeines

Regel 50 (1)
Regel 86
Regel 49 (2)
ABl. EPA 2022, A113

Das Erfordernis des Art. 2 (7) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, wonach die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und der Erteilungsantrag mit Maschine geschrieben oder gedruckt vorliegen müssen, gilt grundsätzlich auch für Schriftstücke, die Unterlagen der Anmeldung ersetzen, und für geänderte Patentschriften (siehe auch A-III, 3.2).

Die Verantwortung für die Einreichung formal korrekter Unterlagen und insbesondere die Einhaltung dieser Erfordernisse liegt beim Anmelder/Patentinhaber.

Streichungen, Korrekturen der Nummerierung der Abbildungen und die Aufnahme von Bezugszeichen und entsprechenden Pfeilen in die Zeichnungen gelten als maschinenschriftliche Änderungen.

Findet eine mündliche Verhandlung ausnahmsweise in den Räumlichkeiten des EPA statt, können die Parteien die technische Ausstattung des EPA nutzen, die die Einhaltung der Formerfordernisse ermöglichen, insbesondere Computer mit Textverarbeitungssystem und Drucker, Netzwerkdrucker und Kopierer, die das Ausdrucken von Unterlagen von einem USB-Speichermedium erlauben, sowie drahtlosen Internetzugang in den öffentlichen Bereichen (siehe ABl. EPA 2013, 603).

Den Beteiligten wird geraten, eine elektronische Fassung der möglicherweise zu ändernden Unterlagen vorzubereiten. Veröffentlichte Patentanmeldungen und Patentschriften werden über den Europäischen Publikationsserver bereitgestellt. Die bevorzugte Methode für die Änderung der Beschreibung im Einspruchsverfahren ist in D-IV, 5.3 beschrieben.

Zur Vorgehensweise in mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung siehe E-III, 8.7.2 bzw. 8.7.3.

8.7.2 Vorgehensweise im Prüfungsverfahren

Im Prüfungsverfahren gelten die vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) vorgeschriebenen formalen Erfordernisse gleichermaßen für Anmeldeunterlagen, die in der mündlichen Verhandlung durch unmittelbare Übergabe oder per E-Mail eingereicht werden. *ABl. EPA 2022, A113*

Schriftstücke mit handschriftlichen Änderungen akzeptiert die Prüfungsabteilung normalerweise als Grundlage für die Erörterung im mündlichen Verfahren, bis eine Einigung über den endgültigen Wortlaut des Patents erzielt worden ist. Eine endgültige Entscheidung über die Erteilung des Patents kann aber nur auf der Grundlage eines Schriftstücks getroffen werden, das keine Formmängel enthält.

Wenn der Anmelder in der mündlichen Verhandlung keine formal korrekten geänderten Anmeldeunterlagen einreichen kann, gilt Folgendes:

a) Wenn eine Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung unmittelbar bevorsteht und Unterlagen der Anmeldung in der Akte sind, die den formalen Erfordernissen nicht entsprechen, erlässt die Prüfungsabteilung die Entscheidung auf der Grundlage der sachlichen Argumente, um das Verfahren nicht hinauszuzögern. Sie kann jedoch in der Entscheidung auf den Formmangel hinweisen.

b) Liegt Einvernehmen über einen patentierbaren Gegenstand vor, verkündet die Prüfungsabteilung, dass

   – die geänderte Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ genügt, aber bestimmte formale Erfordernisse, wie z. B. die für handschriftliche Änderungen geltenden nicht erfüllt, und

   – das Verfahren schriftlich fortgesetzt wird.

   Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung fordert der Formalsachbearbeiter den Anmelder im Namen der Prüfungsabteilung (siehe A-III, 3.2) auf, innerhalb von zwei Monaten formal korrekte Unterlagen einzureichen. Wenn die auf diese Aufforderung hin eingereichten Änderungen vom patentierbaren Gegenstand abweichen, der in der mündlichen Verhandlung ermittelt wurde, ist das in C-V, 4.7 beschriebene Verfahren anzuwenden.

8.7.3 Vorgehensweise im Einspruchsverfahren

Regel 82 (2) Satz 3 sieht eine Ausnahme von dem Grundsatz vor, dass eine Entscheidung über den endgültigen Wortlaut des Patents nur auf formal korrekte Unterlagen gestützt werden darf. Im mündlichen Einspruchsverfahren muss der Patentinhaber demnach vor Erlass der Zwischenentscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen ausnahmsweise keine mit Art. 2 (7) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113) konformen Unterlagen einreichen. Er kann eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts auch erst innerhalb der Frist nach Regel 82 (2) vorlegen (ABl. EPA 2016, A22). Die Beteiligten werden allerdings ermutigt, in mündlichen Verhandlungen im Einspruchsverfahren entsprechend konforme Unterlagen einzureichen.

Im schriftlichen Einspruchsverfahren dagegen kann eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung nur auf der Grundlage formal korrekter Unterlagen erlassen werden, weil die Aufforderung nach Regel 82 (2) nur für Schriftstücke gilt, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden (siehe H-IV, 5.3).

Wenn in der mündlichen Verhandlung die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung auf Unterlagen gestützt wurde, die nicht dem Art. 2 (7) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 entsprechen, weil sie handschriftliche Änderungen enthalten, fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber in der Mitteilung nach Regel 82 (2) auf, eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts einzureichen. In der Aufforderung werden die formal mangelhaften, geänderten Absätze und/oder Ansprüche aufgeführt, für die Austauschabsätze und/oder -ansprüche einzureichen sind. Dasselbe gilt, wenn eine Beschwerdekammerentscheidung die Angelegenheit an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverweist, das Patent auf der Grundlage von Unterlagen mit handschriftlichen Änderungen aufrechtzuerhalten.

Auf die Aufforderung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 (2) hin muss der Patentinhaber Austauschabsätze und/oder -ansprüche einreichen, die eine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der Fassung enthalten, die durch die Zwischenentscheidung (bzw. durch die Entscheidung der Beschwerdekammer) festgelegt wurde. Bei jeder Abweichung zwischen der Fassung der formal mangelhaften Absätze (und/oder Ansprüche), die in der Aufforderung nach Regel 82 (2) aufgeführt waren, und der Fassung der Austauschabsätze (und/oder -ansprüche) ergeht eine Mitteilung nach Regel 82 (3). Eine Mitteilung nach Regel 82 (3) ergeht auch dann, wenn der Patentinhaber nicht fristgerecht oder gar nicht reagiert, wenn die Austauschabsätze und/oder -ansprüche unvollständig sind oder wenn auch die Austauschabsätze und/oder -ansprüche formal mangelhaft sind.

Wird innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 82 (3) keine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der aufgeführten geänderten Absätze (und/oder Ansprüche) eingereicht, so wird das Patent widerrufen.

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

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

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

In Sonderfällen, beispielsweise wenn viele Hilfsanträge vorliegen, die nur schwer auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Art. 123 (2) geprüft werden können, und die Anträge Regel 137 (4) nicht entsprechen, kann die Prüfungsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch machen, die Anträge nach Regel 137 (3) zurückzuweisen, statt einen Einwand nach Regel 137 (4) zu erheben (siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.3.2.1).

8.9 Erörterung der Sach- und Rechtslage

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

Falls die Prüfungsabteilung in einem gegenüber dem vorliegenden Patentbegehren geänderten Patentbegehren noch einen patentfähigen Überschuss zu erkennen vermag, weist sie den Anmelder hierauf hin und stellt ihm anheim, darauf gerichtete, geänderte Patentansprüche vorzulegen.

Wenn das zuständige Organ von der dem oder den Beteiligten bekannten bisherigen rechtlichen Würdigung oder einer herrschenden Rechtsauffassung abweichen will, oder wenn bereits im Verfahren befindliche Tatsachen und Beweismittel, z. B. während einer Beratung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (siehe E-III, 8.11), in einem anderen Licht gesehen werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

8.10 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung

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

Fragen können in der mündlichen Verhandlung an die Beteiligten im Zusammenhang mit dem Vortrag der Beteiligten oder der Erörterung der Sach- und Rechtslage sowie während der als Teil einer mündlichen Verhandlung stattfindenden Beweisaufnahme an die vernommenen Zeugen,

Beteiligten und Sachverständigen gestellt werden. Bezüglich des Fragerechts der Beteiligten siehe E-IV, 1.6.7.

8.11 Schließung der mündlichen Verhandlung

Hält das betreffende Organ die Sache für ausreichend erörtert, so muss es sich über das weitere Vorgehen klar werden. Besteht das Organ – wie im Falle der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen – aus mehreren Mitgliedern, so beraten diese gegebenenfalls hierüber, und zwar in Abwesenheit der Beteiligten. Wenn die mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt wird und die Mitglieder von unterschiedlichen Orten aus per Fernverbindung teilnehmen (siehe E-III, 8.2.2), findet die Beratung und Abstimmung unter den Mitgliedern der Abteilung über einen separaten Kommunikationskanal statt. Ergeben sich hierbei neue Gesichtspunkte, die noch der Aufklärung durch weitere Fragen an Beteiligte bedürfen, so kann erneut in die Verhandlung eingetreten werden. Anschließend kann der Leiter der Verhandlung die Entscheidung des Organs verkünden. Andernfalls teilt er dem oder den Beteiligten mit, wie das Verfahren weitergeführt wird. Danach schließt er die mündliche Verhandlung.

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

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

Soll das Patent in geändertem Umfang erteilt bzw. aufrechterhalten werden, so ist anzustreben, die geänderte Fassung mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung festzulegen. Weist jedoch im Ausnahmefall die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass sie bei Vornahme bestimmter Änderungen bereit wäre, ein europäisches Patent zu erteilen bzw. in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, und waren diese Änderungen aus der Aktenlage vor der mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbar, so kann dem Anmelder oder Patentinhaber in der Folge eine Frist von normalerweise 2 bis 4 Monaten eingeräumt werden, um ihm Gelegenheit zur Vorlage solcher Änderungen zu geben. Unterlässt dies der Anmelder oder Patentinhaber, so wird die Anmeldung zurückgewiesen oder das Patent widerrufen.

8.11.1 Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung

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

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

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

8.11.2 Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Zeitmangel

Eine mündliche Verhandlung sollte möglichst nicht länger als acht Arbeitsstunden dauern. Ist ein baldiger Abschluss der Verhandlung absehbar, kann sie leicht verlängert werden. Ansonsten beendet der Vorsitzende die Beratungen für diesen Tag zu einem geeigneten Zeitpunkt, um die Festlegung eines neuen Termins zu ermöglichen. Muss die mündliche Verhandlung an einem anderen als dem in der Ladung angesetzten Tag fortgesetzt werden, muss eine neue Ladung gemäß Regel 115 (1) mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten ergehen, es sei denn, alle Parteien sind mit einer kürzeren Frist einverstanden. Zur gängigen Praxis bei der Festlegung des Termins der mündlichen Verhandlung siehe E-III, 6. Die Verhandlung kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Beteiligten vertagt werden, die Zustimmung ist in die Niederschrift aufzunehmen.

In der neuen Ladung sind die Fragen anzugeben, die in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung noch erörtert werden müssen (Regel 116 (1)). Die Abteilung kann nach ihrem Ermessen entscheiden, ob sie die bereits abgeschlossenen Fragen aufführt und/oder eine vorläufige Stellungnahme zu den noch offenen Fragen abgibt. In der neuen Ladung wird kein neuer Zeitpunkt für die Einreichung von Schriftsätzen nach Regel 116 bestimmt, sofern sich der dem Verfahren zugrunde liegende Gegenstand nicht verändert hat (siehe E-VI, 2.2.2). Andernfalls wird ein neuer Zeitpunkt nach Regel 116 festgesetzt. Nach Regel 115 beträgt die Ladungsfrist mindestens zwei Monate, es sei denn, die Beteiligten sind mit einer kürzeren Frist einverstanden. Die Niederschrift über die abgehaltene mündliche Verhandlung ist vor dem Fortsetzungstermin zu verschicken, vorzugsweise vor der neuen Ladung.

Ist die bis zum vereinbarten Termin verbleibende Zeit zu kurz, als dass die Beteiligten die Ladung noch rechtzeitig erhalten würden (weil die Verhandlung z. B. auf den nächsten Tag oder einen anderen Tag in derselben Woche vertagt worden ist), ist es erforderlich, dass die Beteiligten auf ihr Recht verzichten, eine neue Ladung zu erhalten. Die diesbezüglichen Erklärungen der Beteiligten sind in die Niederschrift aufzunehmen.

9. Verkündung der Entscheidung

Die Verkündung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankündigung durch den Leiter der mündlichen Verhandlung, indem er die Entscheidungsformel bekannt gibt (siehe auch E-III, 8.11 und E-X, 2.3).

Regel 111 (1) und (2)

Diese Formel kann z. B. lauten:

"Die Patentanmeldung ... wird zurückgewiesen."

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

"Das Patent ... wird widerrufen."

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

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

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

"Das Erteilungsverfahren für die europäische Patentanmeldung Nr. ... wird ab dem ... unterbrochen/wiederaufgenommen."

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

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

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

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

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

10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung

Bezüglich der Niederschrift über die Beweisaufnahme siehe E-IV, 1.7.

10.1 Formale Erfordernisse

Regel 124 (1)

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen.

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

Regel 124 (3) und (4)

Die Niederschrift ist von dem Bediensteten, der für die Aufnahme zuständig ist, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung leitet, durch Unterschrift oder auf andere geeignete Weise zu authentifizieren. Wenn ausnahmsweise der zuständige Bedienstete die Niederschrift nicht unterzeichnen kann, kann sie von einem der anderen Mitglieder der Abteilung im Namen dieses Bediensteten nach Maßgabe der in E-X, 2.3 festgelegten Bedingungen unterzeichnet werden. Sie wird nicht von den Beteiligten unterzeichnet. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen.

Sofern die Beteiligten hiervon unterrichtet worden sind, kann das EPA eine Tonaufzeichnung der mündlichen Verhandlung anfertigen. Außer durch das EPA dürfen keinerlei Bild- oder Tonaufzeichnungen angefertigt und keine Weiterübertragungen vorgenommen werden (siehe ABl. EPA 1986, 63, ABl. EPA 2022, A106).

Tonaufzeichnungen werden nur bei Beweisaufnahmen angefertigt (E-IV, 1.7). Der Tonträger wird bis zum Ablauf jedes in Betracht kommenden Verfahrens aufbewahrt. Den Beteiligten werden keine Kopien des Tonträgers ausgehändigt.

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

10.2 Sprache der Niederschrift

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

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

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

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

a) Anträge der Beteiligten,

b) rechtserhebliche Erklärungen der Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und der Abteilungsmitglieder sowie

c) Entscheidungsformel.

Der Begriff "Erklärungen" im Sinne der Regel 4 (6) ist eng auszulegen als Ausnahme von der Regel, im schriftlichen Verfahren die Verfahrenssprache zu verwenden, und nicht dahin gehend, dass alle Argumente erfasst werden, die während der mündlichen Verhandlung in einer anderen Amtssprache vorgetragen werden.

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

Zu Anträgen auf Aufnahme von Erklärungen in die Niederschrift siehe E-III, 10.3.

10.3 Sachlicher Inhalt der Niederschrift

Art. 113 (1)
Regel 124 (1)

Die Niederschrift erfüllt eine wichtige Funktion als Beweismittel, dass rechtliches Gehör gewährt wurde (Art. 113 (1)). Sie hat den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten zu enthalten sowie die Ausführungen, die für die Entscheidungsfindung wesentlich sind und die in den Schriftsätzen der Beteiligten nicht enthalten sind. Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten werden hingegen in der Entscheidung thematisiert und sind daher in der Niederschrift nur kurz zu erwähnen.

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

Unter der Darlegung des wesentlichen Gangs der Verhandlung sind neue Ausführungen des oder der Beteiligten und des Mitglieds oder der Mitglieder des Organs zum Gegenstand der Verhandlung zu verstehen. Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren sind darunter wesentliche neue Ausführungen zur Begründung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und anderen Patentierbarkeitskriterien zu verstehen. Die Niederschrift soll jedoch keine erschöpfende Wiedergabe sämtlicher Ausführungen in der mündlichen Verhandlung sein. Sie hat sich vielmehr auf das Wesentliche zu beschränken und so kurz und knapp wie möglich zu sein.

Die Verwendung von unbestimmten oder allgemeingültigen Formulierungen ist stets zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass entscheidungswesentliche Erklärungen korrekt aufgenommen werden. Im Zweifelsfall wird die Niederschrift über solche Erklärungen den betreffenden Beteiligten

vorgelesen, bevor eine Entscheidung getroffen und verkündet wird, doch ist dies in der Regel verzichtbar.

Anträgen von Parteien, bestimmte Erklärungen in die Niederschrift aufzunehmen, wird stattgegeben, wenn sie Teil des wesentlichen Gangs des Verfahrens oder entscheidungsrelevant sind. Andernfalls können sie abgelehnt werden, da es nicht Zweck der Niederschrift ist, Erklärungen wiederzugeben, die Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren von Nutzen erscheinen. Zu den Spracherfordernissen siehe E-III, 10.2.

Werden neue Tatsachen oder Beweismittel während der mündlichen Verhandlung vorgebracht, so muss in der Niederschrift klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sie von der Abteilung gemäß Art. 114 (1) geprüft worden sind. Aus der Niederschrift muss auch hervorgehen, ob sie nach Anhörung der Beteiligten von der Abteilung gemäß Art. 114 (2) nicht berücksichtigt worden sind.

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

a) entscheidungsrelevante Vorbringen der Beteiligten, auf die, wenn sie bereits aus dem schriftlichen Verfahren bekannt sind, einfach verwiesen werden kann,

b) der wesentliche Inhalt etwaiger neuer Anträge der Beteiligten, vorzugsweise in Form eines kurzen Verweises auf die diese Anträge enthaltenden Schriftsätze, die dann der Niederschrift anzufügen sind, und

c) Einwände, Vorbringen und/oder Anträge, die von Mitgliedern der Abteilung an die Beteiligten gerichtet werden, wobei das Hauptaugenmerk auf entscheidungsrelevante Punkte zu legen ist, die dann in der Entscheidungsbegründung näher ausgeführt werden.

Die Niederschrift schließt ab mit der von der Abteilung getroffenen Entscheidung oder, falls keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, dem Ergebnis der Verhandlung. Diesem Teil voranzustellen sind die Schlussanträge der Parteien, wie vorstehend unter b) angegeben.

In die Niederschrift müssen auch verfahrenslenkende Angaben aufgenommen werden, z. B. wie das Verfahren nach Abschluss der mündlichen Verhandlung weitergeführt werden soll oder ob die Öffentlichkeit während der gesamten Dauer der mündlichen Verhandlung oder von Teilen davon ausgeschlossen war.

Die Struktur der Niederschrift spiegelt den Verlauf der mündlichen Verhandlung wider (siehe E-III, 8 und Unterpunkte).

Falls eine Entscheidung verkündet wurde (siehe E-III, 9), ist diese in die Niederschrift aufzunehmen.

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

10.4 Antrag auf Berichtigung der Niederschrift

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

Über den Antrag entscheidet die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung (siehe T 1198/97, T 68/02 und T 231/99). Sie wird in Reaktion auf den Berichtigungsantrag entweder eine berichtigte Niederschrift über die mündliche Verhandlung erstellen oder eine Mitteilung erlassen, in der sie begründet, warum die Niederschrift bereits den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (siehe T 819/96). Die Mitteilung der Abteilung selbst ist nicht beschwerdefähig. Wird der Berichtigungsantrag innerhalb der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingereicht, bearbeitet die Abteilung den Antrag möglichst zeitnah, damit der Beteiligte in der Beschwerde auf die Mitteilung Bezug nehmen kann.

Es liegt im Ermessen des Protokollführers (und des Vorsitzenden, der die Niederschrift als authentisch bestätigt), was er für "wesentlich" und "rechtserheblich" im Sinne von Regel 124 (1) hält (siehe T 212/97). Die Niederschrift wird berichtigt, wenn sie in Bezug auf die vorstehend genannten Aspekte mangelhaft ist, d. h. wenn beispielsweise wesentliche Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen fehlen oder nicht richtig wiedergegeben sind (siehe T 231/99, T 642/97 und T 819/96).

Kapitel IV – Beweisaufnahme und Beweissicherung

1. Beweisaufnahme durch die Organe des EPA

1.1 Allgemeines

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

Art. 117
Regel 117

1.2 Beweismittel

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

Art. 117 (1)

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

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

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

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

– Vorlegung von Unterlagen

– Vernehmung der Beteiligten

– Vernehmung von Zeugen

– Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid

– Einholung von Auskünften, z. B. bei einem Verlag über den Veröffentlichungstag eines Buchs

– Begutachtung durch Sachverständige (siehe E-IV, 1.8.1)

– Einnahme des Augenscheins

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

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

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

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

Ob eine schriftliche Erklärung unter Eid abgegeben wird, ist nur eines von mehreren Kriterien, die die Einspruchsabteilung bei der Würdigung der beigebrachten Beweismittel anwendet. Abgesehen von ihrer Relevanz für den Fall sind sonstige Kriterien das Verhältnis zwischen der Person, die die Erklärung abgibt, und den Verfahrensbeteiligten, das persönliche Interesse dieser Person, der Zusammenhang, in dem die Erklärung abgegeben wurde usw. Eine solche Erklärung geht nicht über ihren wörtlichen Inhalt hinaus und erlaubt der Einspruchsabteilung keine Beurteilung der Faktoren, die damit zusammenhängen oder dazu den Hintergrund bilden. Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklärung nicht zugrunde, sondern lädt die Person, die die Erklärung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet. Bei der folgenden Zeugenver-

nehmung können die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person nicht als Zeuge angeboten, so berücksichtigt die Einspruchsabteilung diese Beweismittel nicht weiter.

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

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

1.3 Beweisaufnahme

Art. 117 (2)
Regeln 118 bis 120

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

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

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

Die Beweisaufnahme kann in den Räumlichkeiten des EPA oder per Videokonferenz erfolgen. Nähere Einzelheiten zur Beweisaufnahme per Videokonferenz enthält ABl. EPA 2020, A135.

1.4 Beweisbeschluss

Regel 117

Hält das zuständige Organ des EPA die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erfor-

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

Art. 119

Der Beweisbeschluss wird den Beteiligten zugestellt. Er ist, sofern nicht in ihm die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar (siehe E-X, 3).

1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

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

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

Regel 118 (2) a)

i) einen Auszug aus dem Beweisbeschluss, aus dem insbesondere Folgendes hervorgeht: Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme und ob diese per Videokonferenz erfolgt sowie die Tatsachen, über die die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen vernommen werden sollen,

Regel 118 (2) b)

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

Regel 118 (2) c)

iii) einen Hinweis darauf, dass ein zum Erscheinen in den Räumlichkeiten des Europäischen Patentamts geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger auf Antrag per Videokonferenz vernommen werden kann, und

Regel 118 (2) d)

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

Regel 119 (3)

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

1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

1.6.1 Allgemeines

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

Die Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen erfolgt in der Regel im Rahmen einer mündlichen Verhandlung entweder in den Räumlichkeiten des EPA oder per Videokonferenz. Ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger kann sogar dann per Videokonferenz vernommen werden, wenn die mündliche Verhandlung ansonsten in den Räumlichkeiten des EPA abgehalten wird. Nähere Einzelheiten enthält ABl. EPA 2020, A135.

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

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

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

1.6.2 Nicht geladene Zeugen und Sachverständige

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

1.6.3 Belehrung der zu Vernehmenden

Beteiligte, Zeugen und Sachverständige werden vor ihrer Vernehmung darauf hingewiesen, dass das EPA das zuständige Gericht in ihrem Wohnsitzstaat um Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form ersuchen kann. *Regel 119 (2)*

1.6.4 Einzelvernehmung

Jeder Zeuge ist im Normalfall einzeln, d. h. in Abwesenheit eventuell später anzuhörender Zeugen, zu vernehmen. Für Sachverständige und Verfahrensbeteiligte gilt dies nicht. Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen,

können einander gegenübergestellt, das heißt gemeinsam anwesend wechselweise vernommen werden. Das Gleiche gilt für Sachverständige.

1.6.5 Vernehmung zur Person

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

1.6.6 Vernehmung zur Sache

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

1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen

Regel 119 (3)

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

Bestehen seitens des zuständigen Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, oder eines Beteiligten Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage, so entscheidet hierüber das zuständige Organ. "Suggestivfragen", d. h. Fragen, die bereits die Erklärung enthalten, die man vom Zeugen hören möchte und auf die er praktisch nur mit "Ja" oder "Nein" antworten muss, sind zu vermeiden, weil sich mit ihnen nicht ordnungsgemäß ermitteln lässt, wie sich der Zeuge selbst an den Sachverhalt erinnert. Die Fragen dürfen sich ferner nicht auf einen Sachverhalt beziehen, der nicht mehr erörterungsbedürftig ist oder in keinerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand steht, für den die Beweisaufnahme angeordnet worden ist, und dürfen keine Tatsachen zu ermitteln versuchen, für die kein Beweisangebot vorliegt. Die Entscheidung über die Ablehnung einer Frage ist unanfechtbar. Bezüglich des Fragerechts der übrigen Mitglieder der Abteilung siehe E-III, 8.10.

1.6.8 Vernehmung eines Zeugen nicht mehr erforderlich

Die Aussage eines zur mündlichen Verhandlung geladenen Zeugen wird gehört, wenn die Tatsachen, die durch die Aussage gestützt werden sollen, entscheidungsrelevant sind (siehe E-IV, 1.2). Der Zeuge wird somit nicht gehört, wenn die zu stützenden Tatsachen aufgrund von Entwicklungen vor oder während der mündlichen Verhandlung vor der Vernehmung des Zeugen nicht mehr relevant sind. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,

wenn die öffentliche Zugänglichkeit des einschlägigen Stands der Technik durch andere Beweismittel nachgewiesen wurde oder wenn das Patent aus einem anderen Einspruchsgrund zu widerrufen ist und der Patentinhaber keine zulässigen Hilfsanträge einreicht, für deren Beurteilung die Zeugenaussage relevant wäre.

1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme

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

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

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

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

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

1.8 Beauftragung von Sachverständigen

1.8.1 Entscheidung über die Form des Gutachtens

Wird von Amts wegen ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt (siehe D-VI, 1, Abs. 6), so entscheidet das zuständige Organ, in welcher Form das Gutachten des von ihr beauftragten Sachverständigen zu erstatten ist. Die rein schriftliche Form des Gutachtens wird nur dann Anwendung finden, wenn das zuständige Organ – je nach Inhalt des Gutachtens – diese Form für ausreichend erachtet und die Beteiligten dieser Form zustimmen. In der Regel wird neben einem schriftlichen Gutachten und einem mündlichen Vortrag eine Vernehmung des Sachverständigen stattfinden (siehe E-IV, 1.6). *Regel 121 (1)*

Regel 121 (3)

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des Gutachtens. Die Abschrift wird vom EPA hergestellt.

1.8.2 Ablehnung des Sachverständigen

Regel 121 (4)

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

1.8.3 Auftrag an den Sachverständigen

Regel 121 (2) a) - d)

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

1.9 Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme

Art. 104 (1) und (2)
Regel 122 (1) und (2)

In den Verfahren vor dem EPA hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten regelmäßig selbst zu tragen. Hiervon abweichend kann das zuständige Organ im Einspruchsverfahren aus Billigkeitsgründen (siehe D-IX, 1.4) über die Verteilung der den Beteiligten durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme (siehe D-IX, 1) und dem EPA durch die Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen (siehe E-IV, 1.10) entstandenen Kosten anders entscheiden. Das zuständige Organ kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim EPA einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. Von dieser Vorschrift ist Gebrauch zu machen, wenn auf Antrag eines Beteiligten im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren eine Beweisaufnahme durch Vernehmung eines Zeugen oder durch Einholung eines Gutachtens durchgeführt werden soll, sofern nicht aufgrund einer Verzichtserklärung des Zeugen oder Sachverständigen auf Entschädigung sichergestellt ist, dass keine Kosten entstehen. Kommt der Antragsteller der Aufforderung zur Hinterlegung des Vorschusses nicht nach, so braucht die Beweisaufnahme nicht vorgenommen zu werden. Im Einspruchsverfahren trägt der beweisführende Beteiligte die Kosten für die Entschädigung von Zeugen oder Sachverständigen, soweit es nicht im Einzelfall der Billigkeit entspricht, eine andere Regelung der Kostenverteilung nach Art. 104 (1) in Verbindung mit Regel 88 zu treffen. Ein Fehlbetrag zwischen dem gezahlten Vorschuss und den nach Regel 122 (4) Satz 2 durch das EPA zu leistenden Zahlungen ist von Amts wegen festzusetzen. Ein nicht verbrauchter Rest aus einem Vorschuss ist zu erstatten. Die dem EPA durch eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme entstehenden internen Kosten, z. B. die damit zusammenhängenden Reise- und Aufenthaltskosten seiner Bediensteten, hat das EPA stets selbst zu tragen.

1.10 Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen

1.10.1 Reise- und Aufenthaltskosten

Zeugen und Sachverständige, die vom EPA geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten (siehe E-IV, 1.10.3). Dies gilt auch für Zeugen und Sachverständige, die vom EPA geladen worden sind und in einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung vor diesem erscheinen, in Bezug auf Reisen an den Ort, an dem sie sich zur Verfügung stellen, um per Videokonferenz vor dem EPA zu erscheinen (z. B. ein Videokonferenzraum, den einer der Beteiligten bereitstellt, oder ein Ort mit ausreichend stabiler Internetverbindung). *Regel 122 (2)*

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

1.10.2 Verdienstausfall, Vergütung

Zeugen, denen ein Erstattungsanspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten zusteht, haben gegenüber dem EPA auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstausfall; Sachverständige haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit (siehe E-IV, 1.10.3). Diese Entschädigung oder Vergütung wird den Zeugen und Sachverständigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genügt haben. *Regel 122 (3)*

1.10.3 Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen

Zu Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen nach E-IV, 1.10.1 und 1.10.2 siehe ABl. EPA 1983, 100. Das EPA zahlt die fälligen Beträge aus. *Regel 122 (4)*

1.11 Behandlung von Modellen

1.11.1 Wann können Modelle eingereicht werden?

Das EPÜ sieht die Einreichung von Modellen nicht ausdrücklich vor; dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Beteiligter von sich aus Modelle einreicht. Modelle sind nicht Teil der Anmeldung oder des Patents und können deshalb auch nicht zur Offenbarung der Erfindung herangezogen werden (Art. 83).

Modelle können im Verfahren vor dem EPA insofern von Bedeutung sein, als sie zum Nachweis der Patentierbarkeit einer Erfindung beitragen, insbesondere, wenn die Funktionsfähigkeit einer bestimmten Vorrichtung oder ihre besonders vorteilhafte Wirkungsweise nachgewiesen werden soll. Modelle können auch eingereicht werden, um z. B. im Einspruchsverfahren

den Stand der Technik, insbesondere eine offenkundige Vorbenutzung gemäß Art. 54 (2), zu veranschaulichen. Modelle als Gegenstand des Augenscheins sind daher Beweismittel gemäß Art. 117 (1) f).

1.11.2 Verfahren

Die zuständige Abteilung entscheidet, ob sie eine Beweisaufnahme durch Augenscheinseinnahme eines Modells durchführt. Wenn sie dies für erforderlich hält, muss sie einen Beweisbeschluss fassen (siehe E-IV, 1.4) und darin die relevanten, zu beweisenden Fakten sowie Datum, Zeit und Ort der Augenscheinseinnahme angeben.

Soweit möglich ist die Augenscheinseinnahme in den Räumlichkeiten des EPA durchzuführen. Wenn dies jedoch aufgrund der Merkmale des Modells (z. B. Form, Größe, Material) oder aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist (siehe auch die Mitteilung des EPA vom 20. Dezember 2016, ABl. EPA 2017, A6), kann auch ein anderer Ort gewählt werden. Insbesondere bei größerer örtlicher Entfernung kann die Abteilung auch eines ihrer Mitglieder beauftragen, die Augenscheinseinnahme in ihrem Namen durchzuführen (siehe E-IV, 1.3).

Im Allgemeinen kann jeder Gegenstand, der zur Augenscheinseinnahme in den Räumlichkeiten des EPA zur Verfügung gestellt werden kann, auch in einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung in Augenschein genommen werden, es sei denn, dies würde zu einer Benachteiligung für einen Beteiligten führen, wenn z. B. Haptik, Textur oder eine Erfahrung mit der Handhabung relevant sind.

Gemäß Regel 124 (1) ist eine Niederschrift zu erstellen, die die wesentlichen Aspekte und das Ergebnis der Augenscheinseinnahme enthält.

1.11.3 Aufbewahrung des Modells

Auch wenn die Abteilung ein eingereichtes Modell zum Gegenstand eines Augenscheins macht, ist das EPA nicht zu seiner Aufbewahrung verpflichtet. Die Abteilung entscheidet darüber, ob das EPA ein Modell aufbewahrt. In der Regel werden jedoch Modelle, deren Lagerung im EPA besondere Vorsichts- oder Schutzmaßnahmen erfordern würde, an die Beteiligten zurückgeschickt.

Für die Ausführung der Entscheidung, das Modell aufzubewahren oder zurückzusenden, ist der Formalsachbearbeiter verantwortlich. Ist das Modell aufzubewahren, so vermerkt er dies auf einem Aufkleber auf der Akte. Wird die Rücksendung des Modells veranlasst, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsender mit, dass das Modell im Hinblick auf ein mögliches Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren aufbewahrt werden sollte, und vermerkt das Rücksendedatum auf dem Aufkleber.

1.12 Behandlung von Videoaufnahmen

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

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

2. Beweissicherung

2.1 Voraussetzungen

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

2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises

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

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c), *Regel 123 (2) a)*

ii) eine ausreichende Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, *Regel 123 (2) b)*

iii) die Bezeichnung der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll, *Regel 123 (2) c)*

iv) die Bezeichnung der Beweismittel und *Regel 123 (2) d)*

v) die Darlegung und Glaubhaftmachung des Grunds, der die Besorgnis rechtfertigt, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. *Regel 123 (2) e)*

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

2.3 Zuständigkeit

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

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

i) vom Anmeldetag an bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Patenterteilung die Prüfungsabteilung,

ii) von diesem Zeitpunkt an bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. während eines Einspruchsverfahrens die Einspruchsabteilung und

iii) nach einem abschließenden Beschluss der Einspruchsabteilung bis zu dessen Rechtskraft oder während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens die Beschwerdekammer.

2.4 Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme

Regel 123 (1)
Regel 117

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

Regel 123 (4)

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

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

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

3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten

3.1 Rechtshilfe

Art. 131 (2)

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

3.2 Beweismittel

3.2.1 Vernehmung unter Eid

Regel 120 (3)

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

3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht

Regel 120 (3)

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

i) wenn die Vernehmung vor diesem Organ mit unverhältnismäßig hohen Reisekosten verbunden ist oder die Vernehmung vor dem zuständigen Gericht aus anderen Gründen zweckmäßig erscheint,

Regel 120 (2)

ii) wenn das zuständige Organ die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig hält (siehe E-IV, 3.2.1),

Regel 120 (1)

iii) wenn innerhalb der vom zuständigen Organ in der Ladung festgesetzten Frist (siehe E-IV, 1.5 iii)) keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, oder

iv) wenn ein vor dieses Organ geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger entsprechend E-IV, 1.5 iii) beantragt hat, dass er vom zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. Lehnt ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger die Vernehmung durch das zuständige Organ ab, so wird ihm mitgeteilt, dass das zuständige nationale Gericht über die einschlägigen nationalen rechtlichen Möglichkeiten verfügt, ihn zum Erscheinen und zur Aussage zu zwingen. *Regel 120 (1)* *Regel 150 (3)*

3.3 Rechtshilfeersuchen

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

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

3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde

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

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

3.5 Kosten der Beweisaufnahme

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

3.6 Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person

Haben nach dem von dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde angewendeten Recht die Beteiligten selbst für die Aufnahme der Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behörde zur Erledigung des Rechtshilfeersuchens außerstande, so kann das Gericht oder die Behörde mit Einverständnis des zuständigen Organs eine geeignete Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einverständnisses dieses Organs gibt das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die ungefähre Höhe der Kosten an, die durch dieses Verfahren entstehen. Durch das Einverständnis des zuständigen Organs wird die Europäische Patentorganisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu erstatten; ohne ein solches Einverständnis ist die Organisation zur Zahlung der Kosten nicht verpflichtet. *Regel 150 (8)*

4. Würdigung von Beweismitteln

4.1 Allgemeines

Die zuständige Abteilung ist befugt und verpflichtet, zu prüfen, ob die behaupteten Tatsachen hinreichend nachgewiesen sind. Für die Verfahren nach dem EPÜ gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das bedeutet, dass eine zuständige Abteilung unter Berücksichtigung des gesamten Vorbringens der Parteien nach eigenem Ermessen und eigener Überzeugung entscheiden darf und somit auch muss. Es gibt keine festen Regeln, nach denen bestimmten Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen wird. Dies bedeutet nicht, dass die Beweiswürdigung willkürlich sein darf; die Beweismittel sind vielmehr umfassend und strikt zu beurteilen. Der einzig entscheidende Faktor ist, ob die Abteilung vom Wahrheitsgehalt der Tatsachenbehauptung überzeugt ist, d. h. für wie glaubhaft sie ein Beweismittel einstuft. Dafür muss sie alle Argumente für und gegen eine Tatsachenbehauptung im Verhältnis zum geforderten Beweismaß abwägen. Sie bleibt dabei an die Gesetze der Logik und die auf Erfahrung beruhende Wahrscheinlichkeit gebunden. Die Abteilung legt in der Entscheidung die Gründe dar, die zu ihren Schlussfolgerungen geführt haben (G 2/21).

Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung kann nicht dazu herangezogen werden, Beweismittel per se nicht zu berücksichtigen, sofern ein Beteiligter sie in zulässiger Weise vorgelegt hat und sich zur Stützung einer angefochtenen Schlussfolgerung darauf beruft und sie für die abschließende Entscheidung entscheidend sind, beispielsweise um das Vorhandensein einer technischen Wirkung nachzuweisen. Solche Beweismittel grundsätzlich unberücksichtigt zu lassen, würde dem Beteiligten grundlegende verfahrensrechtliche Ansprüche vorenthalten, die in Art. 113 (1) und 117 (1) verankert sind. So ist die bloße Tatsache, dass ein Beweismittel nachveröffentlicht ist, kein hinreichender Grund, es unberücksichtigt zu lassen.

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

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

4.2 Arten von Beweismitteln

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

Beispiel:

Die Einsprechende behauptet, der Oberbegriff des Anspruchs 1 sei im Dokument A beschrieben, der kennzeichnende Teil im Dokument B (Tatsachen). Zum Beweis dafür legt sie die Dokumente vor (Beweismittel). Die Einsprechende bringt nun vor, das beanspruchte Verfahren beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann aufgrund seines allge-

meinen Fachwissens die Dokumente in der Weise kombiniert hätte, dass er zum Gegenstand des Anspruchs 1 kommen musste (Argument).

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

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

4.3 Prüfung von Beweismitteln

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

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

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

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

4.4 Anforderung von Beweismitteln

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

a) darf weder ein bestimmtes Beweismittel verlangt werden (siehe T 474/04),

b) noch darf der Inhalt des Beweismittels, z. B. der Wortlaut der schriftlichen Erklärung unter Eid, vorgeschrieben werden (siehe T 804/92).

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

4.5 Würdigung einer Zeugenaussage

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

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

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

i) Es kommt darauf an, was der Zeuge aus eigenem Wissen und aus eigener Anschauung über den strittigen Tatbestand aussagen kann und ob er auf dem betreffenden Gebiet praktische Erfahrung hat. Aussagen über etwas von dritter Seite Gehörtes sind für sich allein im Allgemeinen wertlos. Wichtig hinsichtlich der Würdigung ist auch, ob der Zeuge selbst an dem Ereignis beteiligt war oder von demselben nur durch Zuschauen oder Mithören Kenntnis erlangt hat.

ii) Bei größerem zeitlichem Abstand (mehrere Jahre) zwischen Tatbestand und Aussage ist zu berücksichtigen, dass das Erinnerungsvermögen bei den meisten Menschen gering ist, sofern nicht unterstützende schriftliche Unterlagen vorliegen.

iii) Bei anscheinend widersprüchlichen Aussagen wird der Wortlaut der Aussagen genau gegeneinander abgewogen.

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

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

4.6 Würdigung der Aussage von Beteiligten

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

4.7 Würdigung eines Sachverständigengutachtens

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

4.8 Würdigung eines Augenscheins

Bei Vorführungen wird vorher ein bestimmtes Versuchsprogramm mit bestimmten Versuchsbedingungen abgesprochen. Bei der Vorführung selbst ist darauf zu achten, dass die für die Erfindung maßgebenden Merkmale bzw. Verfahrensbedingungen eingehalten werden. Soll die Erfindung im Versuch mit einem Gegenstand des Stands der Technik verglichen werden, so ist in beiden Fällen auf möglichst gleiche oder vergleichbare Versuchsbedingungen zu achten.

Kapitel V – Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

1. Verwendung einer der Amtssprachen

Regel 4 (1) und (5)

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

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

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

Wenn alle Beteiligten angegeben haben, dass sie sich einer anderen Amtssprache bedienen werden, kann die Abteilung von der Verfahrenssprache abweichen, um ohne Dolmetscher oder mit weniger Dolmetschern auszukommen (diese Frage stellt sich im Allgemeinen nur im Einspruchsverfahren). Den Beteiligten wird nahegelegt, sich nach Möglichkeit darüber zu einigen, wie dies erreicht werden kann. Zu diesem Zweck wird den Parteien zusammen mit der Ladung ein entsprechender Hinweis übermittelt.

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

2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache

Regel 4 (1) und (4)

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

3. Ausnahmen von 1. und 2.

Regel 4 (1)

Es liegt im Ermessen des EPA, Abweichungen von Regel 4 (1) zuzulassen. Eine entsprechende Genehmigung müsste jedoch von den Gegebenheiten des jeweiligen Falls abhängen. Es ist beispielsweise denkbar, dass es einem Beteiligten ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, die

entsprechende Benachrichtigung einen Monat vorher vorzunehmen, und dass er zwar einen Dolmetscher bestellt hat, dieser (beispielsweise wegen Krankheit) dem Verfahren jedoch nicht beiwohnen kann. Ist das EPA in solchen Fällen nicht in der Lage, für die Übersetzung zu sorgen, so verschiebt es das mündliche Verfahren, falls es in der Prüfungsphase stattfindet. Findet das mündliche Verfahren hingegen im Rahmen eines Einspruchsverfahrens statt, so wird es fortgesetzt, wenn die Beteiligten damit einverstanden und die mit dem Verfahren befassten Bediensteten des EPA der betreffenden Sprache mächtig sind. In anderen Fällen verschiebt das EPA das mündliche Verfahren. Kosten, die dem nicht schuldhaften Beteiligten durch das Verschieben entstehen, wären gemäß Art. 104 zu verteilen.

4. Sprache bei der Beweisaufnahme

Regel 4 (3)

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

5. Sprache der Bediensteten des EPA

Regel 4 (2)

Die Bediensteten des EPA dürfen bei den mündlichen Verfahren eine andere Amtssprache des EPA als die Verfahrenssprache verwenden. Die Beteiligten sind vor dem mündlichen Verfahren entsprechend in Kenntnis zu setzen, außer wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie keine Einwände dagegen hätten, weil sie beispielsweise ebenfalls die Verwendung dieser anderen Amtssprache beantragt haben.

Die Bediensteten dürfen jedoch von der Verfahrenssprache nicht ohne stichhaltige Gründe abweichen. Wenn die Beteiligten die verwendete Sprache nicht beherrschen, muss das EPA auf eigene Kosten für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgen.

6. Sprache in der Niederschrift

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

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

Zustimmungserklärung des bzw. der Beteiligten werden in die Niederschrift aufgenommen.

In Deutsch, Englisch oder Französisch abgegebene Erklärungen werden in der verwendeten Sprache in die Niederschrift über das Verfahren aufgenommen (Regel 4 (6)).

Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind.

Änderungen des Texts der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, die während des mündlichen Verfahrens vorgenommen werden, werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen.

Wird das mündliche Verfahren in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch ohne Dolmetscher geführt, so werden die Erklärungen in der verwendeten Sprache in die Niederschrift aufgenommen, und das EPA muss in der Folge dafür sorgen, dass eine Übersetzung in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen wird.

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

1. Ermittlung von Amts wegen

1.1 Allgemeines

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

1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht

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

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

2. Verspätetes Vorbringen

Das EPA braucht Tatsachen und Beweismittel (z. B. Veröffentlichungen), die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. *Art. 114 (2)*

Dies gilt auch für verspätet vorgebrachte Einspruchsgründe und die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren (siehe D-V, 2.2). Hier sei darauf verwiesen, dass gemäß G 1/95 und G 7/95 Art. 100 a) keinen einzigen Einspruchsgrund darstellt, sondern als Sammlung einzelner Einspruchsgründe, d. h. einzelner Rechtsgrundlagen für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung eines Patents, zu verstehen ist. Dies gilt nicht nur für deutlich verschiedene Einwände wie die Einwände, der Gegenstand sei nicht patentierbar (Art. 52 (2)) und nicht gewerblich anwendbar (Art. 57), sondern auch für die Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

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

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

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

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

2.1 Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren

Bei der Bewertung von verspätet eingereichten Anträgen im Einspruchsverfahren gelten die von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 und G 10/91 aufgestellten Grundsätze. Diesen Entscheidungen zufolge ist der Einspruch auf der Grundlage der während der Einspruchsfrist eingereichten Begründung und in dem dort angegebenen Umfang zu prüfen. Nach Art. 114 (1) kann die Einspruchsabteilung darüber hinausgehen, wenn prima facie die Aufrechterhaltung des Patents auf dem Spiel steht. Diese von der Großen Beschwerdekammer in Bezug auf neue Gründe aufgestellten Grundsätze gelten auch für verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe T 1002/92). Somit sind verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nur dann zum Verfahren zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind, d. h. wenn sich durch sie die Entscheidung ändern würde (E-VI, 2).

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

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

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

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

2.2 Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung

Wenn eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, versendet die Abteilung eine Ladung mit einer Anlage, in der auf die erörterungsbedürftigen Aspekte hingewiesen wird (Regel 116 (1)) und die in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Abteilung enthält (siehe E-III, 6 und D-VI, 3.2).

2.2.1 Neue Tatsachen und Beweismittel

Regel 116 (1)

Regel 116 (1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114 (2), die der Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, dass es im Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nach dem in der Ladung nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, sofern sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

Wenn z. B. die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung feststellt, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, und ein rechtzeitig gestellter Änderungsantrag zugelassen wird, sich aber auf einen Gegenstand bezieht, der nicht von den Ansprüchen in der erteilten Fassung abgedeckt ist, so hat sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert. Folglich werden neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Anträge einreicht, auch

dann zum Verfahren zugelassen, wenn sie nach dem Zeitpunkt gemäß Regel 116 eingehen.

Beziehen sich hingegen die Anträge des Patentinhabers nur auf Änderungen, die auf der erteilten Fassung der Ansprüche beruhen, so werden neue Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden als verspätet eingereicht betrachtet, selbst wenn sie vor diesem Zeitpunkt eingereicht werden, d. h. sie werden nur dann zum Verfahren zugelassen, wenn sie prima facie relevant sind, es sei denn, andere Aspekte, z. B. sehr viele abhängige Ansprüche in der Patentschrift in der erteilten Fassung, sprechen für ihre Zulassung (E-VI, 2.1).

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

2.2.2 Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung

Regel 116 (2)

Regel 116 (2) erlegt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen (d. h. neuer Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen), dieselben Verpflichtungen auf wie Regel 116 (1) den Beteiligten beim Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel.

Es liegt im Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, Änderungen, die nach dem in Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, als verspätet eingereicht außer Acht zu lassen, sofern sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Vor dem in Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereichte Änderungen können in der Regel nicht als verspätet eingereicht angesehen werden.

Als Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts wären in der Regel z. B. folgende Situationen anzusehen:

– die Einspruchsabteilung lässt nach Art. 114 (1) neue Tatsachen und Beweismittel oder einen neuen Einspruchsgrund zu, weil sie prima facie relevant sind;

– die Prüfungsabteilung führt ein weiteres einschlägiges Dokument erstmals an (H-II, 2.7);

– die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung weicht von einem früher zugestellten Bescheid ab, so könnte z. B. die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung – entgegen ihrer vorläufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung – zu dem Schluss kommen, dass ein Einwand der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

In diesen Beispielfällen kann ein Antrag des Anmelders oder Patentinhabers auf entsprechende Änderungen nicht als verspätet eingereicht abgelehnt werden, selbst wenn er nach dem gemäß Regel 116 (1) festgelegten Zeitpunkt eingereicht wird. Reicht der Anmelder oder Patentinhaber nach einer Meinungsänderung der Abteilung jedoch einen neuen Antrag ein, mit dem ein von der Abteilung bereits früher beanstandeter Sachverhalt erneut in das Verfahren eingeführt würde, so kann die Abteilung nach ihrem Ermessen entscheiden, diesen neuen Antrag nicht zu berücksichtigen, weil er prima facie nicht gewährbar ist.

Wenn nach dem gemäß Regel 116 (1) festgelegten Zeitpunkt eingereichte Änderungen eingehen, wird die Abteilung also zunächst analysieren, ob diese rechtzeitig als Reaktion auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wurden. Nur wenn dies zu verneinen ist, liegt es im Ermessen der Abteilung, die Änderungen außer Acht zu lassen. Dieses Ermessen muss sie im Einklang mit den unter E-VI, 2.2.3 dargelegten Grundsätzen ausüben. Die bloße Tatsache, dass Änderungen nach einem bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden, ist für sich genommen noch kein Rechtsgrund, sie nicht zuzulassen.

2.2.3 Grundsätze bei der Ermessenausübung

Art. 114 (2)
Regel 116 (1) und (2)

Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 114 (2) und Regel 116 (1) und (2) muss die Abteilung alle relevanten Umstände des Einzelfalls beurteilen.

Sie prüft zunächst, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind (siehe E-VI, 2) bzw. ob die verspätet eingereichten Änderungen zulässig sind, und zwar prima facie. Sind diese Tatsachen oder Beweismittel nicht prima facie relevant, d. h. scheinen sie den Ausgang des Verfahrens nicht zu beeinflussen (T 320/15), bzw. sind diese Änderungen nicht eindeutig zulässig (siehe H-II, 2.7.1), so werden sie nicht zugelassen.

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

Die Konvergenz von Anträgen ist ein weiterer relevanter Faktor, den die Abteilung bei ihrer Ermessensausübung berücksichtigen kann (Konvergenz ist unter H-III, 3.3.2.2 definiert).

Für die Zwecke der Zulässigkeit wird die Relevanz eines verspätet eingereichten Dokuments normalerweise in Relation zu den geänderten Ansprüchen beurteilt, denen es entgegengehalten wird. Dokumente, die für

einen ursprünglichen Anspruchssatz nur begrenzt relevant sind, können infolge späterer Änderungen in diesen Ansprüchen an Relevanz gewinnen (T 366/11).

Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als Nächstes die Verfahrensökonomie, einen etwaigen Verfahrensmissbrauch (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten zugemutet werden kann, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen.

Was die Verfahrensökonomie anbelangt, so kann die Abteilung, wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel zwar relevant sind, aber eine längere Vertagung der Verhandlung verursachen würden, entscheiden, sie nicht zum Verfahren zuzulassen. Denkbar wäre z. B., dass ein Zeuge erst noch ermittelt werden muss oder dass erst noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Abteilung kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie im Einspruchsverfahren unter Umständen die Kostenverteilung (Art. 104) überprüfen muss. Ebenfalls aus Gründen der Verfahrensökonomie werden in der Regel verspätet eingereichte Anträge, die auf Gegenständen beruhen, die vorher nicht von den Ansprüchen abgedeckt waren, nicht zum Verfahren zugelassen. Die Zulassung solcher Anträge könnte zu einer Verlegung der mündlichen Verhandlung und gegebenenfalls zu einer Entscheidung über die Kostenverteilung führen.

Ein Verfahrensmissbrauch liegt beispielsweise vor, wenn:

– der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind;

– der Einsprechende eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst bewusst erst in einem späten Stadium des Verfahrens erwähnt, obwohl er schon früher im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war (siehe T 534/89);

– der Anmelder bzw. der Patentinhaber eine große Zahl von Anträgen oder unvollständige Varianten von Anträgen vorlegt und die Abteilung auffordert, einen davon auszuwählen, sodass die Verantwortung, den Inhalt der Anmeldung bzw. des Patents festzulegen, auf die Abteilung abgewälzt wird. Jeder Verfahrensbeteiligte ist verpflichtet, seine Sache selbst vorzubringen und seine eigenen Anträge zu formulieren (siehe T 446/00).

Bezüglich der Frage, ob es den Beteiligten zugemutet werden kann, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen:

– kann sich auch erst in der mündlichen Verhandlung herausstellen, dass der anhängige Antrag, mit dem die Einspruchsgründe ausgeräumt werden sollten, nach dem EPÜ nicht gewährbar ist. Der Einsprechende muss sich stets darauf einstellen, Gegenstände zu

erörtern, die auf abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung beruhen, sofern sich deren Zahl in vertretbaren Grenzen hält;

– steht es dem Patentinhaber grundsätzlich frei, früher eingereichte Änderungen zurückzunehmen und das Patent in seiner erteilten Fassung zu verteidigen, solange dies nicht einem Verfahrensmissbrauch gleichkommt.

2.2.4 Anspruch auf rechtliches Gehör

Im Allgemeinen sind die Verfahrensbeteiligten zu hören, bevor die Abteilung über die Zulassung oder Nichtzulassung von verspäteten eingereichten Unterlagen entscheidet. *Art. 113 (1)*

Wenn beispielsweise der Einsprechende in der mündlichen Verhandlung einen neuen Einspruchsgrund vorbringt, ist ihm immer rechtliches Gehör zu gewähren. Das bedeutet, dass die Abteilung den Beteiligten Gelegenheit geben muss, Argumente vorzutragen, und diese gebührend berücksichtigen muss, bevor sie über die Zulassung des neuen Grunds entscheidet. Ebenso muss der Patentinhaber, wenn der Einsprechende relevante neue Unterlagen einreicht, die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen. Lässt die Einspruchsabteilung die Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel zu und hatten die übrigen Beteiligten keine ausreichende Zeit zu deren Studium, so gibt die Abteilung ihnen – bei einem leicht erfassbaren Sachverhalt – Gelegenheit zur Einarbeitung, eventuell durch kurze Unterbrechung der mündlichen Verhandlung. Ist dies nicht zumutbar, so muss den übrigen Beteiligten auf Antrag im weiteren Verfahren nach der mündlichen Verhandlung, gegebenenfalls in einer weiteren mündlichen Verhandlung, Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern. Nach Möglichkeit wird die mündliche Verhandlung jedoch nicht vertagt.

Soweit möglich, müssen Rechtskommentare, Entscheidungen (z. B. einer Beschwerdekammer) und Berichte über Gerichtsentscheidungen, auf die in der mündlichen Verhandlung Bezug genommen werden soll, rechtzeitig vor der Verhandlung der Einspruchsabteilung und den übrigen Beteiligten zur Kenntnis gebracht werden. Sie können jedoch auch erst in der mündlichen Verhandlung zitiert oder vorgelegt werden, wenn die Einspruchsabteilung dem nach Befragung der Beteiligten zustimmt.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und Anträge darf für die Beteiligten nicht überraschend kommen und ist in der schriftlichen Entscheidung zu begründen. Ein bloßer Verweis auf das Ermessen der Abteilung reicht nicht aus (E-X, 2.10). Im Prüfungsverfahren ist eine Begründung nur dann erforderlich, wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Anträge nicht zugelassen werden.

2.2.5 Kosten

Werden im Einspruch relevante Tatsachen und Beweismittel erst spät im Verfahren – z. B. in der mündlichen Verhandlung – vorgebracht, kann auf Antrag eine Entscheidung über die Kostenverteilung getroffen werden

(siehe D-IX, 1.2). Zu den aufgrund verspäteten Vorbringens eventuell aufzuerlegenden Kosten siehe D-IX, 1.4.

3. Einwendungen Dritter

Art. 115
Regel 114 (1)

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

Einwendungen Dritter sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Sie müssen in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst werden. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt. Die Einwendungen sollten vorzugsweise über das vom EPA zu diesem Zweck bereitgestellte Online-Tool eingereicht werden (siehe ABl. EPA 2017, A86). Einwendungen können anonym eingereicht werden.

Regel 3 (3)

Schriftliche Beweismittel, insbesondere zur Stützung des Vorbringens vorgelegte Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird; andernfalls werden die Beweismittel nicht berücksichtigt.

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

Regel 114 (2)

Die Einwendungen werden in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen, auch wenn sie anonym eingereicht wurden. Sie werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber ohne Verzögerung mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann. Falls sie die Patentfähigkeit ganz oder teilweise infrage stellen, wird die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung sie beim nächsten verfahrensrechtlichen Schritt berücksichtigen. Beziehen sich die Einwendungen auf einen angeblichen Stand der Technik, der nicht durch ein Dokument, sondern beispielsweise durch eine Benutzung zugänglich ist, so wird diese nur berücksichtigt, wenn die angeblichen Tatsachen entweder vom Anmelder bzw. Patentinhaber nicht bestritten werden oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sind.

Einwendungen Dritter, die im Prüfungsverfahren nach Versand der Mitteilung nach Regel 71 (3), aber vor Übergabe des Erteilungsbeschlusses (EPA Form 2006A) an die interne Poststelle des EPA eingehen, werden von der Prüfungsabteilung berücksichtigt. Falls sie relevant sind, wird die Sachprüfung wieder aufgenommen. Falls nicht, wird eine kurze sachliche Stellungnahme in die Akte aufgenommen.

Gehen Einwendungen Dritter ein, nachdem die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung verkündet (z. B. im Falle einer Zurückweisung oder im Einspruchsverfahren), im schriftlichen Verfahren erlassen oder an die interne Poststelle des EPA übergeben worden ist (z. B. nach Ergehen des Erteilungsbeschlusses oder wenn im Einspruchsverfahren keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat), so werden sie in die Akte aufgenommen, ohne dass ihr Inhalt beachtet wird.

Einwendungen Dritter, die eingehen, wenn das Verfahren nicht mehr anhängig ist, werden weder berücksichtigt noch für die Akteneinsicht zur Verfügung gestellt. Sollte jedoch das Verfahren vor dem EPA wieder anhängig werden, z. B. mit Beginn eines Einspruchs- bzw. Beschränkungsverfahrens, werden sie in der Akteneinsicht zugänglich gemacht und finden Berücksichtigung.

Das EPA wird sich nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt durch die Prüfungsabteilung innerhalb von drei Monaten nach Eingang von Einwendungen Dritter nach Art. 115 zu vollziehen, sofern die Einwendungen angemessen begründet sind und nicht anonym erhoben wurden. Steht bei Eingang der Einwendung eine Erwiderung des Anmelders auf eine Mitteilung aus, beginnt der Zeitraum von drei Monaten mit dem Erhalt der Erwiderung.

Im Allgemeinen wendet das EPA im Falle von Einwendungen Dritter, die in der internationalen Phase eingereicht werden, ab dem Eintritt der Euro-PCT-Anmeldung in die europäische Phase seine Praxis für die Behandlung von im direkten europäischen Verfahren eingereichten Einwendungen entsprechend an.

Wurde eine Einwendung Dritter in der internationalen Phase eingereicht, berücksichtigt das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt ihren Inhalt beim Eintritt in die europäische Phase, sobald ihr dieser zugänglich ist. Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist nach Regel 161 zu vollziehen, allerdings nur, wenn der Dritte ausdrücklich den Wunsch nach beschleunigter Bearbeitung in der europäischen Phase geäußert hat, wenn die Einwendung nicht anonym eingereicht wurde und wenn sie begründet war. Ein Dritter, der ein solches Ergebnis in der europäischen Phase erzielen möchte, muss dies daher in der Einwendung klarstellen oder die Einwendung beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einreichen.

4. Externe Reklamationen

Externe Reklamationen können sich auf jede Dienstleistung und jedes Produkt des EPA beziehen und können von jedermann eingereicht werden, auch von Beteiligten des Verfahrens vor dem EPA (zu Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten siehe E-VIII, 7). Reklamationen können mithilfe des Online-Formblatts eingereicht werden, das unter *epo.org/de/formal-complaint* verfügbar ist.

Reklamationen werden an eine spezielle Abteilung im EPA weitergeleitet, die

i) sicherstellt, dass die Reklamation fair und effizient bearbeitet wird und dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die Reklamation zu bearbeiten, und

ii) die Reklamation ausführlich beantwortet.

Die Verfahren zur Reklamationsbearbeitung ersetzen nicht die im EPÜ festgelegten Verfahren; die für die Reklamationsbearbeitung zuständige Abteilung trifft auch keine Entscheidungen über Verfahrensanträge. Die für das jeweilige Verfahren zuständige Abteilung entscheidet somit über:

a) Reklamationen in Bezug auf verfahrenstechnische und/oder materiellrechtliche Aspekte von bestimmten anhängigen Verfahren, die von Beteiligten dieses Verfahrens eingereicht werden. Alle Verfahrensbeteiligten werden davon unterrichtet.

b) Reklamationen in Bezug auf materiellrechtliche Aspekte, die von Dritten eingereicht werden, während das Verfahren beim EPA anhängig ist. Dies gilt als Einwendung Dritter (siehe E-VI, 3).

Die für die Reklamationsbearbeitung zuständige Abteilung leitet Reklamationen in Bezug auf Beschwerdeverfahren unverzüglich an die Beschwerdekammereinheit des EPA weiter.

Art. 128 (4)
Regel 144 d)

Reklamationen, die in materiell- und/oder verfahrensrechtlicher Hinsicht von Bedeutung für das Verfahren vor dem EPA sind, sowie die Antworten der für die Reklamationsbearbeitung zuständigen Abteilung werden nur in Ausnahmefällen von der Akteneinsicht ausgeschlossen (siehe D-II, 4.3; Beschluss der Präsidentin des EPA über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen, ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3, J.3).

Kapitel VII – Unterbrechung, Aussetzung und Verbindung von Verfahren

1. Unterbrechung

1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird

Nach Regel 142 (1) werden Verfahren vor dem EPA in folgenden Fällen unterbrochen, wenn *Regel 142 (1)*

i) der Anmelder oder Patentinhaber oder die Person, die nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechtigt ist, stirbt oder die Geschäftsfähigkeit verliert. Solange die genannten Ereignisse die Vertretungsbefugnis eines nach Art. 134 bestellten Vertreters nicht berühren, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein; *Regel 142 (1) a)*

ii) der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, oder *Regel 142 (1) b)*

iii) der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. *Regel 142 (1) c)*

Verfahrensunterbrechungen durch das EPA nach Regel 142 erfolgen prinzipiell von Amts wegen. Im Fall von Regel 142 (1) a) letzter Satz tritt die Unterbrechung jedoch nur auf Antrag ein.

1.2 Zuständiges Organ

Für die Unterbrechung und die Wiederaufnahme des Verfahrens nach Regel 142 ist ausschließlich die Rechtsabteilung des EPA zuständig (Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600). *Art. 20*

1.3 Tag der Unterbrechung

Eine Unterbrechung wird (in der Regel rückwirkend) mit Wirkung vom Tag des Eintritts des Ereignisses rechtswirksam eingetragen. Tritt die Unterbrechung auf Antrag ein, gilt sie mit Wirkung vom Eingangsdatum des Antrags.

Die Verfahrensbeteiligten werden sowohl über die Unterbrechung des Verfahrens als auch über die Gründe dafür informiert. Der Tag der Unterbrechung und der Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens werden in das Europäische Patentregister eingetragen. *Regel 143 (1) t)*

1.4 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird dem EPA in den Fällen nach Regel 142 (1) a) oder b) bekannt, wer die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, so teilt es dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren an einem bestimmten Tag wiederaufgenommen wird. Der *Regel 142 (2)*

Tag muss so festgelegt werden, dass die betreffende Person ausreichend Gelegenheit hat, sich in die Sache einzuarbeiten.

Wenn dem EPA drei Jahre nach der Bekanntmachung des Tags der Unterbrechung im Europäischen Patentblatt nicht bekannt geworden ist, wer berechtigt ist, das Verfahren fortzusetzen, kann es einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das Verfahren von Amts wegen wiederaufzunehmen.

Falls in Bezug auf die betreffende europäische Patentanmeldung oder das betreffende europäische Patent eine Rechtsnachfolge beansprucht wird, kann der Zeitpunkt der Wiederaufnahme auf begründeten Antrag hin und nach Vorlage einschlägiger schriftlicher Nachweise verschoben werden.

Bei der Wiederaufnahme von Amts wegen wird das Verfahren mit dem im Europäischen Patentregister eingetragenen Anmelder/Inhaber fortgesetzt, und es können Verfahrenshandlungen erforderlich und/oder Gebühren fällig werden (siehe auch Mitteilung des EPA vom 29. Mai 2020, ABl. EPA 2020, A76).

Mitteilungen und Entscheidungen des EPA, die während der Unterbrechungszeit zugegangen sind, sind als gegenstandslos zu betrachten und werden durch das jeweils zuständige Organ nach der Wiederaufnahme des Verfahrens erneut zugestellt.

Regel 142 (3)

Im Falle von Regel 142 (1) c) wird das Verfahren wieder aufgenommen, wenn dem EPA die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders angezeigt wird oder das EPA die Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters des Patentinhabers den übrigen Beteiligten zugestellt hat. Hat das EPA innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Unterbrechung des Verfahrens noch keine Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit:

Regel 142 (3) a)

i) im Fall des Art. 133 (2) (Vertreterzwang), dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder

Regel 142 (3) b)

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

Eine Kopie der Mitteilung wird den übrigen Beteiligten übersandt.

1.5 Wiederbeginn der Fristen

Regel 142 (4)

Am Tag der Unterbrechung laufende Fristen beginnen an dem Tag in ihrer ursprünglichen Länge von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird. Eine Ausnahme bilden die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren.

Läuft die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags am Tag der Unterbrechung, so wird sie ausgesetzt (J 7/83; siehe auch E-VIII, 1.4).

Anschließend beginnt sie für die verbleibende Zeit wieder zu laufen, jedoch mindestens für zwei Monate gemäß Regel 142 (4) Satz 2.

In Bezug auf Jahresgebühren, die während der Unterbrechung fällig werden, ist Regel 142 (4) so zu verstehen, dass sich der Fälligkeitstag für ihre Entrichtung bis zu dem Tag verschiebt, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird (J 902/87). Sie können also ohne Zuschlagsgebühr am Wiederaufnahmetag in der an diesem Tag geltenden Höhe entrichtet werden. Sie können auch noch innerhalb von sechs Monaten nach diesem Tag entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 51 (2)).

Läuft bei Unterbrechung des Verfahrens die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr gemäß Regel 51 (2), so wird diese ausgesetzt und beginnt bei Wiederaufnahme des Verfahrens für die verbleibende Zeit wieder zu laufen.

2. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines anhängigen nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines Anspruchs

Weist ein Dritter nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder mit dem Ziel eingeleitet hat, eine Entscheidung im Sinne des Art. 61 (1) zu erwirken, so wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, es sei denn, dass der Dritte dem EPA gegenüber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens erklärt. Diese Zustimmung ist unwiderruflich. Nähere Einzelheiten siehe A-IV, 2.2 und Unterpunkte sowie D-VII, 4.1.

Regel 14 (1)

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

Ist eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig und der Ausgang des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens völlig von der Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die Vorlagefragen abhängig, kann die Prüfungs- oder die Einspruchsabteilung das Verfahren von sich aus oder auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten aussetzen.

Die Beteiligten werden über die beabsichtigte Verfahrensaussetzung informiert. Geht keine Erwiderung der Beteiligten auf die beabsichtigte Aussetzung ein oder erklären sich die Beteiligten mit der Aussetzung ausdrücklich einverstanden, wird das Verfahren ausgesetzt und die Beteiligten werden darüber informiert. Falls sich die Beteiligten nicht schriftlich mit der geplanten Aussetzung einverstanden erklären, und die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung an ihrer Meinung festhält, wird die Entscheidung, das Verfahren auszusetzen, zugestellt. Entscheidungen über die Verfahrensaussetzung bzw. die Zurückweisung eines Antrags auf Verfahrensaussetzung sind nicht gesondert anfechtbar, sondern nur zusammen mit der Endentscheidung über die Anmeldung/das Patent (siehe E-X, 3).

Solange ein Verfahren ausgesetzt ist, entfaltet ein PACE-Antrag keine Wirkung. Nach der Wiederaufnahme wird das Verfahren wieder beschleunigt. Wird das Verfahren nicht ausgesetzt, so wird auf der Grundlage der bestehenden Praxis entschieden.

Eine Aussetzung eines Verfahrens aufgrund der Anhängigkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer ist nicht dasselbe wie eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (siehe E-VII, 2).

4. Verbindung von Verfahren

Die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung oder die Rechtsabteilung können Verfahren verbinden, wenn dies für nützlich befunden wird, um das Verfahren unter den spezifischen Umständen des Falls zu beschleunigen (siehe J 17/92).

Die Verbindung wird unter anderem dann in Erwägung gezogen, wenn die Beteiligten und die den Verfahren zugrunde liegenden Tatsachen identisch sind. Die zuständige Abteilung entscheidet darüber, ob und wenn ja, zu welchem Zweck Verfahren im Interesse der Verfahrenseffizienz und der Verfahrensbeschleunigung verbunden werden. Die Verbindung kann für das gesamte Verfahren oder nur für einzelne Verfahrensschritte gelten, wie die Beweisaufnahme oder die mündliche Verhandlung.

Die Beteiligten sind über die Verbindung von Verfahren zu informieren, wobei der Zweck der Verbindung anzugeben ist. Wenn Verfahren für die Beweisaufnahme verbunden werden, ist dies im Beweisbeschluss und in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung mitzuteilen, die an alle Beteiligten der verbundenen Verfahren zu senden sind. Ebenso müssen Eingaben der Beteiligten in Bezug auf eines der Verfahren, die für die verbundenen Teile des Verfahrens relevant sind, in alle betroffenen Akten aufgenommen werden.

Nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, ist die Verbindung aufzuheben und die Verfahren sind separat fortzuführen. Auch hier sind die Beteiligten entsprechend zu informieren.

Eine Entscheidung zur Verbindung von Verfahren kann nicht gesondert angefochten werden, sondern ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern in ihr nicht die gesonderte Beschwerde zugelassen ist (siehe E-X, 3). Dasselbe gilt entsprechend für eine Entscheidung zur Aufhebung der Verbindung.

Kapitel VIII – Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis

1.1 Bestimmung der Fristen

Das EPÜ schreibt den Verfahrensbeteiligten Fristen vor. Eine Frist ist laut EPÜ eine Zeitspanne von festgelegter Dauer, die ausgehend von einem maßgebenden Ereignis nach vollen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet wird (J 18/04) und innerhalb deren eine Handlung gegenüber dem EPA vorzunehmen ist.

Art. 120
Regel 131

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

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

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

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

Die Länge der Fristen richtet sich grundsätzlich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand für die vorzunehmende Handlung (mindestens zwei Monate, höchstens vier Monate, in Ausnahmefällen sechs Monate). Um jedoch den Beteiligten und dem EPA die Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen, dass die Festsetzung der Fristen in der Praxis nach einheitlichen Regeln zu erfolgen hat. Es gelten vorläufig folgende Regeln:

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

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

iii) Bei Mitteilungen der Rechtsabteilung: zwei Monate.

Ergeht in der Prüfung eine Mitteilung nach Art. 94 (3) zusammen mit einer Aufforderung, eine Übersetzung einer Prioritätsunterlage einzureichen (Regel 53 (3)), so ist die Frist für die Erwiderung auf diese Mitteilung und für die Einreichung der Übersetzung dieselbe, nämlich mindestens vier Monate, und zwar unabhängig vom Schweregrad der in der Mitteilung nach Art. 94 (3) erhobenen Einwände (siehe auch A-III, 6.8.2).

Regel 70 (2)

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

1.3 Frei bestimmbare Fristen

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

1.4 Berechnung der Fristen

Regel 131
Regel 134

Obwohl es nach Regel 131 andere Möglichkeiten gibt, wird eine vom EPA festgelegte Frist normalerweise in vollen Monaten angegeben und vom Zeitpunkt der Zustellung berechnet (siehe E-II, 2). Regel 131 enthält genaue Einzelheiten für die Bestimmung des Tags, an dem die Frist abläuft, während in Regel 134 bestimmte Sonderfälle geregelt sind (siehe E-VIII, 1.6).

Regel 142

Ist ein Verfahren infolge des Todes des Anmelders oder Inhabers oder aus einem anderen der in Regel 142 genannten Gründe unterbrochen worden (siehe E-VII, 1.1), so bestimmen sich die Fristen gemäß Regel 142 (4). Die Fristen zur Zahlung der Prüfungsgebühr und der Jahresgebühren werden gehemmt (siehe E-VII, 1.5). Die am Tag der Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines Anspruchs laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. Regel 14 (4) gilt für die Berechnung der Fristen nach der Wiederaufnahme des Verfahrens (siehe A-IV, 2.2.4).

1.5 Wirkung einer Änderung des Prioritätstags

Bestimmte Fristen beginnen vom Prioritätstag oder, im Falle mehrerer Prioritäten, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen. Gilt dieser Prioritätstag nicht mehr (wenn beispielsweise der Prioritätsanspruch entsprechend Art. 90 (5) erlischt), so errechnen sich die genannten Fristen vom geänderten Prioritätstag an. Dadurch wird ein Rechtsverlust aufgrund der Tatsache, dass eine Frist bereits vor dem Verlust des Prioritätstags abgelaufen ist, nicht behoben. Wird beispielsweise bei Eintritt in die europäische Phase zum Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt, der jedoch abgelehnt wird, sodass die Priorität erlischt, so verschiebt sich die 31-Monatsfrist nicht. In Teil A der Richtlinien wird das Verfahren behandelt, das in diesen Fällen zu befolgen ist (siehe A-III, 6.9 bis 6.11).

Art. 88 (2)

1.6 Verlängerung einer Frist

1.6.1 Verlängerung einer vom EPA bestimmten Frist (Regel 132)

Außer in Fällen, in denen das EPÜ eine feste Frist ohne Verlängerungsmöglichkeit vorsieht, kann die Dauer der Frist auf Antrag verlängert werden. Die Verlängerung muss schriftlich beantragt werden, ehe die festgesetzte Frist abgelaufen ist. Die verlängerte Frist ist ab dem Beginn der ursprünglichen Frist zu berechnen.

Regel 132

Im Einspruchsverfahren wird eine Verlängerung der normalen Frist von vier Monaten sowohl bei Bescheiden der Einspruchsabteilung, in denen sachliche Einwände erhoben wurden, als auch bei Bescheiden des Formalsachbearbeiters bzw. der Frist von zwei Monaten bei Bescheiden, in denen lediglich die Vornahme rein formaler oder nur geringfügiger Handlungen verlangt wird, (siehe E-VIII, 1.2), nur in besonders begründeten Ausnahmefällen gewährt. Im Falle einer Mitteilung nach Art. 101 (1) und Regel 79 bzw. 81 (2) und (3) können alle Verfahrensbeteiligten eine Verlängerung beantragen, unabhängig davon, ob sie in der Mitteilung zu einer Erwiderung aufgefordert wurden. Wird einem der Beteiligten ausnahmsweise eine Verlängerung gewährt, gilt sie automatisch auch für alle anderen Beteiligten.

In anderen Verfahren wird Anträgen auf eine Fristverlängerung um höchstens zwei Monate auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben, auch wenn sie unbegründet sind. Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung wird – insbesondere wenn sich dadurch die Gesamtdauer der Frist auf über sechs Monate erhöht – nur in Ausnahmefällen stattgegeben, wenn in der angegebenen Begründung überzeugend nachgewiesen wird, dass eine Antwort innerhalb der zunächst gesetzten Frist nicht möglich ist. Derartige außergewöhnliche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder Mandant so ernstlich krank ist, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Andererseits werden vorhersehbare oder vermeidbare Umstände (z. B. Urlaub oder Arbeitsüberlastung) nicht als außergewöhnliche Umstände anerkannt (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA, ABl. EPA 1989, 180).

Wird dem Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben, so wird der Beteiligte von der neu festgesetzten Frist unterrichtet. Andernfalls wird ihm mitgeteilt, dass die entsprechende Rechtsfolge eingetreten ist oder eintritt.

Eine Anmeldung wird aus dem PACE-Programm genommen (siehe E-VIII, 4), wenn der Anmelder eine Fristverlängerung beantragt hat (ABl. EPA 2015, A93, A.4.).

Wird im Prüfungsverfahren nicht auf eine Mitteilung nach Art. 94 (3) reagiert, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe E-VIII, 1.8 und 1.9.2).

Art. 106 (2)

Wurde ein rechtzeitiges Fristverlängerungsgesuch abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust nur beheben, indem er gegebenenfalls einen Antrag auf Entscheidung nach Regel 112 (2) und/oder Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) stellt (siehe E-VIII, 2). Hat er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragt und wurde der Antrag abgelehnt, kann er diese. Entscheidung je nach Fall entweder zusammen mit der Endentscheidung oder gesondert mit der Beschwerde anfechten (siehe J 37/89).

Reagiert im Einspruchsverfahren ein Beteiligter nicht innerhalb der gesetzten Frist auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, so hat dies noch keine unmittelbaren Rechtsfolgen. Allerdings leitet die Einspruchsabteilung die nächste Verfahrensstufe ein, und das könnte eine Entscheidung nach Art. 101 (2) oder (3) sein.

1.6.2 Fristverlängerung nach Regel 134

1.6.2.1 Fristverlängerung nach Regel 134 (1)

Regel 134 (1)

Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem mindestens eine der Annahmestellen des EPA (d. h. München, Den Haag oder Berlin) zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (z. B. weil dieser Tag am Ort der Annahmestelle ein gesetzlicher Feiertag ist) oder an dem die Post aus anderen Gründen dort nicht zugestellt wird (mit Ausnahme einer allgemeinen Störung der Übermittlung oder Zustellung der Post, die Gegenstand von Regel 134 (2) ist – siehe E-VIII, 1.6.2.3), so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken wieder geöffnet sind und an dem die Post zugestellt wird.

Die Fristverlängerung nach Regel 134 (1) kommt auch in Fällen zur Anwendung, in denen eines der vom EPA nach Regel 2 (1) bereitgestellten Mittel zur elektronischen Einreichung nicht zur Verfügung steht, und gilt unabhängig von etwaigen Einschränkungen in Bezug auf die Dokumente, die über das nicht zur Verfügung stehende Mittel zur elektronischen Einreichung eingereicht werden können.

– Ist ein Mittel zur elektronischen Einreichung für vier Stunden oder länger wegen einer geplanten Wartung nicht verfügbar, findet Regel 134 (1) Satz 2 Anwendung. Dauert die Nichtverfügbarkeit

weniger als vier Stunden und hat das EPA sie mindestens zwei Werktage im Voraus angekündigt, so findet Regel 134 (1) Satz 2 keine Anwendung.

– Kann im Fall einer ungeplanten Nichtverfügbarkeit ein Nutzer ein Dokument nicht einreichen, sollte er die EPA-Kundenbetreuung kontaktieren. Ihm entstehen keinerlei Nachteile, wenn sich bestätigt, dass die Nichtverfügbarkeit vom EPA zu vertreten ist. Zusätzlich können die Nutzer eine Erklärung des EPA beantragen, dass sich die versäumte Frist nach Regel 134 (1) Satz 2 auf den Tag verlängert, an dem das Dokument eingereicht wurde.

– Endet eine Zahlungsfrist an einem Tag, an dem einer der zulässigen Zahlungswege, über die Gebühren für europäische Direktanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen an das EPA entrichtet werden können, nicht zur Verfügung steht, so verlängert sich die Zahlungsfrist bis zum nächstfolgenden Tag, an dem alle Zahlungswege wieder zur Verfügung stehen, es sei denn, die Nichtverfügbarkeit dauert weniger als vier Stunden und das EPA hat sie mindestens zwei Werktage im Voraus angekündigt.

Nähere Einzelheiten siehe ABl. EPA 2020, A120.

1.6.2.2 Fristverlängerung nach Regel 134 (2) und (5)

Regel 134 (2) und (4)

Ist die Zustellung oder Übermittlung der Post in einem Vertragsstaat allgemein gestört, so verlängern sich alle während der Störung ablaufenden Fristen für Beteiligte, die in diesem Staat ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben. Ist der betreffende Staat Sitzstaat des EPA, gilt die Verlängerung für alle Beteiligten und ihre Vertreter unabhängig vom Sitz oder Wohnsitz. Beginn und Ende einer solchen allgemeinen Störung werden im Amtsblatt bekannt gemacht.

Regel 134 (5)

Kann eine Partei eine Störung der Zustellung oder Übermittlung der Post durch ein außerordentliches Ereignis innerhalb oder außerhalb der EPÜ-Vertragsstaaten (wie insbesondere eine Naturkatastrophe, einen Krieg, eine Störung der öffentlichen Ordnung oder einen allgemeinen Ausfall einer der vom EPA für die Einreichung von Unterlagen zugelassenen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung) nachweisen, gelten verspätet eingegangene Schriftstücke und Zahlungen als rechtzeitig eingegangen, sofern

– die Störung den Ort des Sitzes oder Wohnsitzes des Beteiligten bzw. Vertreters betrifft,

– die Störung an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf der betreffenden Frist aufgetreten ist,

– die Übermittlung oder Zahlung innerhalb von fünf Tagen nach dem Ende der Störung vorgenommen wird und

– die betroffene Partei einen formalen Antrag nach Regel 134 (5) sowie entsprechende Nachweise einreicht.

1.6.2.3 Anwendungsbereich der Regel 134

Eine Verlängerung nach Regel 134 ist auf alle Fristen nach dem EPÜ anwendbar (siehe E-VIII, 1.1), insbesondere auf

– die Fristen für die Einreichung von Unterlagen, beispielsweise Erwiderungen auf Bescheide des EPA;

– die Frist nach Regel 37 (2) für die Weiterleitung von Anmeldungen an das EPA, die bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats eingereicht wurden (siehe A-II, 1.6);

– die Prioritätsfrist nach Art. 87 (1) (siehe A-III, 6.6);

– die Einspruchsfrist nach Art. 99 (1);

– die Frist für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 (1);

– Fristen für die Zahlung von Gebühren (siehe A-X, 6.1), einschließlich der entsprechenden Anwendung auf den Ablauf der Frist für die Zahlung der Jahresgebühren mit Zuschlagsgebühr nach Regel 51 (2) und den Ablauf von Fristen nach Regel 51 (3) und (4) (siehe A-X, 5.2.4).

Keine Auswirkung hat eine Fristverlängerung nach Regel 134 dagegen auf

– die Anhängigkeit der früheren Anmeldung bei der Einreichung einer Teilanmeldung (siehe A-IV, 1.1.1);

– den Beginn der Sechsmonatsfrist für die Zahlung einer Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr nach Regel 51 (2), sofern sich der Fälligkeitstag der Jahresgebühr nicht bis zum Ablauf einer anderen Frist verschiebt, z. B. im Fall der Regel 159 (1) g) (siehe A-X, 5.2.4);

– den Fälligkeitstag der Jahresgebühren für eine Teilanmeldung und den Beginn der Viermonatsfrist nach Regel 51 (3) (siehe A-IV, 1.4.3);

– den Tag des Recherchenbeginns, der für den Anspruch auf eine Rückerstattung der Recherchengebühr relevant ist (siehe A-X, 10.2.1);

– den Tag des Beginns der Sachprüfung, der für die Einreichung eines PPH-Antrags und den Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr relevant ist (siehe E-VIII, 4.3 bzw. A-VI, 2.5);

– das Datum, an dem ein Antrag nach Regel 22 (Eintragung von Rechtsübergängen) oder Regel 54 (Prioritätsbeleg) als eingereicht gilt, wofür der Zahlungstag maßgeblich ist, weil diese Anträge erst als eingereicht gelten, wenn die entsprechende Verwaltungsgebühr entrichtet wurde.

Streng genommen gilt sie auch nicht für den Zeitpunkt, bis zu dem gemäß Regel 116 Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilungen berücksichtigen allerdings bei der Ausübung ihres Ermessens, nach dem gemäß Regel 116 EPÜ gesetzten Zeitpunkt eingereichte Schriftsätze zuzulassen, eine allgemeine Störung der Postzustellung oder ein anderes außergewöhnliches Ereignis im Sinne von Regel 134 (5) (siehe E-III, 8.5, Unterabsatz iv)). Da der nach Regel 116 EPÜ bestimmte Zeitpunkt eine ausreichende Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ermöglichen soll, muss ein Beteiligter, der nach diesem Zeitpunkt Schriftsätze einreicht, nachweisen, dass er angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um die Schriftsätze so bald wie zumutbar einzureichen.

1.7 Verspäteter Zugang von Schriftstücken

Regel 133 (1)

Wurde ein verspätet eingegangenes Schriftstück mindestens fünf Kalendertage vor Ablauf der Frist bei einem anerkannten Postdiensteanbieter aufgegeben und ist nicht später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen, so gilt es gemäß Regel 133 als fristgerecht eingegangen. Diese Rechtsfiktion gilt für alle gegenüber dem EPA bzw. den nationalen Behörden einzuhaltenden Fristen, einschließlich der Prioritätsfrist des Art. 87 (1). Trotz der Fiktion der Fristwahrung bleibt der Tag, an dem das Schriftstück empfangen wird, der Eingangstag dieses Schriftstücks.

Anerkannte Postdiensteanbieter sind die benannten Betreiber ("designated operators") im Sinne von Art. 1 des Weltpostvertrags sowie Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet, UPS und Transworld (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 11. März 2015, ABl. EPA 2015, A29). Das Schriftstück muss als Einschreiben oder in gleichwertiger Form und, soweit außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt worden sein. Die rechtzeitige Aufgabe des Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage der Aufgabebestätigung des Postdiensteanbieters nachzuweisen.

1.8 Versäumung einer Frist

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

Ist bei Versäumung einer bestimmten Frist im EPÜ im Gegensatz zu Fällen, in denen zwingend eine Rechtsfolge vorgeschrieben ist – z. B. im Falle des Widerrufs des europäischen Patents, wenn die Veröffentlichungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird (Regel 82 (3)) -, keine bestimmte Rechtsfolge vorgeschrieben, so sind auch nach Ablauf der Frist, aber vor Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke

der Zustellung an die Beteiligten eingegangene Eingaben und Anträge der Beteiligten im weiteren Verfahren zu berücksichtigen (siehe G 12/91). Neue Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspätet vorgebracht zu behandeln (Art. 114 (2), siehe auch E-VI, 1.2).

1.9 Rechtsverlust

1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

Regel 112

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

1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Art. 119
Regel 112 (1)

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

1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust

Regel 112 (2)

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

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

Die Möglichkeit, gemäß Regel 112 (2) die Überprüfung der Richtigkeit der Mitteilung nach Regel 112 (1) zu beantragen, besteht parallel zu den Rechtsbehelfen zur Abwendung eines Rechtsverlusts. Es wird empfohlen, zusätzlich zum Antrag nach Regel 112 (2) hilfsweise den angemessenen Rechtsbehelf zu beantragen, um die Frist für diesen Antrag einzuhalten (siehe E-VIII, 2 und E-VIII, 3.1.3). Die zuständige Abteilung wird zunächst den Antrag nach Regel 112 (2) behandeln. Wenn dieser gewährbar ist, werden alle übrigen Anträge überflüssig und die zugehörigen Gebühren werden zurückerstattet. Wenn er nicht gewährbar ist, werden die verschiedenen Anträge in der Reihenfolge, in der sie eingereicht wurden, in einer Entscheidung behandelt. Versäumt der Anmelder die Frist für den Antrag auf eine Entscheidung gemäß Regel 112 (2), so kann er noch nach Art. 122 (1) und Regel 136 (1) die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen.

2. Weiterbehandlung

Art. 121 (1) und (2)
Regel 135 (1) und (3)
Art. 2 (1) Nr. 12 GebO

Ist nach Versäumung einer gegenüber dem EPA einzuhaltenden Frist eine europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so kann die Anmeldung weiter-

behandelt werden, wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust einen entsprechenden Antrag stellt. Der Antrag auf Weiterbehandlung muss durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gestellt werden. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Der Antrag gilt erst dann als gestellt, wenn die entsprechende Weiterbehandlungsgebühr entrichtet worden ist. Wurde die Weiterbehandlungsgebühr fristgerecht entrichtet, aber die versäumte Handlung nicht innerhalb der Antragsfrist nachgeholt, so ist der Antrag nicht zulässig.

Wenn mehrere Handlungen dieselbe Rechtsgrundlage haben, bilden sie eine einheitliche Verfahrenshandlung und unterliegen einer einheitlichen Frist (siehe J 26/95). Die Weiterbehandlung in Bezug auf eine solche Frist unterliegt der Zahlung einer gemeinsamen Gebühr für die Weiterbehandlung. Die Höhe der gemeinsamen Gebühr hängt von der Zahl und der Art der versäumten Handlungen ab, die die einheitliche Verfahrenshandlung bilden.

Die folgenden Beispiele sollen dies veranschaulichen:

– Die Beantragung der Prüfung nach Art. 94 (1) in Verbindung mit Regel 70 (1) erfordert die Stellung eines schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr. Da beide Handlungen dieselbe Rechtsgrundlage haben, bilden sie eine einheitliche Verfahrenshandlung und unterliegen einer einheitlichen Frist. Wurden beide Handlungen versäumt, setzt sich die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung aus der Pauschalgebühr und 50 % der Prüfungsgebühr zusammen (Art. 2 (1) Nr. 12 erster und dritter Spiegelstrich GebO). Wurde nur die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, beträgt die Weiterbehandlungsgebühr 50 % der Prüfungsgebühr (Art. 2 (1) Nr. 12 erster Spiegelstrich GebO). Wurde nur der schriftliche Prüfungsantrag versäumt, entspricht die Weiterbehandlungsgebühr der Pauschalgebühr (Art. 2 (1) Nr. 12 dritter Spiegelstrich GebO).

– Die Anmeldegebühr und die Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, sind innerhalb der durch Regel 38 (1) und (2) festgelegten Frist zu entrichten. Da die Zusatzgebühr Teil der Anmeldegebühr ist, ist die Zahlung dieser beiden Gebühren eine einheitliche Verfahrenshandlung, die einer einheitlichen Frist unterliegt. Somit ist eine einzige Weiterbehandlungsgebühr fällig. Wurden beide Gebühren nicht fristgerecht entrichtet, setzt sich die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung aus 50 % der Anmeldegebühr und 50 % der Zusatzgebühr zusammen (vgl. Art. 2 (1) Nr. 12 erster Spiegelstrich GebO). Wurde nur eine Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, beträgt die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung 50 % dieser versäumten Gebühr (vgl. Art. 2 (1) Nr. 12 erster Spiegelstrich GebO).

Eine Ausnahme vom oben genannten Prinzip betrifft Regel 71 (3):

– Bei Einverständnis mit der nach Regel 71 (3) mitgeteilten Fassung müssen innerhalb von vier Monaten die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und gegebenenfalls Anspruchsgebühren (Regel 71 (4)) entrichtet und eine Übersetzung der Patentansprüche eingereicht werden (Regel 71 (5)). Da diese Handlungen dieselbe Rechtsgrundlage haben, bilden sie eine einheitliche Verfahrenshandlung, die einer einheitlichen Frist unterliegt. Als Ausnahme von dem Prinzip, dass die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung nach der Anzahl der versäumten Handlungen berechnet wird, ist nach Art. 2 (1) Nr. 12 zweiter Spiegelstrich GebO bei verspäteter Vornahme einer oder aller der nach Regel 71 (3) erforderlichen Handlungen (Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche) nur eine pauschale Weiterbehandlungsgebühr zu entrichten. Wurden außerdem die Anspruchsgebühren nicht fristgerecht entrichtet, setzt sich die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung aus der Pauschalgebühr **und** 50 % der Anspruchsgebühren zusammen (vgl. Art. 2 (1) Nr. 12 zweiter und erster Spiegelstrich GebO). Wurden nur die Anspruchsgebühren nicht fristgerecht entrichtet, beträgt die gemeinsame Gebühr für die Weiterbehandlung 50 % der Anspruchsgebühren (Art. 2 (1) Nr. 12 erster Spiegelstrich GebO). Bei europäischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, und bei internationalen Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, sind etwaige Seitengebühren nach Art. 2 (2) Nr. 7.2 GebO Teil der Erteilungs- und Druckkostengebühr. Wurden nur die Seitengebühren nicht fristgerecht entrichtet, entspricht die Gebühr für die Weiterbehandlung daher der Pauschalgebühr (Art. 2 (1) Nr. 12 zweiter Spiegelstrich GebO).

Handlungen, die keine gemeinsame Verfahrenshandlung darstellen, unterliegen Fristen, die unabhängig voneinander ablaufen und die jeweils zur Folge haben, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Laufen solche Fristen an demselben Datum ab, führt die Versäumnis jeder unabhängigen Frist dazu, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt (siehe J 26/95). Dies gilt unabhängig davon, ob der Anmelder über die Nichtvornahme von Verfahrenshandlungen in einer Mitteilung oder in mehreren Mitteilungen informiert wird. In solchen Fällen ist eine Weiterbehandlungsgebühr für jede versäumte Frist zu entrichten. Ein Beispiel findet sich in E-VIII, 3.1.3.

Weiterbehandlung kann auch zwischen dem Ablauf der versäumten Frist und der Zustellung der Mitteilung über die Fristversäumung oder den Rechtsverlust beantragt werden.

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

Handelt es sich bei der versäumten Handlung um eine sachliche Erwiderung (z. B. auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

oder eine Mitteilung nach Art. 94 (3)), so gilt ein bloßer Verfahrensantrag (z. B. auf mündliche Verhandlung) nicht als Nachholung der versäumten Handlung; die Weiterbehandlung kann nicht gewährt werden (siehe B-XI, 8 und C-IV, 3).

Die Weiterbehandlung ist der Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im Verfahren vor der Erteilung, und zwar selbst dann, wenn das Versäumnis einen Teilrechtsverlust zur Folge hat (z. B. Erlöschen eines Prioritätsanspruchs). Von der Möglichkeit der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind dagegen die Fristen nach Art. 121 (4) sowie nach den Regeln 6 (1), 16 (1) a), 31 (2), 36 (2), 40 (3), 51 (2) bis (5), 52 (2) und (3), 55, 56, 56a (1) und (3) bis (7), 58, 59, 62a, 63, 64, 112 (2) sowie 164 (1) und (2). *Regel 135 (2)*

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Ein Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem EPA eine Frist einzuhalten, kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. *Art. 122 (1)*

3.1 Zulässigkeit des Antrags

3.1.1 Infrage kommende Fristen

Die Versäumung einer Frist muss unmittelbar zur Folge haben, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels eintritt. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Wiedereinsetzung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren in die Fristen zur Stellungnahme zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten bzw. zu den Bescheiden der Einspruchsabteilung nicht möglich ist. Ebenso wenig kann Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren nach Regel 51 (1) gewährt werden, weil diese immer noch nach Regel 51 (2) wirksam entrichtet werden können. *Art. 122 (1)*

Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann, sowie die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung. Wiedereinsetzung kommt somit nur dort infrage, wo eine bestimmte Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist oder wenn die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung abgelaufen ist. Im zweiten Fall muss die Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung beantragt werden (siehe E-VIII, 2) und nicht in die ursprünglich versäumte Frist. *Art. 122 (4)* *Regel 136 (3)*

Unter "Frist" ist ein bestimmter Zeitraum zu verstehen, innerhalb dessen eine Handlung gegenüber dem EPA vorzunehmen ist (siehe E-VIII, 1.1). Deshalb kann keine Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn z. B. der Termin zur mündlichen Verhandlung versäumt wird. *Regel 131 (1)*

Nachstehend sind Beispiele für Fälle genannt, in denen eine Wiedereinsetzung beantragt werden kann. Sie betreffen die Fristen

– für die Zahlung der Jahresgebühr zuzüglich Zuschlagsgebühr, *Regel 51 (2)*

Regel 135 (1) – für die Beantragung der Weiterbehandlung im Falle der Frist für die Beantwortung eines Bescheids der Prüfungsabteilung nach Art. 94 (3),

Regel 82 (2) – für die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche im Einspruchsverfahren,

Regel 88 (3) – für die Stellung des Antrags auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung,

Art. 108 – für die Einreichung der Beschwerdeschrift und/oder der Beschwerdebegründung sowie

Art. 112a (4) – für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer.

3.1.2 Berechtigung zur Beantragung

Der Wortlaut des Art. 122 (1) impliziert, dass nur Anmelder und Patentinhaber wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden können. Folglich sind Einsprechende grundsätzlich nicht zur Beantragung der Wiedereinsetzung, z. B. in die Frist für die Einlegung einer Beschwerde, berechtigt (siehe T 210/89). Allerdings kann ein Einsprechender, der Beschwerde eingelegt hat, Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung beantragen (siehe G 1/86).

Beantragt der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in eine dem Einspruchsverfahren entspringende Frist, so sind die Einsprechenden Verfahrensbeteiligte des Wiedereinsetzungsverfahrens (siehe T 552/02 und T 1561/05).

Regel 22 (3) Im Falle des Rechtsübergangs einer Anmeldung oder eines Patents kann der Antrag auf Wiedereinsetzung nur vom eingetragenen Anmelder gestellt werden (E-XIV, 3).

3.1.3 Form des Antrags und Frist für seine Stellung

Regel 136 (1) und (2) In der Regel ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist schriftlich zu stellen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen.

Steht "das Hindernis" im Zusammenhang mit einem Fehler bei der Ausführung der Absicht eines Beteiligten, die Frist einzuhalten, tritt der Wegfall des Hindernisses an dem Tag ein, an dem die für die Patentanmeldung verantwortliche Person darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine Frist nicht eingehalten wurde, oder den Irrtum hätte bemerken müssen, wenn sie alle gebotene Sorgfalt beachtet hätte. Der Wegfall des Hindernisses ist ein Tatbestand, der stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ermittelt werden muss. Wenn eine Mitteilung nach Regel 112 (1) ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann – sofern die Umstände nicht dagegen sprechen – davon ausgegangen werden, dass der Erhalt dieser Mitteilung den Wegfall bewirkt hat (siehe J 27/90).

Anders als bei der oben beschriebenen Frist für andere Fälle ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist (Art. 87 (1)) bzw. in die Frist für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer (Art. 112a (4)) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der betreffenden Frist zu beantragen.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist.

Die Prinzipien in Bezug auf einheitliche und unabhängige Verfahrenshandlungen wie in E-VIII, 2 beschrieben gelten entsprechend für die Ermittlung der Zahl der Wiedereinsetzungsanträge und insbesondere für die Ermittlung der zu entrichtenden Gebühren. Wurde eine einheitliche Verfahrenshandlung versäumt, indem eine oder mehrere Teilhandlungen nicht durchgeführt wurden, ist nur eine Wiedereinsetzungsgebühr fällig. Wurden mehrere unabhängige Verfahrenshandlungen versäumt, die jeweils zur Folge haben, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so ist für jede versäumte Handlung eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten.

Diese Prinzipien gelten auch für Fälle, in denen die Wiedereinsetzung in die Frist(en) zur Beantragung der Weiterbehandlung zu beantragen ist (vgl. Regel 136 (3)). In solchen Fällen bestimmt sich die Zahl der Wiedereinsetzungsanträge und die entsprechende Zahl von Wiedereinsetzungsgebühren nach der Zahl der versäumten Fristen, die jeweils zur Folge haben, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Beispiel 1

Eine internationale Anmeldung umfasst mehr als 35 Seiten und wurde in einer Sprache veröffentlicht, die keine Amtssprache des EPA ist. Die für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen nach Ablauf der 31-Monatsfrist gemäß Regel 159 (1) wurden versäumt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Rechtsnatur bilden die nach Regel 159 (1) erforderlichen Einzelhandlungen keinen einheitlichen Verfahrensschritt, sondern sind rechtlich unabhängig und unterliegen unabhängigen Fristen. Die nachstehende Übersicht enthält eine schematische Darstellung der Weiterbehandlung und der Wiedereinsetzung (zu Informationen zu den Rechtsbehelfen, die bei Fristversäumnissen nach Regel 159 (1) zur Verfügung stehen, siehe die einzelnen Abschnitte unter E-IX, 2).

Feld I der Übersicht enthält die Zahl der unabhängigen versäumten Fristen, Feld II gibt die Weiterbehandlungsgebühr für jede versäumte Frist an, und Feld III enthält die Wiedereinsetzungsgebühr für jede versäumte Frist.

Zur Gewährung der Weiterbehandlung in diesem Beispiel sind innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 135 (1) die versäumten Handlungen (d. h. alle Handlungen, die innerhalb der 31-Monatsfrist vorzunehmen waren) nachzuholen und fünf Weiterbehandlungsgebühren zu entrichten (zwei davon bestehen aus je zwei Gebühren). Wird diese Frist versäumt, so kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen. Dieser Antrag setzt voraus, dass die versäumten Handlungen nachgeholt

werden und die entsprechende Zahl von Gebühren für die Wiedereinsetzung innerhalb der Frist nach Regel 136 (1) entrichtet wird. Die versäumten Handlungen sind diejenigen, die innerhalb der 31-Monatsfrist vorzunehmen waren, sowie die Entrichtung der entsprechenden fünf Weiterbehandlungsgebühren. Die Zahlung von fünf Wiedereinsetzungsgebühren entspricht der Zahl von fünf unabhängigen Weiterbehandlungsgebühren.

Versäumte Handlungen	Versäumte Fristen (Feld I)	Zahl der Weiterbe-handlungs-gebühren (Feld II)	Zahl der Wiederein-setzungsgebühren (Feld III)
Einreichung der Übersetzung	1	1	1
Entrichtung der Anmeldegebühr	1 (gemein-same Gebühr)	1 (bestehend aus 50 % der Anmeldegebühr und 50 % der Zusatzgebühr)	1
Entrichtung der Zusatzgebühr für eine Anmeldung mit mehr als 35 Seiten			
Entrichtung der Benennungsgebühr	1	1	1
Entrichtung der Recherchengebühr	1	1	1
Stellung des Prüfungsantrags	1 (gemein-same Gebühr)	1 (bestehend aus einer Pauschalgebühr und 50 % der Prüfungsgebühr)	1
Entrichtung der Prüfungsgebühr			
Resultierende Zahl der zu entrichtenden Gebühren	5 versäumte Fristen	5 Weiterbe-handlungs-gebühren; davon bestehen 2 aus je 2 Einzel-gebühren	5 Wiederein-setzungsgebühren

Beispiel 2

Der Anmelder hat die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung im Falle der Frist für die Beantwortung eines Bescheids der Prüfungsabteilung nach Art. 94 (3) sowie die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr versäumt. Da zwei unabhängig voneinander ablaufende

Fristen versäumt wurden, die jeweils zur Folge haben, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so muss für jede einzelne versäumte Frist ein Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt werden (J 26/95). In solchen Fällen ist für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten. Bei eigenständigen Fristen können – zumal wenn sie an unterschiedlichen Tagen ablaufen – sowohl die Versäumnisgründe als auch der Tag des Wegfalls des Hindernisses verschieden sein.

Beispiel 3

Nach einer Zurückweisungsentscheidung durch die Prüfungsabteilung hat der Anmelder sowohl die Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift als auch die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt, und zwar aus demselben Grund. Obwohl zwei Fristen versäumt wurden, muss nur eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden, weil beide Fristen durch dasselbe Ereignis – die Zustellung der Entscheidung – ausgelöst und aus demselben Grund versäumt wurden. In diesem Fall muss die Wiedereinsetzung in beide Fristen zusammen geprüft werden und die Prüfung würde zwangsläufig zum selben Ergebnis führen, sodass eine einzige Wiedereinsetzungsgebühr für ausreichend erachtet wird.

Wären die beiden Fristen aus verschiedenen Gründen versäumt worden, gäbe es keinen kausalen Zusammenhang und zwei Wiedereinsetzungsgebühren müssten entrichtet werden.

3.1.4 Begründung des Antrags

Der Wiedereinsetzungsantrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Im Antrag ist daher neben dem genauen Grund, aus welchem die betreffende Frist versäumt wurde (d. h. dem Sachverhalt oder Hindernis, der bzw. das die fristgerechte Vornahme der Handlung verhindert hat), auch anzugeben, wann und unter welchen Umständen dieses Hindernis eingetreten bzw. weggefallen ist, und es sind die wichtigsten Tatsachen darzulegen, anhand deren nachgeprüft werden kann, ob alle unter den Umständen gebotene Sorgfalt aufgewandt worden ist, um die betreffende Frist zu wahren (siehe J 15/10). Eine allgemeine Erklärung ohne Angabe konkreter Tatsachen oder Ereignisse, die zum Fristversäumnis geführt haben, genügt nicht den an einen ordnungsgemäß begründeten Antrag zu stellenden Anforderungen nach R. 136 (2).

Auch nach Ablauf der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag kann der Antragsteller die vorgebrachten Tatsachen noch klarstellen oder ergänzen und gegebenenfalls weitere Nachweise vorlegen, nicht aber den ursprünglichen Wiedereinsetzungsantrag auf eine neue Basis stellen (siehe J 5/94). In diesem Stadium vorgebrachte neue Tatsachen sind nicht zulässig und werden deshalb von der entscheidenden Instanz nicht berücksichtigt.

3.2 Begründetheit des Antrags

Ein Anmelder kann nur dann wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er nachweist, dass er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem EPA eine Frist einzuhalten. Das Sorgfaltsgebot muss *Art. 122 (1)*

ausgehend von der Situation beurteilt werden, wie sie vor Ablauf der versäumten Frist bestand. Unter "aller gebotenen Sorgfalt" ist alle angemessene Sorgfalt zu verstehen, d. h. das Maß an Sorgfalt, das der normale, hinreichend kompetente Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter unter den gegebenen Umständen aufwenden würde (siehe T 30/90).

Für Fälle, in denen das Fristversäumnis auf einem Fehler bei der Ausführung der Absicht des Verfahrensbeteiligten beruht, die Frist einzuhalten, gilt alle gebotene Sorgfalt als beachtet, wenn das Fristversäumnis entweder durch außerordentliche Umstände oder durch ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem verursacht worden ist.

Die Feststellung außerordentlicher Umstände, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen, hängt von der konkreten Sachlage des Einzelfalls ab. Dazu gehören unter anderem organisatorische Umstellungen oder eine plötzliche schwere Krankheit. In einem solchen Fall muss der Antragsteller nicht nur nachweisen, dass diese Umstände vorlagen, sondern auch, dass er alle gebotene Sorgfalt aufgewendet hat, indem er z. B. die Umorganisation sorgfältig vorbereitet hat oder über eine wirksame Vertretungsregelung verfügt.

Wird ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem geltend gemacht, muss der betreffende Beteiligte nachweisen, dass das Überwachungssystem normalerweise gut funktioniert. So muss ein solches System über einen unabhängigen, wirksamen Kontrollmechanismus verfügen. Allerdings gilt dieses Erfordernis nicht für relativ kleine Kanzleien bzw. Patentabteilungen (siehe T 166/87 und J 11/03).

Die Sorgfaltspflicht obliegt in erster Linie dem Anmelder und geht erst durch die Übertragung der Zuständigkeit auf den Vertreter über, den der Anmelder ordnungsgemäß damit betraut hat, die Anmeldung in seinem Namen zu verfolgen (siehe J 3/93). Es ist klar zu unterscheiden zwischen den Pflichten des Anmelders und denen seines Vertreters; Letztere hängen von dem Verhältnis zwischen beiden ab (siehe T 112/89 und J 19/04). Im Hinblick darauf sind der Umfang des erteilten Mandats und etwaige ausdrückliche Anweisungen an den Vertreter zu berücksichtigen.

Der Anmelder darf sich auf seinen Vertreter verlassen. Insoweit, als dem Anmelder klar ist, dass es zur Wahrung einer Frist entsprechender Anweisungen bedarf, kommt jedoch auch ihm eine Pflicht zur Beachtung der gebotenen Sorgfalt bei der Fristeinhaltung zu (siehe T 381/93). Die fehlerfreie Arbeit des Vertreters schützt den Anmelder nicht vor den Folgen eigenen Fehlverhaltens oder einfach nur eigener Nachlässigkeit.

Im Verfahren vor dem EPA ist der zugelassene Vertreter verantwortlich, und es darf von ihm erwartet werden, dass er seine eigene Arbeit laufend überwacht (siehe T 1095/06). Wenn ein Vertreter von seinem Mandanten angewiesen wurde, eine bestimmte Verfahrenshandlung vorzunehmen, von Letzterem aber nicht rechtzeitig die erforderlichen weiteren Anweisungen oder Mittel erhält, so muss er sich grundsätzlich aktiv darum bemühen,

diese Anweisungen von seinem Mandanten zu bekommen und dessen Intentionen zu ermitteln (siehe T 112/89 und J 19/04).

Der zugelassene Vertreter kann Routinearbeiten, wie z. B. das Eingeben von Text, die Absendung von Schreiben und das Notieren von Fristen, einer Hilfsperson übertragen. In diesem Fall werden an die Sorgfalt der Hilfsperson nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an die des zugelassenen Vertreters selbst gestellt. Der Vertreter muss aber belegen, dass das Hilfspersonal sorgfältig ausgewählt, ordnungsgemäß instruiert und regelmäßig kontrolliert wurde (siehe J 5/80 und T 439/06).

Bevollmächtigt der Anmelder einen Dritten mit der Verfolgung seiner Anmeldung, beispielsweise einen außerhalb Europas ansässigen Anwalt oder eine Gebührenabwicklungsfirma, so muss nachgewiesen werden, dass dieser Dritte der dem Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents auferlegten Sorgfaltspflicht genügt hat (siehe J 3/88). Insbesondere ein außereuropäischer Anwalt muss belegen, dass ein zuverlässiges Fristenüberwachungssystem existierte, als die Frist versäumt wurde (siehe J 4/07).

3.3 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Regel 136 (4)

Für die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist das Organ zuständig, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung braucht nur dann begründet zu werden, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird; dies gilt nicht für das Einspruchsverfahren, in dem die Einsprechenden Verfahrensbeteiligte des Wiedereinsetzungsverfahrens sind (siehe E-VIII, 3.1.2).

Das Organ, das die angegriffene Entscheidung getroffen hat, muss die Möglichkeit der Wiedereinsetzung bei einer versäumten Beschwerdefrist prüfen, wenn die Voraussetzungen für eine Abhilfe gegeben sind (siehe E-XII, 7). Es kann jedoch nur dann beschließen, die Wiedereinsetzung zuzulassen, wenn dieser Beschluss innerhalb der dreimonatigen Frist nach Art. 109 (2) gefasst werden kann und die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung (siehe E-VIII, 3.1.1 bis 3.1.4) gegeben sind. In allen übrigen Fällen ist die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen.

Art. 122 (3)
Regel 51 (4)

Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten. Etwaige Jahresgebühren, die zwischen dem Ablauf der versäumten Frist und der Zustellung der Entscheidung fällig geworden wären, sind erst an letzterem Tag fällig und können noch innerhalb von vier Monaten ab diesem Tag wirksam entrichtet werden. War eine Jahresgebühr bei Eintritt des Rechtsverlusts bereits fällig, hätte aber nach Regel 51 (2) noch entrichtet werden können, kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist auch die Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

Liefen bei Eintritt des Rechtsverlusts noch weitere Fristen, deren Versäumnis ebenfalls zu einem Rechtsverlust führen würde, sendet das EPA dem

Anmelder nach Gewährung der Wiedereinsetzung eine Mitteilung, durch die diese Fristen erneut ausgelöst werden.

4. Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen

Anmelder, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, können eine Bearbeitung ihrer Anmeldungen nach dem PACE-Programm (Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen) beantragen (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A93; zu vor dem 1. Januar 2016 eingereichten PACE-Anträgen siehe auch ABl. EPA 2010, 352). Informationen über weitere Möglichkeiten, das europäische Patenterteilungsverfahren zu beschleunigen, sind ABl. EPA 2015, A94 zu entnehmen.

Der Antrag auf Teilnahme am PACE-Programm (PACE-Antrag) ist online anhand des dafür vorgesehenen Antragsformblatts (EPA Form 1005) einzureichen. Das EPA bestätigt den Eingang umgehend mittels einer Empfangsbescheinigung. Formlos – d. h. nicht mit dem Formblatt und/oder auf Papier – gestellte Anträge werden vom EPA nicht bearbeitet.

Ein PACE-Antrag kann nur einmal in jeder Verfahrensphase (Recherche und Prüfung) und jeweils nur für eine einzelne Anmeldung gestellt werden. Ein während der Recherche eingereichter PACE-Antrag löst keine beschleunigte Prüfung aus. Hierfür muss der Anmelder einen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen, nachdem die Anmeldung in die Prüfungsphase eingetreten ist.

Anträge auf beschleunigte Recherche oder Prüfung werden vom EPA nicht veröffentlicht und sind gemäß Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.3) von der Akteneinsicht ausgeschlossen.

Eine Anmeldung wird aus dem PACE-Programm genommen, wenn

– der PACE-Antrag zurückgenommen wurde,

– der Anmelder eine Fristverlängerung beantragt hat,

– die Anmeldung zurückgewiesen wurde,

– die Anmeldung zurückgenommen wurde,

– die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Dies geschieht ungeachtet der nach dem EPÜ zur Verfügung stehenden Rechtsmittel. In einem solchen Fall ist es nicht möglich, die Anmeldung wieder in das PACE-Programm aufzunehmen, d. h. ein zweiter Antrag für diese Anmeldung in derselben Verfahrensphase wird nicht bearbeitet.

Außerdem wird die beschleunigte Bearbeitung ausgesetzt, wenn eine Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag nach Regel 51 (1) entrichtet wird.

Die beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms kann nur erfolgen, soweit dies praktisch möglich ist und es das Arbeitsaufkommen in den Recherchen- und Prüfungsabteilungen erlaubt. Auf bestimmten technischen Gebieten kann es aufgrund gehäuft eingehender PACE-Anträge zu Einschränkungen kommen. Anmelder, die eine beschleunigte Bearbeitung für die Gesamtheit oder die Mehrzahl ihrer Anmeldungen beantragen, werden vom EPA in der Regel aufgefordert, eine Auswahl zu treffen und die Zahl ihrer PACE-Anträge zu begrenzen.

4.1 Beschleunigte Recherche

Bei ab dem 1. Juli 2014 eingereichten europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war) ist das Amt bestrebt, den erweiterten bzw. teilweisen europäischen Recherchenbericht innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag oder dem Ablauf der Frist nach Regel 161 (2) zu erstellen. Somit ist kein PACE-Antrag erforderlich.

Bei europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war), die vor dem 1. Juli 2014 eingereicht wurden und eine Priorität in Anspruch nehmen (Nachanmeldungen), setzt das Amt nach Eingang eines PACE-Antrags alles daran, den erweiterten bzw. teilweisen europäischen Recherchenbericht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Antrags zu erstellen.

Ungeachtet des Vorstehenden kann eine beschleunigte Recherche nur unter folgenden Voraussetzungen beginnen:

i) nach Eingang der Erwiderung des Anmelders auf eine Mitteilung nach Regel 62a oder 63 oder nach Ablauf der entsprechenden Frist;

ii) in allen Fällen, wenn die in der Akte enthaltenen Anmeldeunterlagen so vollständig sind, dass der erweiterte Recherchenbericht erstellt werden kann. Das heißt insbesondere, dass die beschleunigte Recherche erst beginnen kann, wenn die Ansprüche, die Beschreibung, die erforderlichen Übersetzungen sowie gegebenenfalls die Zeichnungen und ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen eingereicht wurden;

iii) bei PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war, nach Ablauf der Frist von sechs Monaten nach Regel 161 (2), selbst wenn ein Antrag auf beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms gestellt wurde. Möchte der Anmelder, dass sofort mit der ergänzenden europäischen Recherche begonnen wird, so muss er bei Eintritt in die europäische Phase ausdrücklich auf Mitteilungen nach Regel 161 (2) und 162 (2) verzichten und etwaige Anspruchsgebühren entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A93).

Hat das EPA den Anmelder nach Regel 64 (1) Satz 2 oder 164 (1) b) zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren aufgefordert, kann der endgültige Recherchenbericht nach Regel 64 (1) letzter Satz oder 164 (1) c) erst erstellt werden, wenn die Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren eingegangen ist oder die betreffende Frist abgelaufen ist.

4.2 Beschleunigte Prüfung

Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit beantragt werden, sobald die Zuständigkeit für die Anmeldung auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist (Regel 10 (2) und (3)).

Bei PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA auch als (S)ISA tätig war, kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden, beispielsweise

– bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA oder

– zusammen mit der nach Regel 161 (1) erforderlichen Erwiderung auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so setzt das EPA alles daran, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt durch die Prüfungsabteilung innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a (bzw. nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1)) oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu vollziehen (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

Bei PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA als (S)ISA tätig war, kann die beschleunigte Prüfung erst nach Ablauf der Frist von sechs Monaten nach Regel 161 (1) beginnen, selbst wenn ein Antrag auf beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms gestellt wurde. Möchte der Anmelder, dass sofort mit der Prüfung begonnen wird, muss er bei Eintritt in die europäische Phase ausdrücklich auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) und Regel 162 (2) verzichten und alle entsprechenden Erfordernisse erfüllen (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015, ABl. EPA 2015, A94).

Das EPA ist bestrebt, weitere Prüfungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders zu erstellen, sofern die Anmeldung noch im Rahmen des PACE-Programms bearbeitet wird (siehe E-VIII, 4).

4.3 Patent Prosecution Highway (PPH)

Im Rahmen des Patent Prosecution Highway (PPH) können Anmelder, deren Patentansprüche für gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren. Der Antrag muss vor Beginn der Sachprüfung beim EPA eingehen.

Ein PPH-Antrag kann gestützt werden auf:

i) das letzte PCT-Arbeitsergebnis (WO-ISA oder IPRP/IPER), das von einem der PPH-Partnerämter als ISA oder IPEA erstellt wurde (PPH auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen); oder

ii) das nationale Arbeitsergebnis (Bescheid mit Angabe der gewährbaren Ansprüche), das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung in einem der PPH-Partnerämter zurückgeht (PPH auf der Grundlage von nationalen Arbeitsergebnissen).

Die PPH-Partnerämter des EPA sind derzeit: JPO (Japan), KIPO (Südkorea), CNIPA (China), USPTO (USA), ILPO (Israel), CIPO (Kanada), IMPI (Mexiko), IPOS (Singapur), IPA (Australien), SIC (Kolumbien), MyIPO (Malaysia), IPOPHL (Philippinen), INPI (Brasilien), INDECOPI (Peru) und SAIP (Saudi-Arabien). Die PPH-Programme mit ROSPATENT (Russische Föderation) und EAPO (Eurasien) wurden ausgesetzt.

ABl. EPA 2022, A44
ABl. EPA 2022, A45
ABl. EPA 2022, A58
ABl. EPA 2022, A59

5. Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen

Ist beim Einheitlichen Patentgericht oder bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Darüber hinaus wird das EPA das Einspruchsverfahren auch beschleunigen, wenn es vom Einheitlichen Patentgericht oder von dem nationalen Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungs- oder Widerrufsverfahren anhängig sind (D-VII, 1.2 und ABl. EPA 2023, A99).

6. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern

Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, können bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen. Von dieser Möglichkeit können auch die Gerichte und die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats Gebrauch machen (siehe Art. 10 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABl. EPA 2019, A63; geänderte Fassung in ABl. EPA 2021, A19).

7. Anfragen

In bestimmten Fällen kann es für die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA von Interesse sein, sich nach dem Bearbeitungsstand einer Akte zu erkundigen, um so zu erfahren, wann mit dem nächsten verfahrensrechtlichen Schritt des Amts zu rechnen ist. Ein spezifisches Verfahren zur Behandlung von Anfragen steht allen Beteiligten an Verfahren vor den erstinstanzlichen Organen des EPA offen und gilt für Anfragen, die ab 1. November 2016 eingereicht werden (siehe die Mitteilung des EPA vom 2. August 2016, ABl. EPA 2016, A66).

Nach diesem Verfahren wird eine Anfrage nur dann bearbeitet und beantwortet, wenn sie online mit dem Formblatt EPA 1012 eingereicht wird. Jede Anfrage kann sich nur auf eine einzige Anmeldung bzw. ein einziges

Patent beziehen. Das EPA bestätigt den Eingang umgehend mittels einer Empfangsbescheinigung. Die Anfrage und die Antwort des EPA werden Bestandteil der Akte und sind als solche der Akteneinsicht zugänglich.

Bestimmte Parameter können sich auf die Bearbeitungszeit von Anfragen auswirken. So kann sich die Behandlung einer Anfrage durch das EPA beispielsweise verzögern, wenn die Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag gemäß Regel 51 (1) entrichtet wurde.

In der Regel beantwortet das EPA die Anfrage mit der Angabe des Zeitrahmens, innerhalb dessen – in Anbetracht des Arbeitsaufkommens auf dem betreffenden technischen Gebiet und der internen Bearbeitungsfrist – mit dem nächsten verfahrensrechtlichen Schritt des Amts zu rechnen ist.

In den folgenden Fällen bewirkt eine Anfrage jedoch automatisch, dass das EPA den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb eines Monats nach Eingang der Anfrage vornimmt,

– wenn der erweiterte bzw. teilweise europäische Recherchenbericht bei ab dem 1. Juni 2014 eingereichten europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war) im Rahmen des Programms "Early Certainty from Search" nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag oder dem Ablauf der Frist nach Regel 161 (2) erstellt wurde oder

– wenn ein Bescheid des Amts zu einer Anmeldung, die im Rahmen des PACE-Programms bearbeitet wird oder zu der bereits eine Anfrage gestellt wurde, nicht innerhalb des zugesagten Zeitraums erlassen wurde;

und innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Anfrage,

– wenn der erweiterte bzw. teilweise europäische Recherchenbericht bei europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war), die vor dem 1. Juni 2014 eingereicht wurden und eine Priorität in Anspruch nehmen (Nachanmeldungen), noch nicht erstellt wurde.

Anders als das PACE-Programm bewirkt die Einreichung einer Anfrage keine allgemeine Beschleunigung der Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen. Die Bearbeitung der Anmeldung kann durch die separate Beantragung der Teilnahme am PACE-Programm beschleunigt werden (siehe E-VIII, 4).

8. Rechtsverzicht

8.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung

Regel 15

Der Anmelder kann seine Anmeldung, solange sie anhängig ist, jederzeit zurücknehmen, sofern kein Dritter dem EPA nachgewiesen hat, dass er nach Regel 14 ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf

Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat. Zur Anhängigkeit einer Anmeldung siehe A-IV, 1.1.1.

Dasselbe gilt für die Zurücknahme einer Benennung (siehe auch A-III, 11.3.8). Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung.

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

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

Art. 87 (4)

Wurde eine Patentanmeldung zurückgewiesen, ist das Verfahren noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig. Am Tag nach dem Fristablauf ist das Verfahren nicht mehr anhängig, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde. Daher kann eine Anmeldung, die im schriftlichen Verfahren oder in der mündlichen Verhandlung zurückgewiesen wird, innerhalb dieser Frist immer noch zurückgenommen werden.

8.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs

Auch der Prioritätsanspruch kann zurückgenommen werden (siehe F-VI, 3.5). Geschieht dies vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung, so wird die Veröffentlichung bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung oder, wenn mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, dem frühesten verbleibenden Prioritätstag verschoben (siehe A-VI, 1.1 und A-III, 6.3).

8.3 Zurücknahmeerklärung

Eine Zurücknahmeerklärung darf keinerlei Vorbehalte enthalten und muss eindeutig sein. Sie kann jedoch z. B. die Bedingung enthalten, dass die Veröffentlichung verhindert oder die Prüfungsgebühr zurückerstattet wird. Eine vorbehaltlose und eindeutige Zurücknahme wird an dem Tag wirksam, an dem sie beim EPA eingeht.

Wird die Zurücknahme mündlich in der mündlichen Verhandlung erklärt, so ist entweder während der Verhandlung eine handschriftliche unterzeichnete Bestätigung vorzulegen oder die Abteilung hat die Zurücknahme in der Niederschrift zu bestätigen und den entsprechenden Abschnitt zur Bestätigung in der mündlichen Verhandlung vorzulesen. Die Zurücknahme wird mit dem Datum der mündlichen Verhandlung wirksam.

8.4 Verzicht auf das Patent

Während des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA nicht den Verzicht auf sein Patent erklären. Ein solcher Verzicht muss bei den zuständigen Behörden der betroffenen benannten Staaten erklärt werden (siehe D-VII, 5.1). Falls der Patentinhaber dem EPA gegenüber

Regel 84 (1)

jedoch eindeutig seinen Verzicht auf das Patent erklärt, gilt dies als Antrag auf Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2.5).

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

1. Allgemeines

Das EPA kann für eine internationale Anmeldung, die im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erfolgt ist und in der "EP" benannt ist (Euro-PCT-Anmeldung), "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" sein. Tritt der Anmelder in die europäische Phase ein, ohne eine internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt zu haben, so wird das EPA als sogenanntes "Bestimmungsamt" tätig. Ist der europäischen Phase ein Verfahren nach Kapitel II PCT vorausgegangen, wird das EPA in der europäischen Phase als "ausgewähltes Amt" tätig. Nach Art. 153 (2) gilt eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, als europäische Patentanmeldung.

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

Das EPA kann neben der Tätigkeit eines Bestimmungsamts und gegebenenfalls eines ausgewählten Amts auch die Tätigkeit eines Anmeldeamts im Sinne des PCT wahrnehmen, und zwar nach Maßgabe des Art. 151. Darüber hinaus kann es als Internationale Recherchenbehörde (ISA), als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach Maßgabe des Art. 152 und/oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Internationale Recherchenbehörde (SISA) nach dem PCT tätig werden (siehe auch Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, ABl. EPA 2017, A115, ABl. EPA 2018, A24 und ABl. EPA 2018, A35). Für eine im Rahmen des PCT eingereichte europäische Anmeldung sind somit folgende Möglichkeiten gegeben:

Art. 151
Art. 152
Regel 157
Regel 158

i) Die Einreichung der Anmeldung und die internationale Recherche erfolgen nicht beim EPA, sondern bei einem anderen Amt oder bei anderen Ämtern (z. B. beim japanischen Patentamt). Das EPA ist Bestimmungsamt.

ii) Die Anmeldung wird zwar bei einem anderen Patentamt (z. B. beim Patentamt des Vereinigten Königreichs) eingereicht, doch wird die internationale Recherche beim EPA durchgeführt. Das EPA ist Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.

iii) Die Anmeldung wird beim EPA eingereicht, das auch die internationale Recherche vornimmt. Das EPA ist Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.

iv) Der Anmelder stellt in den in i) - iii) genannten Fällen zusätzlich bei einer anderen IPEA als dem EPA einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung. Das EPA ist ausgewähltes Amt.

v) Der Anmelder stellt in den in i) – iii) genannten Fällen zusätzlich beim EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung. Das EPA kann diese Funktion unabhängig davon ausüben, ob es Anmeldeamt war. Es kann jedoch nur als IPEA tätig werden, wenn die internationale Recherche vom EPA, vom Patentamt Österreichs, Spaniens, Schwedens, Finnlands oder der Türkei, vom Nordischen Patentinstitut oder vom Visegrad-Patentinstitut durchgeführt wurde. Das EPA ist somit IPEA und ausgewähltes Amt.

vi) Der Anmelder kann auch dann beantragen, dass das EPA als SISA eine ergänzende internationale Recherche (SIS) durchführt, wenn die internationale Recherche von einem anderen Amt als dem EPA durchgeführt wurde.

In Fall i) gibt es einen internationalen Recherchenbericht, der von einem anderen Patentamt erstellt wurde. In Fall ii) und iii) werden der internationale Recherchenbericht und der "schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde" (WO-ISA) (Regel 43*bis* PCT) von der Recherchenabteilung des EPA erstellt.

Weitere Einzelheiten zum Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA, IPEA oder SISA finden sich in den Richtlinien für die Recherche und Prüfung im EPA als PCT-Behörde (RL/PCT-EPA) sowie im Anmelderleitfaden "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA".

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

Art. 150 (2)
Art. 27 (1) PCT

In Verfahren vor dem EPA, die internationale Anmeldungen betreffen, sind der PCT und ergänzend das EPÜ anzuwenden. Stehen die Vorschriften des EPÜ denen des PCT entgegen, so sind die Vorschriften des PCT maßgebend. Das EPA kann in Bezug auf Form und Inhalt der internationalen Anmeldung keine anderen als die im PCT vorgesehenen und auch keine zusätzlichen Anforderungen stellen.

Weil die PCT-Vorschriften maßgebend sind und aufgrund der Erfordernisse von Art. 150 und Art. 153 betreffend internationale Anmeldungen nach dem PCT, die sich in der europäischen Phase befinden, gelten die in den vorhergehenden Kapiteln dieser Richtlinien dargelegten Anweisungen nicht immer für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt.

In diesem Abschnitt geht es um die spezifischen Aspekte des Verfahrens vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt. In den Unterpunkten E-IX, 2.2 bis 2.5 und 2.10 wird die Formalprüfung internationaler Anmeldungen bei Eintritt in die europäische Phase behandelt, **soweit sie sich** von der Formalprüfung für europäische Direktanmeldungen **unterscheidet**, wobei auf die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten von Teil A Bezug genommen wird.

2.1 Eintritt in die europäische Phase

2.1.1 Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase

Der "Eintritt in die europäische Phase" ist keine in sich abgeschlossene Handlung, sondern es sind vielmehr eine Reihe von Handlungen vorzunehmen. Zur Einleitung der europäischen Phase muss der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem frühesten Prioritätstag die folgenden Handlungen vornehmen: *Regel 159*

– Einreichung der Übersetzung, falls die Euro-PCT-Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht wurde (vgl. E-IX, 2.1.3),

– Angabe der Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind,

– Entrichtung der Anmeldegebühr gemäß Art. 78 (2) einschließlich einer Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen (vgl. E-IX, 2.1.4),

– Entrichtung der Benennungsgebühr (und etwaiger Erstreckungs- oder Validierungsgebühren), wenn die Frist nach Regel 39 früher abläuft (vgl. E-IX, 2.3.11),

– Entrichtung der Recherchengebühr, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss (vgl. E-IX, 2.1.4 und 2.5.3),

– Stellung des Prüfungsantrags und Entrichtung der Prüfungsgebühr, wenn die Frist nach Regel 70 (1) früher abläuft (vgl. E-IX, 2.1.4),

– Entrichtung der Jahresgebühr für das 3. Jahr, wenn die Frist nach Regel 51 (1) EPÜ früher abläuft (vgl. E-IX, 2.3.12),

– gegebenenfalls Einreichung der Ausstellungsbescheinigung gemäß Art. 55 (2) (vgl. E-IX, 2.4.3).

Abhängig von den Umständen der einzelnen Anmeldung muss der Anmelder gegebenenfalls auch eine oder mehrere der folgenden Handlungen innerhalb der 31-Monatsfrist vornehmen:

– Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren (vgl. E-IX, 2.3.8),

– Einreichung der Erfindernennung (vgl. E-IX, 2.3.4),

– Einreichung des Aktenzeichens oder der beglaubigten Abschrift der Anmeldung(en), deren Priorität in Anspruch genommen wird (vgl. E-IX, 2.3.5),

– Einreichung eines dem Standard entsprechenden Sequenzprotokolls (vgl. E-IX, 2.4.2),

– Einreichung der Angaben zum Anmelder gemäß Regel 163 (4) für jeden Anmelder (vgl. E-IX, 2.3.1),

– Bestellung eines zugelassenen Vertreters (vgl. E-IX, 2.3.1),

– Einreichung einer Kopie der Ergebnisse der Recherche, die von der oder im Namen der Behörde durchgeführt wurde, bei der die prioritätsbegründende Anmeldung eingereicht worden ist (vgl. A-III, 6.12).

Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, die aktuellste Fassung des Formblatts 1200 zu verwenden, das als editierbares elektronisches Dokument auf der EPA-Website (*epo.org*), im Rahmen der Software für die Online-Einreichung oder als Teil der neuen Online-Einreichung (CMS) erhältlich ist. Weitere Einzelheiten zu den möglichen Einreichungswegen sind A-VIII, 2.5 zu entnehmen. Das Formblatt und etwaige sonstige Unterlagen sind beim EPA einzureichen; sie sind weder an das IB noch an eine Behörde eines EPÜ-Vertragsstaats zu senden.

Regel 159 (1) b)

Die Unterlagen, die dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde gelegt werden sollen, können am besten in Formblatt 1200, Feld 6 angegeben werden; falls erforderlich, können auf einem Zusatzblatt weitere Angaben gemacht werden. Der Anmelder muss sicherstellen, dass die Angaben in Feld 6 und/oder auf dem Zusatzblatt etwaigen Angaben in der Tabelle zu Feld 6 entsprechen, die zur Berechnung der Zusatzgebühr (Seitengebühr) für mehr als 35 Seiten umfassende Anmeldungen eingetragen werden (vgl. A-III, 13.2). Hat der Anmelder beim EPA als IPEA Versuchsberichte (z. B. Vergleichsbeispiele zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit) eingereicht, so wird davon ausgegangen, dass das EPA diese auch im europäischen Erteilungsverfahren verwenden darf.

Gibt der Anmelder die Anmeldungsunterlagen nicht an, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt werden sollen, so gelten die internationale Anmeldung in der veröffentlichten Fassung und etwaige in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen als Verfahrensbestandteile. Die für eine mehr als 35 Seiten umfassende Anmeldung fällige Zusatzgebühr wird ausgehend von der veröffentlichten internationalen Anmeldung berechnet; etwaige Änderungsseiten, die nicht als Ersatz für die entsprechenden Seiten der internationalen Veröffentlichung ausgewiesen sind, werden als zusätzliche Seiten gezählt (siehe A-III, 13.2).

2.1.2 Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung

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

Die erste Bearbeitung und die Formalprüfung internationaler Anmeldungen werden in der internationalen Phase durch die PCT-Behörden nach dem PCT vorgenommen.

Sofern kein ausdrücklicher Antrag auf vorzeitige Bearbeitung vorliegt (siehe E-IX, 2.8), darf das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt eine internationale Anmeldung nicht vor Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist,

nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) bearbeiten oder prüfen. Das EPA führt jedoch vor Ablauf der 31-Monatsfrist rein administrative Aufgaben durch; so nimmt es z. B. auf die europäische Phase bezogene Dokumente in die Akte auf oder trägt den vom Anmelder für die europäische Phase bestellten zugelassenen europäischen Vertreter ein, um die korrekte Zustellung von Mitteilungen nach Ablauf dieser Frist zu gewährleisten. Da das EPA von den Verzichtmöglichkeiten gemäß Art. 20 (1) a) PCT keinen Gebrauch gemacht hat, liefert das Internationale Büro eine Kopie der internationalen Anmeldung. Das EPA verlangt vom Anmelder nicht die in Art. 22 bzw. 39 PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung, auch dann nicht, wenn das Internationale Büro bei Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase noch keine Kopie nach Art. 20 PCT übermittelt hatte (siehe PCT-Gazette 14/1986, 2367).

2.1.3 Übersetzung der internationalen Anmeldung

Wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde, so hat der Anmelder gemäß Art. 22 oder 39 PCT sowie Regel 159 (1) a) innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) eine Übersetzung der veröffentlichten Anmeldung einzureichen. Die Sprache der Übersetzung bestimmt die Verfahrenssprache vor dem EPA.

Art. 14 (2) und (3)
Art. 153 (4)
Regel 159 (1) a)

Die Übersetzung muss Folgendes enthalten:

i) die Beschreibung (in der ursprünglich eingereichten Fassung; gegebenenfalls die von der ISA nach Regel 37.2 PCT festgesetzte Bezeichnung),

Regel 49.5 a) und k) PCT

ii) die Ansprüche (in der ursprünglich eingereichten Fassung),

Regel 49.5 a) PCT

iii) etwaige Textbestandteile der Zeichnungen mit Ausnahme des Ausdrucks "Fig." (in der ursprünglich eingereichten Fassung),

Regel 49.5 a), d) und f) PCT

NB Bezüglich der Punkte i) bis iii) muss bei einer Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile nach Regel 20.5*bis* d) PCT durch das Anmeldeamt (siehe C-III, 1.3) die Übersetzung sowohl die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen einschließlich der Angabe enthalten, welche Seiten die richtigen und welche die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen betreffen,

iv) die Zusammenfassung (in der veröffentlichten Fassung),

Regel 49.5 a) PCT

v) veröffentlichte Berichtigungsanträge nach Regel 91.3 d) PCT;

vi) etwaige im Sequenzprotokoll enthaltene Textbestandteile, es sei denn, die Textbestandteile des Sequenzprotokolls liegen dem EPA in Englisch vor; die Übersetzung ist in Form einer Kopie des kompletten

Regeln 12.1 d) und 49.5 a-bis) PCT

Sequenzprotokolls gemäß dem geltenden WIPO-Standard einschließlich einer Übersetzung der Textbestandteile einzureichen;

Regel 49.3 und 49.5 h) PCT

vii) gesondert eingereichte Angaben zu hinterlegtem biologischem Material,

Art. 19 PCT
Regel 49.3, 49.5 a) ii) und c-bis) PCT
Regeln 3 und 137 (4)

viii) ist das EPA **Bestimmungsamt** und will der Anmelder die nach Art. 19 PCT geänderten Patentansprüche dem weiteren Verfahren zugrunde legen,

– die Änderungen nach Art. 19 PCT in Form einer Übersetzung des vollständigen Satzes der nach dieser Bestimmung eingereichten Ansprüche und, soweit beim IB eingereicht, die Erklärung nach Art. 19 (1) PCT sowie

– das Begleitschreiben, in dem die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben ist (Regel 46.5 b) PCT), sodass der Prüfer die Änderungen verstehen und berücksichtigen kann (siehe auch E-IX, 3.4),

Art. 39 (1), 36 (2) b) und 36 (3) b) PCT
Regeln 70.16 und 74.1 a) PCT

ix) ist das EPA als ausgewähltes Amt tätig,

– alle Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER), d. h. alle in Regel 70.16 PCT genannten Ersatzblätter und Begleitschreiben, die es dem Prüfer ermöglichen, die Änderungen zu verstehen, und zwar unabhängig davon, ob Schutz für dieselbe Fassung der Anmeldungsunterlagen angestrebt wird, die bereits Gegenstand des IPER war,

Regel 76.5 iv) PCT

– alle Änderungen der Ansprüche nach Art. 19 PCT (vgl. vorstehenden Punkt viii)), wenn der Anmelder diese Änderungen dem weiteren Verfahren zugrunde legen will, diese dem IPER aber nicht als Anlage beigefügt sind (z. B. weil sie durch eine Änderung gemäß Art. 34 PCT als aufgehoben gelten).

Art. 24 (1) iii) oder 39 (2) PCT
Regel 160 (1)

Reicht der Anmelder die Übersetzung von vorstehend unter den Punkten i) oder ii) genannten Unterlagen nicht innerhalb der 31-Monatsfrist ein, so gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als zurückgenommen.

Reicht der Anmelder die Übersetzung von vorstehend unter den Punkten iii) bis ix) genannten Unterlagen nicht innerhalb der 31-Monatsfrist ein, so fordert ihn das EPA auf, die Übersetzung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 159 (1) a) einzureichen. Dasselbe gilt, wenn bei einer Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile nach Regel 20.5*bis* d) PCT durch das Anmeldeamt (siehe C-III, 1.3) Übersetzungen der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen (bezüglich Punkte i) bis iii)) nicht eingereicht wurden. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, sehen die Folgen für die einzelnen Punkte wie folgt aus:

Regel 49.5 c-bis), g) und h) PCT

– für iii) bis vii): die Anmeldung gilt als zurückgenommen;

Art. 24 (1) iii), 39 (2) PCT

– für Übersetzungen fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen (bezüglich Punkte i) bis iii)) bei einer Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile nach Regel 20.5*bis* d) PCT durch das Anmeldeamt: die Anmeldung gilt als zurückgenommen;

Regel 160(1)

– für die Ersatzblätter nach ix): die Anmeldung gilt als zurückgenommen;

Art. 39 (2) PCT
Regel 160 (1)

– für die Ersatzblätter nach viii): das EPA lässt die Änderungen nach Art. 19 PCT außer Acht;

Regel 49.5 c-bis) PCT
Regel 3 (2)

– für das Begleitschreiben und die Erklärung nach viii): das EPA lässt das Schreiben und die Erklärung außer Acht und kann gegebenenfalls nach Regel 137 (4) verfahren (siehe E-IX, 3.4);

Regel 49.5 c) PCT
Regel 3 (1)

– für Begleitschreiben nach ix): das EPA lässt solche Schreiben außer Acht und kann gegebenenfalls nach Regel 137 (4) verfahren (siehe E-IX, 3.4).

Regel 49.5 c) PCT
Regel 3 (1)

Gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als zurückgenommen, findet Regel 112 (2) entsprechend Anwendung. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung und ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung (samt Zahlung der erforderlichen Gebühr) innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung eingereicht werden (Art. 121 und Regel 135 (1), siehe E-VIII, 2).

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

Eine Übersetzung, sei sie beim Eintritt in die europäische Phase nach Art. 153 (4) oder in der internationalen Phase nach Regel 12.3

Art. 153 (4)
Art. 14 (2)

oder 12.4 PCT eingereicht worden, kann stets mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden. Es gelten die in A-VII, 7 genannten Bedingungen.

2.1.4 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr

Regel 159 (1)
Regel 160
Art. 2 (1) Nr. 12 GebO

Gemäß Regel 159 (1) c) hat der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag die Anmeldegebühr einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten (siehe A-III, 13.2) zu entrichten. Daneben hat er nach Regel 159 (1) d) innerhalb dieses Zeitraums die Benennungsgebühr zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft. Nach Regel 159 (1) f) muss innerhalb dieses Zeitraums auch der Prüfungsantrag gestellt werden, wenn die in Regel 70 (1) angegebene Frist früher abläuft (siehe auch E-IX, 2.5.2). Muss ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so ist innerhalb dieses Zeitraums auch eine Recherchengebühr an das EPA zu entrichten (siehe auch E-IX, 2.5.3). Werden die Anmeldegebühr, die Zusatzgebühr, die Recherchengebühr, die Benennungsgebühr oder die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet oder wird der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

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

Die Mitteilung nach Regel 160 (2) und die Mitteilung nach Regel 112 (1) werden in ein und derselben Mitteilung versandt. Auf diese Mitteilung über einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung beantragen (siehe E-VIII, 2).

2.2 Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")

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

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

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

Regel 56
Regel 56a
Regel 20 PCT

Die Bestimmungen für die spätere Einreichung von fehlenden Teilen (Regel 56) bzw. die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a), die vollständig in der Prioritätsunterlage enthalten sind, sind anwendbar, wenn das EPA Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt ist. Ähnliche Optionen gibt es auch im PCT in Bezug auf das Anmeldeamt (Regel 20.5 bis 20.8 PCT). Diese

Bestimmungen finden parallel Anwendung. Damit einem Antrag nach Regel 56 bzw. Regel 56a vom EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt stattgegeben wird, muss er zusammen mit den nach Regel 56 (3) bzw. Regel 56a (4) erforderlichen Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder nach einer Mitteilung des Anmeldeamts nach Regel 20.5 a) bzw. Regel 20.5*bis* a) PCT eingereicht worden sein (siehe Regel 56 (2) und Regel 56a (3)), und der Anmelder muss vor Ablauf der Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) bzw. Regel 56a (3) wirksam die vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23 (2) PCT beantragt haben (siehe E-IX, 2.8).

Bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen sind Einbeziehungen durch Verweis durch das Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* d) PCT, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam (siehe C-III, 1.3). Näheres enthält die Mitteilung des EPA vom 23. Juni 2022 (ABl. EPA 2022, A71). Beim Eintritt in die europäische Phase greifen die normalen Verfahren auf der Grundlage, dass somit die richtigen und die fälschlicherweise eingereichten Teile als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gelten.

Art. 24, 25, 26, 27 und 48 PCT
Regel 82bis und 82ter PCT
Regel 139

Daneben finden Art. 26, 27 und 48 PCT, Regeln 82*bis* und 82*ter* PCT und Regel 139 EPÜ Anwendung.

Der Anmeldetag (siehe A-II, 4 ("Eingangsprüfung")) einer Euro-PCT-Anmeldung ist der gemäß dem PCT von der PCT-Behörde, die als Anmeldeamt tätig war, zuerkannte Anmeldetag, sofern nicht eine Berichtigung infolge einer Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt nach Art. 24 oder 25 PCT oder Regel 82*ter* PCT vorliegt (siehe E-IX, 2.9). Das Verfahren zur Feststellung des Anmeldetags im Fall von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen nach Regel 20.5*bis* d) PCT ist in C-III, 1.3 beschrieben. Im Rahmen der Formalprüfung bei Eintritt in die europäische Phase wird überprüft, ob alle Erfordernisse der Regeln 159 und 163 erfüllt sind.

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

2.3 Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung")

2.3.1 Vertretung, Zustellanschrift

Die Anweisungen in A-III, 2 ("Vertretung") gelten für internationale Anmeldungen, ob sie nun in einer Amtssprache oder als Übersetzung übermittelt werden. Ein Anwalt, der befugt ist, den internationalen PCT-Behörden gegenüber zu handeln, darf nicht zwangsläufig auch dem EPA gegenüber handeln (siehe Art. 27 (7) PCT).

Ist der Anwalt, der in der internationalen Phase Handlungen vornimmt, ein beim EPA zugelassener Vertreter, bedeutet das nicht automatisch, dass er auch für die europäische Phase bestellt ist. Hat der Anmelder den Vertreter

beauftragt, ihn auch in der europäischen Phase zu vertreten, muss der Vertreter sich gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt entsprechend ausweisen. Ein zugelassener Vertreter, der in der internationalen Phase Handlungen vornimmt, gilt nur dann automatisch als für die europäische Phase bestellt, wenn er im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA bereits wirksam bestellt war und aus der entsprechenden Akte eindeutig hervorgeht, dass sich die Bestellung auch auf die Vertretung in der europäischen Phase erstreckt. Dasselbe gilt, wenn Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat durch einen bevollmächtigten Angestellten vertreten werden (siehe A-VIII, 1.3).

Anmeldern, insbesondere solchen, die ihren Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, wird daher empfohlen, rechtzeitig, also schon für die Einleitung des Verfahrens vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt, einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit ihrer Vertretung zu beauftragen (siehe auch E-IX, 2.1.2).

Bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 können allerdings Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat wählen, ob sie ein Erfordernis selbst erfüllen oder die entsprechenden Handlungen durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter vornehmen. So kann ein Anmelder, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, innerhalb der 31-Monatsfrist z. B. selbst das EPA-Formblatt 1200 unterzeichnen und einreichen sowie Änderungen und eine Übersetzung der Anmeldung vorlegen oder einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellen.

Hat ein Anmelder, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, die für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen nicht innerhalb der 31-Monatsfrist selbst vorgenommen, kann er diese und die weiteren Verfahrenshandlungen (z. B. Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) nach Ablauf dieser Frist nur noch durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter vornehmen.

Regel 163 (5) - (6)

Versäumt es der Anmelder, wie vorgeschrieben einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, fordert ihn das EPA auf, dies innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzuholen. Bis dem EPA eine (wirksame) Bestellung mitgeteilt wird, gilt jede durch den Anmelder vorgenommene Verfahrenshandlung als nicht vorgenommen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder kann die Weiterbehandlung beantragen (siehe E-VIII, 2).

Regel 163 (4) - (6)

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

i) Anschrift,

ii) Staatsangehörigkeit und

iii) Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

in der internationalen Phase nicht gemacht wurden und bei Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) noch immer fehlen, fordert das EPA den

Anmelder auf, diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nachzureichen. Werden die Angaben nicht nachgereicht, wird die Anmeldung zurückgewiesen. Dasselbe gilt, wenn die Erfordernisse für die Vertretung am Ende der 31-Monatsfrist nicht erfüllt sind, wobei die nicht fristgerechte Beseitigung des Mangels die gleichen Konsequenzen hat. Hat der Anmelder es versäumt, rechtzeitig auf die oben genannte Aufforderung zu reagieren, kann er die Weiterbehandlung beantragen.

Anmelder (natürliche und juristische Personen) mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, die sich nicht von einem zugelassenen Vertreter vertreten lassen, können eine vom Wohnsitz/Sitz abweichende Zustellanschrift angeben. Siehe A-III, 4.2.1.

2.3.2 Formerfordernisse

Auch wenn die Übereinstimmung der internationalen Anmeldung mit den PCT-Erfordernissen in Bezug auf Form und Inhalt grundsätzlich bereits in der internationalen Phase sichergestellt wird, kann das EPA eine in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldung auf Einhaltung der Regel 11 PCT überprüfen. Sollten die Anmeldungsunterlagen die Erfordernisse dieser Regel nicht erfüllen, erlässt das EPA eine Mitteilung, in der es auf die Mängel hinweist und den Anmelder zu deren Beseitigung innerhalb einer Frist von zwei Monaten gemäß Regel 58 auffordert.

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

2.3.3 Erteilungsantrag

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

2.3.4 Erfindernennung

Regel 163 (1)

Dem in A-III, 5 ("Erfindernennung") dargelegten Erfordernis, wonach die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen ist, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, muss ohne Rücksicht auf die Sprache, in der die internationale Anmeldung abgefasst ist, entsprochen werden, sofern der Erfinder nicht bereits im PCT-Antrag genannt worden ist. Ist der Erfinder im PCT-Antrag genannt, kann er nicht auf das Recht verzichten, in der veröffentlichten Anmeldung bekannt gemacht zu werden. Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag (31-Monatsfrist) noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die Anmeldung nach Regel 163 (6) zurückgewiesen. Dem Anmelder wird diese Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Er kann die Weiterbehandlung beantragen (siehe E-VIII, 2).

2.3.5 Prioritätsanspruch

Regel 17.1 und 17.2 PCT

Der Prioritätsanspruch (siehe A-III, 6 ("Prioritätsanspruch")) bezieht sich bei einer internationalen Anmeldung auf den Tag bzw. die Tage, auf die nach dem PCT Anspruch erhoben wird.

2.3.5.1 Prioritätsbeleg

In der Regel wird die in A-III, 6.7 erwähnte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. der Prioritätsbeleg dem EPA als Bestimmungsamt nicht vom Anmelder, sondern vom Internationalen Büro übermittelt. Gemäß Regel 17.2 PCT übermittelt das Internationale Büro dem EPA auf dessen Antrag üblicherweise unverzüglich eine Abschrift, jedoch nicht vor der internationalen Veröffentlichung oder, falls der Anmelder gemäß Art. 23 (2) PCT eine vorzeitige Bearbeitung beantragt hat, nicht vor dem Tag der Antragstellung. Hat der Anmelder die Bestimmungen der Regel 17.1 a), b) oder b-*bis*) PCT erfüllt, darf das EPA den Anmelder selbst nicht zur Einreichung einer Abschrift auffordern.

Regel 163 (2)

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb von zwei Monaten einzureichen. Regel 53 (2) und der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 18. Oktober 2018, ABl. EPA 2018, A78, die eine Ausnahme von dem Erfordernis vorsehen, dass eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht werden muss (siehe A-III, 6.7), gelten jedoch auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten. Im Übrigen darf das EPA als Bestimmungsamt, wenn der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 a), b) oder b-*bis*) PCT erfüllt hat, den Anmelder selbst nicht auffordern, eine Abschrift des Prioritätsbelegs einzureichen (Regel 17.2 a) PCT, Satz 2).

Ist der Prioritätsbeleg noch nicht bei der Akte, kann dennoch mit der Sachprüfung begonnen werden, es sei denn, zur betreffenden Anmeldung liegt Zwischenliteratur (im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokumente) oder Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) vor, sodass die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängig ist. Allerdings kann kein europäisches Patent erteilt werden, solange der Prioritätsbeleg noch aussteht. In diesem Fall wird dem Anmelder mitgeteilt, dass der Erteilungsbeschluss erst ergeht, wenn der Prioritätsbeleg eingereicht wurde.

Andererseits kann die Anmeldung zurückgewiesen werden, ohne dass der Prioritätsbeleg vorliegt, falls es sich beim einschlägigen Stand der Technik weder um Zwischenliteratur noch um Dokumente gemäß Art. 54 (3) handelt, deren Relevanz von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängt. Näheres zur Behandlung solcher Fälle im Prüfungsverfahren enthält F-VI, 3.4.

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

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

2.3.5.2 Auskünfte zum Stand der Technik

Der Anmelder muss für jede Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, beim Eintritt in die europäische Phase die Ergebnisse der Recherche einreichen, die vom Erstanmeldeamt oder in dessen Namen durchgeführt wurde (siehe A-III, 6.12).

2.3.5.3 Wiederherstellung des Prioritätsrechts

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

Das EPA wendet entsprechend seiner Praxis nach Art. 122 nur das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" an (Regeln 26*bis*.3 a) i) und 49*ter*.2 a) i) PCT; siehe auch E-VIII, 3.2 und die Mitteilung des EPA vom 7. November 2007, ABl. EPA 2007, 692). Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, dem das Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben hat, entfaltet daher im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt keine Wirkung (Regel 49*ter*.1 b) PCT).

Regel 49ter PCT
Art. 122
PCT-Newsletter 9/2015, 10

Wie nachstehend erläutert, muss der Anmelder, wenn er bereits beim Anmeldeamt einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt hat, beim Eintritt in die europäische Phase nicht zwangsläufig einen (neuen) Antrag einreichen.

War für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" ausschlaggebend, so braucht beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt kein neuer Antrag eingereicht zu werden, weil das EPA in der Regel die Entscheidung des Anmeldeamts anerkennt. Hat das EPA jedoch berechtigte Zweifel, dass die Erfordernisse für die Erteilung erfüllt waren, so unterrichtet es den Anmelder entsprechend. In dieser Mitteilung werden die Zweifel begründet und es wird eine Frist gesetzt, innerhalb deren der Anmelder Stellung nehmen kann.

Wünscht der Anmelder also, dass der Prioritätsanspruch im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam ist, so ist ein Wiederherstellungsantrag stets einzureichen, wenn im Verfahren vor dem Anmeldeamt

– kein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt wurde;

– ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts zurückgewiesen wurde;

– einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben wurde.

Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt gibt einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur statt, wenn:

i) das Anmeldedatum innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist liegt;

ii) das Prioritätsrecht trotz Beachtung der unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht innerhalb der Prioritätsfrist beansprucht werden konnte;

iii) ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts innerhalb eines Monats nach Ablauf der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase oder ab dem wirksamen Datum des vorgezogenen Eintritts in die europäische Phase eingereicht wird (siehe E-IX, 2.8); gilt die Anmeldung gemäß Regel 160 (1) wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses nach Regel 159 (1) als zurückgenommen, kann der Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts noch mit einem fristgerechten Antrag auf Weiterbehandlung in Bezug auf die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) oder hilfsweise mit einem fristgerechten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung gestellt werden;

iv) die Gebühr für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts (Art. 2 (1), Nr. 13 GebO) fristgerecht innerhalb der Frist nach Punkt iii) entrichtet wird; die weiteren Erwägungen unter Punkt iii) gelten auch für diese Gebühr;

v) dem Antrag eine Begründung für das Versäumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, sowie vorzugsweise eine Erklärung oder Nachweise zum Beleg der angegebenen Gründe beigefügt sind.

2.3.6 Bezeichnung der Erfindung

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

2.3.7 Unzulässige Angaben

Da gemäß Art. 21 (6) PCT unzulässige Angaben nicht unbedingt ausgelassen zu werden brauchen, muss die Anmeldung entsprechend geprüft werden, damit den Anweisungen in A-III, 8 ("Unzulässige Angaben") entsprochen wird. Ist das EPA vom Internationalen Büro davon unterrichtet worden, dass in der veröffentlichten PCT-Anmeldung Angaben ausgelassen worden sind, so muss die Eingangsstelle darauf achten, dass die entsprechenden Angaben auch in der vom Anmelder übermittelten Übersetzung ausgelassen worden sind (siehe E-IX, 2.1.3).

2.3.8 Anspruchsgebühr

Die Frist für die Entrichtung der in A-III, 9 genannten Anspruchsgebühr beträgt 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in

Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (Regel 162 (1)).

Regel 162 (2)

Wenn sie bis dahin nicht entrichtet worden sind, so können sie gemäß Regel 162 (2) noch innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) und (2) entrichtet werden. Aufgrund der Regel 162 (2) wird zwischen zwei Fällen unterschieden, in denen der Anmelder vor Ablauf der Sechsmonatsfrist Anspruchsgebühren entrichten muss:

Regel 162 (2) Satz 1 betrifft den Fall, dass der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 keine Änderungen einreicht: Dann muss der Anmelder dafür sorgen, dass alle noch nicht gezahlten Anspruchsgebühren für den innerhalb der 31-Monatsfrist eingereichten Anspruchssatz vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 entrichtet werden.

Beispiel:

Eine Euro-PCT-Anmeldung X umfasst bei Ablauf der 31-Monatsfrist 27 Ansprüche. Der Anmelder entrichtet innerhalb der 31-Monatsfrist fünf Anspruchsgebühren. Nun muss er sicherstellen, dass vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 sieben weitere Anspruchsgebühren entrichtet werden.

Regel 162 (2) Satz 2 betrifft den Fall, dass der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 einen geänderten Anspruchssatz einreicht: Dann muss er die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der Ansprüche berechnen, die sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 in der Akte befinden. Er muss sicherstellen, dass vor Ablauf dieser Frist für die Zahl der bei Fristablauf in der Akte befindlichen Ansprüche, die die Zahl der Ansprüche übersteigt, für die bereits innerhalb der 31-Monatsfrist Anspruchsgebühren entrichtet wurden, Anspruchsgebühren entrichtet werden.

Beispiel:

Eine Euro-PCT-Anmeldung Y umfasst bei Ablauf der 31-Monatsfrist 27 Ansprüche. Der Anmelder entrichtet innerhalb der 31-Monatsfrist fünf Anspruchsgebühren. Nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 reicht der Anmelder einen geänderten Anspruchssatz mit 32 Ansprüchen ein. Nun muss er die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der Ansprüche berechnen, die sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist in der Akte befinden, d. h. 32 – 15 = 17. Da er bereits fünf Anspruchsgebühren entrichtet hat, muss er vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 noch 12 Anspruchsgebühren (17 – 5 = 12) entrichten.

Befinden sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 mehr als 15 Ansprüche in der Akte und werden für den sechzehnten oder einen weiteren Anspruch keine Anspruchsgebühren entrichtet, so gilt dies gemäß Regel 162 (4) als Verzicht auf den entsprechenden Anspruch (siehe auch die Mitteilung des EPA vom 16. Dezember 2016, ABl. EPA 2016, A103).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Der Rechtsverlust kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung abgewendet werden (siehe E-VIII, 2). Merkmale eines nach Regel 162 (4) als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden.

2.3.9 Zeichnungen

Die Bestimmungen des EPÜ, die die Einreichung von Zeichnungen betreffen (siehe A-II, 5 und A-III, 3.2), sind mit den entsprechenden Vorschriften des PCT identisch, sodass keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist, sofern die Bestimmungen der Regel 11 PCT erfüllt sind (siehe auch E-IX, 2.3.2).

2.3.10 Zusammenfassung

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

2.3.11 Benennungsgebühr

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

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

2.3.12 Jahresgebühren

Regel 159 (1) g)

Die Jahresgebühren für eine Euro-PCT-Anmeldung werden für das dritte und jedes weitere Jahr geschuldet, gerechnet vom Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung an, den das Anmeldeamt zuerkannt hat. Wurde die Jahresgebühr für das dritte Jahr gemäß Regel 51 (1) innerhalb der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase fällig, verschiebt sich der Fälligkeitstag, und die Gebühr kann noch bis zum Ablauf dieser Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden (siehe A-X, 5.2.4).

2.4 Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen")

2.4.1 Teilanmeldungen

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

werden, allerdings erst dann, wenn die frühere Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist (siehe A-IV, 1.1), d. h. nicht vor Ablauf der Frist nach Regel 159 (1) (in Verbindung mit Art. 22 (1) und (3) PCT) (siehe G 1/09, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe), und nur unter der Voraussetzung, dass allen Erfordernissen des Art. 22 (1) PCT, die innerhalb dieser Frist für die betreffende Anmeldung erfüllt werden müssen, entsprochen wird (siehe J 18/09). Teilanmeldungen können ab dem Tag eingereicht werden, an dem der Anmelder einen wirksamen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt hat (siehe J 18/09, Nr. 9 der Entscheidungsgründe und E-IX, 2.8).

Die Erfordernisse für die Einreichung von Teilanmeldungen in Regel 36 müssen erfüllt sein (siehe A-IV, 1). Die Teilanmeldung muss in der in Regel 36 (2) definierten Sprache eingereicht werden (siehe A-IV, 1.3.3). Damit die Euro-PCT-Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung nicht als zurückgenommen gilt, müssen die entsprechenden Erfordernisse der Regel 159 (1) innerhalb der anwendbaren Fristen erfüllt werden (siehe auch E-IX, 2.1.2, E-IX, 2.1.3 und E-IX, 2.1.4).

2.4.2 Sequenzprotokolle

Regel 163 (3)

Bezüglich A-IV, 5 ("Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen") gilt Folgendes: Sind in der Euro-PCT-Anmeldung Nucleotid- und Aminosäuresequenzen offenbart, muss dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt bei Ablauf der 31-Monatsfrist ein dem geltenden WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form vorliegen. In der Regel liegt es dem EPA vor, wenn es gemäß Regel 5.2 PCT in der internationalen Anmeldung enthalten war oder gemäß Regel 13*ter* PCT beim EPA als ISA/SISA oder IPEA eingereicht wurde. Zugänglich ist es dem EPA auch, wenn es von der WIPO auf PATENTSCOPE zur Verfügung gestellt wird und in verwendbarer Form heruntergeladen werden kann.

Wenn bei Ablauf der 31-Monatsfrist ein solches Sequenzprotokoll dem EPA nicht vorliegt und vom Anmelder nicht eingereicht wurde, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten das Sequenzprotokoll in elektronischer Form gemäß dem geltenden WIPO-Standard einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (siehe Regel 163 (3) und Regel 30 (3)). Das Sequenzprotokoll darf nicht mehr zusätzlich auf Papier oder im PDF-Format eingereicht werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A96 und Nr. 6 der Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97).

Wird das erforderliche Sequenzprotokoll nicht innerhalb der gesetzten Frist eingereicht, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Die Zurückweisung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung abgewendet werden (siehe E-VIII, 2).

2.4.3 Ausstellungsbescheinigung

Regel 159 (1) h)

Hinsichtlich der in A-IV, 3 ("Zurschaustellen auf einer Ausstellung") beschriebenen Erfordernisse gilt für Euro-PCT-Anmeldungen Folgendes: Eine Ausstellungsbescheinigung ist ggf. innerhalb der 31-Monatsfrist für

den Eintritt in die europäische Phase einzureichen. Wird das Dokument nicht rechtzeitig eingereicht, wird dies dem Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 112 (1) mitgeteilt. Das Versäumnis kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung geheilt werden, dem stattgegeben wird, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Bescheinigung eingereicht und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird (siehe E-VIII, 2).

2.4.4 Biologisches Material

Regel 31

Was A-IV, 4 ("Anmeldungen betreffend biologisches Material") anbelangt, so steht vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt bei Eintritt in die europäische Phase kein Rechtsmittel zur Verfügung, wenn die spezifischen Erfordernisse für die ausreichende Offenbarung der Erfindung in der internationalen Phase nicht erfüllt worden sind. Wurde dagegen bei Einreichung der internationalen Anmeldung gemäß Regel 31 auf die Hinterlegung biologischen Materials Bezug genommen, aber kein Nachweis der Hinterlegung in Form einer Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung vorgelegt, so wird dem Anmelder nachdrücklich empfohlen, dies bei Eintritt in die europäische Phase nachzuholen. Siehe auch F-III, 6.5.

Wurde die Euro-PCT-Anmeldung vom IB nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so ist das hinterlegte biologische Material, auf das in der Anmeldung Bezug genommen wird, (erst) ab dem Tag der Veröffentlichung der Übersetzung durch das EPA jedermann auf Antrag zugänglich (siehe E-IX, 2.5.1). Reicht der Anmelder in einem solchen Fall die Erklärung gemäß Regel 32 (1) ein, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Übersetzung durch das EPA abgeschlossen sind, so wird das biologische Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten unabhängigen Sachverständigen zugänglich gemacht (siehe A-IV, 4.3).

2.5 Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")

2.5.1 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

Art. 153 (3) und (4)
Regel 159
Art. 67

Die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Liegt die internationale Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache vor, so ist beim EPA innerhalb von 31 Monaten nach dem Prioritätstag (Art. 22 (1) PCT und Regel 159 (1) a)) eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, siehe E-IX, 2.1.3. Das EPA veröffentlicht die vom Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase eingereichte Übersetzung der Anmeldung. In diesem Fall tritt der einstweilige Schutz vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 67 (2) und (3) erst an dem Tag ein, an dem das EPA die Übersetzung veröffentlicht.

Die Übersetzung der internationalen Anmeldung wird zusammen mit den bibliografischen Daten als A-Schrift veröffentlicht und umfasst alle Unterlagen, die Teil der internationalen Veröffentlichung waren:

– die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung,

– die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung,

– nach Art. 19 PCT geänderte Ansprüche einschließlich einer etwaigen zugehörigen Erklärung, zu der eine Übersetzung eingereicht worden ist (siehe E-IX, 2.1.3, Punkte viii) und ix)),

– etwaige Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung,

– das Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist,

– die Zusammenfassung,

– etwaige Anhänge der Anmeldung,

– etwaige Bescheinigung(en) über die Hinterlegung biologischen Materials,

– die Übersetzung des internationalen Recherchenberichts (Regel 44*bis*.3 PCT).

Die verpflichtende Übersetzung der Anlagen zum IPER und etwaige Änderungen der Anmeldungsunterlagen, die ab dem Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden, werden nicht veröffentlicht.

In Fällen nach Regel 20.5*bis* d) PCT (siehe C-III, 1.3) umfasst die Veröffentlichung die Übersetzung sowohl der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch der richtigen Anmeldungsunterlagen. Bei zwischen 1. Juli 2020 und 31. Oktober 2022 eingereichten Anmeldungen enthält die Titelseite der Veröffentlichung einen Hinweis darauf, dass die Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 20.5*bis* d) PCT auf die Anmeldung anwendbar ist. Mit Wirkung vom 1. November 2022 wurde die Mitteilung über die Unvereinbarkeit zurückgezogen und ist somit bei an oder nach diesem Datum eingereichten Anmeldungen nicht mehr erwähnt.

Gemäß Art. 153 (6) tritt der internationale Recherchenbericht an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Nachdem der ergänzende europäische Recherchenbericht erstellt wurde, wird im Europäischen Patentblatt darauf hingewiesen. Der ergänzende Recherchenbericht selbst wird nicht veröffentlicht, ist aber über die Akteneinsicht verfügbar (siehe A-XI, 2.2).

Regel 160 (1)
Regel 165

Wird die Übersetzung nicht beigebracht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe E-IX, 2.1.3). In diesem Fall gilt ferner die Anmeldung, die nach dem PCT veröffentlicht worden ist, nach Regel 165 nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.2).

2.5.2 Prüfungsantrag

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

Die Frist nach Regel 70 (1) zur Stellung des Prüfungsantrags, auf den in A-VI, 2 Bezug genommen wird, läuft vom Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts gemäß Art. 21 PCT. Diese Frist läuft jedoch nicht vor der nach Regel 159 (1) f) maßgeblichen Frist ab (31-Monatsfrist). Siehe hierzu auch E-IX, 2.1.4.

Die europäische Sachprüfung darf normalerweise nicht vor Ablauf des 31. Monats seit dem frühesten Prioritätstag beginnen (Art. 23 (1) und 40 (1) PCT). Die Prüfung kann nur dann vorher aufgenommen werden, wenn der Anmelder dies ausdrücklich beantragt hat (siehe E-IX, 2.8) und der gegebenenfalls zu erstellende ergänzende europäische Recherchenbericht vorliegt.

2.5.3 Ergänzende europäische Recherche

Regel 70 (2)

Muss für eine internationale Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gilt, ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) (siehe A-VI, 2.2, dritter Absatz und J 8/83). Innerhalb von sechs Monaten ab der Zustellung dieser Aufforderung müssen die Bestätigung nach Regel 70 (2) und die Erwiderung auf die dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme zur Recherche eingereicht werden (Regel 70a (2) und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 533). Anmelder, die das Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) verwenden, können durch Ankreuzen eines Kästchens in Feld 12.2 auf das Recht verzichten, gefragt zu werden, ob sie die Anmeldung aufrechterhalten (siehe die Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2017, ABl. EPA 2017, A74).

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

Siehe A-X, 9.3 und 10.2.

2.7 Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt

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

Eine Ausfertigung der Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht oder einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT wird gemäß Art. 20 (1) a) PCT vom Internationalen Büro dem EPA als Bestimmungsamt zugesandt; das EPA verlangt vom Anmelder nicht die Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Regel 49.1 a-*bis*) PCT). Diese Ausfertigung wird dann vom EPA als Bestimmungsamt daraufhin geprüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ entspricht (siehe insbesondere E-IX, 2.2 und 2.3).

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

2.8 Vorzeitige Bearbeitung

Art. 23 PCT
Regel 44bis.2 PCT

Das EPA darf als Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der nach Art. 22 PCT einzuhaltenden Frist bearbeiten oder prüfen (Art. 23 (1) PCT). Auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders kann das EPA

jedoch die Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung jederzeit aufnehmen (Art. 23 (2) PCT). Hat das Internationale Büro (IB) dem EPA noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR und des WO-ISA übermittelt, so kann der Anmelder beim IB einen entsprechenden Antrag stellen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Falls nötig, kümmert sich das EPA selbst darum.

Art. 23 (2) und Art. 40 (2) PCT

Ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT kann beim EPA jederzeit vor Ablauf der 31-Monatsfrist gestellt werden (Art. 22 (3) PCT und Regel 159 (1)). Für den Antrag ist keine konkrete Formulierung vorgeschrieben, der Anmelder muss jedoch deutlich zum Ausdruck bringen, dass er die vorzeitige Bearbeitung seiner Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wünscht. Anmelder, die das EPA-Formblatt 1200 verwenden, können durch Ankreuzen eines Kästchens in Feld 12.1 einen Antrag stellen (siehe die Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2017, ABl. EPA 2017, A74).

Regel 159 (1)

Damit der Antrag wirksam ist, muss der Anmelder die Erfordernisse der Regel 159 (1) erfüllen, als liefe die 31-Monatsfrist an dem Tag ab, an dem er die vorzeitige Bearbeitung beantragt, d. h. Entrichtung der Anmeldegebühr (einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr nach Art. 2 (1) Nr. 1a GebO, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst), Einreichung der Übersetzung (sofern eine Übersetzung nach Art. 153 (4) erforderlich ist), Angabe der Anmeldungsunterlagen und Entrichtung der Recherchengebühr (wenn nach Art. 153 (7) ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss). Welche weiteren in Regel 159 (1) genannten Erfordernisse zu erfüllen sind, hängt davon ab, an welchem Tag die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, denn die (Grund-)Fristen für die Entrichtung der Benennungsgebühr (Regel 39 (1)) und der Jahresgebühr (Regel 51 (1)) sowie für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Regel 70 (1)) sind am Tag der Antragstellung möglicherweise noch nicht abgelaufen. Läuft eine dieser Fristen an diesem Tag noch (bzw. ist im Fall der Jahresgebühr der Fälligkeitstag nach Regel 51 (1) erst nach diesem Tag), so ist der Antrag wirksam, ohne dass die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind (Art. 153 (2), Art. 11 (3) PCT).

Will der Anmelder erreichen, dass nicht nur die Bearbeitung der Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt, sondern auch die Prüfung der Anmeldung aufgenommen wird, so muss er einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt haben (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr), auch wenn die Frist gemäß Regel 70 (1) am Tag des wirksamen Eintritts in die europäische Phase noch nicht abgelaufen ist, denn mit der Prüfung wird erst begonnen, wenn ein Prüfungsantrag wirksam gestellt wurde (siehe E-IX, 2.5.2). Wird der Prüfungsantrag gestellt, bevor das EPA dem Anmelder gegebenenfalls den ergänzenden europäischen Recherchenbericht übermittelt hat, beginnt die Prüfung erst bei Eingang einer Absichtserklärung des Anmelders über die Aufrechterhaltung der Anmeldung und gegebenenfalls einer Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (siehe E-IX, 2.5.3).

Regel 20.5bis PCT
ABl. EPA 2022, A3

Bei zwischen 1. Juli 2020 und 31. Oktober 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen ist die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile nach Regel 20.5*bis* d) PCT durch das Anmeldeamt aufgrund der Mitteilung des EPA über die Unvereinbarkeit (Regel 20.8 PCT) im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. Will ein Anmelder das verkürzte Verfahren nutzen (indem er beantragt, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen unberücksichtigt bleiben, oder erklärt, dass er die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen und mit dem Anmeldedatum, das dem Tag des Eingangs dieser Anmeldungsunterlagen entspricht, weiterverfolgen möchte (siehe C-III, 1.3)), so muss er dies dem EPA zum Zeitpunkt der wirksamen Einreichung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82*ter*.1 c) und d) PCT mitteilen.

Das automatische Abbuchungsverfahren kann zur Zahlung der bei Stellung des Antrags fälligen Gebühren verwendet werden (siehe VLK, Anhang A.1 und Anhang A.2, Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022). Allerdings kann die automatische Abbuchung nur durchgeführt werden, wenn das EPA feststellen kann, ob eine Seitengebühr als Teil der Anmeldegebühr zu entrichten ist (siehe A-III, 13.2). Dies ist nur möglich, wenn das EPA Zugang zu den in Art. 20 PCT genannten Dokumenten hat, d. h. wenn

– die internationale Anmeldung bei Eingang des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung bereits veröffentlicht ist,

– das EPA das Anmeldeamt ist oder

– das EPA als (S)ISA oder IPEA tätig ist.

Wenn dem EPA an dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt wird, keines der oben genannten Dokumente vorliegt, sollten die Anmelder ein anderes Zahlungsmittel verwenden. Ansonsten werden die Gebühren an dem Tag abgebucht, an dem die in Art. 20 PCT genannten Dokumente vom Internationalen Büro übermittelt werden (Regel 47.4 PCT), und der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wird erst an diesem Tag wirksam.

Ist nach Regel 159 (1) h) eine Ausstellungsbescheinigung einzureichen, so macht die Nichterfüllung dieses Erfordernisses den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung zwar nicht unwirksam, hat aber Auswirkungen auf den Stand der Technik, den das EPA in der europäischen Phase berücksichtigt.

Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ein notwendiges Erfordernis nicht erfüllt, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erst an dem Tag wirksam, an dem alle an diesem Tag notwendigen Erfordernisse erfüllt sind.

Sind am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die notwendigen Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt, ist der Antrag wirksam, und die Euro-PCT-Anmeldung wird ab diesem Tag so bearbeitet wie eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase

eingetreten ist, indem sie die notwendigen Erfordernisse der Regel 159 (1) innerhalb der 31-Monatsfrist erfüllt hat und ohne dass ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt wurde. An diesem Tag endet also die internationale Phase in Bezug auf das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt (J 18/09, Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Da mit der Stellung eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung das Bearbeitungsverbot aufgehoben ist, ist zudem eine Inanspruchnahme der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) von diesem Tag an ausgeschlossen. Nähere Einzelheiten enthält die Mitteilung des EPA vom 21. Februar 2013, ABl. EPA 2013, 156.

2.9 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros

2.9.1 Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 25 PCT

Art. 25 PCT, Regeln 51 und 82ter PCT Regel 159 (2)

Das EPA kann gemäß Art. 25 PCT eine Entscheidung treffen, wonach eine internationale Anmeldung, die als zurückgenommen gilt oder der kein Anmeldetag zugeteilt worden ist, als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann.

Zur Einleitung der Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt muss der Anmelder innerhalb der 2-Monatsfrist nach Regel 51.1 PCT folgende Handlungen vornehmen:

– Stellung des Antrags an das IB, Kopien der bei den Akten befindlichen Schriftstücke unverzüglich an das EPA als Bestimmungsamt zu übersenden,

– Entrichtung der Anmeldegebühr gemäß Regel 159 (1) c) und gegebenenfalls

– Einreichung einer Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung.

Es wird empfohlen, gleichzeitig auch die weiteren Handlungen für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 (1) vorzunehmen und gegebenenfalls auch einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung zu stellen (siehe E-IX, 2.8).

Für Entscheidungen über solche Anmeldungen ist der im Namen der Prüfungsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter zuständig (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6); Kopien von Schriftstücken, die der Eingangsstelle vom Internationalen Büro gemäß Art. 25 (1) a) PCT übermittelt werden, sind der Prüfungsabteilung zuzuleiten. Wird entschieden, dass die Anmeldung als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann, so wird die Recherche und Prüfung wie bei anderen Anmeldungen durchgeführt, wobei als Tag der Anmeldung der Tag berücksichtigt wird, an dem sie ursprünglich beim PCT-Anmeldeamt eingereicht worden ist, und gegebenenfalls der Prioritätstag der internationalen Anmeldung beansprucht wird.

2.9.2 Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 24 PCT und Entschuldigung von Fristüberschreitungen nach Art. 48 (2) PCT

Art. 24 (2), 48 (2), Regel 82bis PCT Art. 122, 121

Gemäß Art. 24 (2) PCT kann das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt die Anmeldung als europäische Anmeldung aufrechterhalten, auch wenn es dies aufgrund des Art. 25 (2) PCT nicht muss (siehe auch ABl. EPA 1984, 565, Nr. 4 der Gründe). Für die Stellung eines entsprechenden Antrags nach Art. 24 (2) PCT gelten die gleichen Erfordernisse wie für einen Nachprüfungsantrag nach Art. 25 (2) PCT (siehe E-IX, 2.9.1) mit der Ausnahme, dass die Zweimonatsfrist nach Regel 51 PCT keine Anwendung findet (siehe J 19/16, Nr. 6 der Gründe). Der Antrag ist gegebenenfalls mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung nach Art. 122 oder auf Weiterbehandlung nach Art. 121 zu verbinden (siehe E-VIII, 2 und E-VIII, 3), den geeigneten Wegen nach dem EPÜ, um einer Fristversäumnis abzuhelfen.

2.9.3 Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros

Regel 82ter.1 a) PCT

Weist der Anmelder dem EPA hinreichend nach, dass das internationale Anmeldedatum aufgrund eines Fehlers des Anmeldeamts unrichtig ist oder dass der Prioritätsanspruch fälschlicherweise als nicht erhoben angesehen wurde, und würde das EPA diesen Fehler, hätte es ihn selbst begangen, nach Maßgabe des EPÜ berichtigen, so muss das EPA den Fehler auf Antrag des Anmelders berichtigen und die internationale Anmeldung so behandeln, als wäre ihr das berichtigte internationale Anmeldedatum zuerkannt worden oder als wäre der Prioritätsanspruch nicht als nicht erhoben angesehen worden (siehe auch E-IX, 2.9.1).

Art. 11 (1) iii) d), e), Regeln 4.18, 20.5bis, 20.6, 82ter.1 b) PCT

Wenn ein Anmeldeamt das internationale Anmeldedatum aufgrund einer Einbeziehung von fehlenden Teilen durch Verweis nach Regel 20.5 PCT zuerkennt, überprüft das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt von Amts wegen, ob dabei den in Regel 82*ter*.1 b) i) - iii) PCT aufgeführten Erfordernissen entsprochen wurde. Insbesondere prüft das EPA, ob der durch Verweis einbezogene Bestandteil oder Teil tatsächlich gefehlt hatte. Hat die internationale Anmeldung beispielsweise am internationalen Anmeldedatum eine Beschreibung und einen Anspruch bzw. Ansprüche enthalten, so können diese Bestandteile nicht durch Bestandteile aus einer Prioritätsanmeldung ersetzt werden. Ebenso wenig können Bestandteile aus einer Prioritätsanmeldung hinzugefügt werden, wenn dies dazu führen würde, dass die internationale Anmeldung beispielsweise zwei (oder mehr) Beschreibungen oder zwei (oder mehr) Anspruchssätze hätte. Seit 1. Juli 2020 können solche Fälle jedoch nach Regel 20.5*bis* PCT vom Anmeldeamt behandelt werden (siehe E-IX, 2.9.4 für die Feststellung des Anmeldedatums in solchen Fällen).

Regel 82ter.1 c), d) PCT

Stimmt das EPA der Feststellung des Anmeldeamts nicht zu, so teilt es dem Anmelder mit, dass es beabsichtigt, den (späteren) Zeitpunkt, an dem der fehlende Bestandteil oder Teil vorgelegt wurde, als internationales Anmeldedatum im europäischen Patenterteilungsverfahren zu betrachten; der Anmelder kann dazu nach Maßgabe von Art. 113 (1) Stellung nehmen. Bei fehlenden Teilen kann der Anmelder auch beantragen, dass der betreffende fehlende Teil im europäischen Patenterteilungsverfahren nicht berücksichtigt wird. In diesem Fall gilt der fehlende Teil als nicht

eingereicht, und das EPA wird die internationale Anmeldung nicht so behandeln, als ob das internationale Anmeldedatum berichtigt worden wäre.

2.9.4 Feststellung des Anmeldedatums bei fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen der internationalen Anmeldung

Die am 1. Juli 2020 in Kraft getretene Regel 20.5*bis* PCT ermöglicht es dem Anmelder, einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) einer internationalen Anmeldung zu berichtigen. Mit dem Inkrafttreten der neuen Regel 56a am 1. November 2022 ist die Mitteilung über die Unvereinbarkeit dieser Bestimmung mit dem Rechtsrahmen des EPÜ nach Regel 20.8 b-*bis*) PCT zurückgezogen worden. Das bedeutet, dass für am oder nach dem 1. November 2022 eingereichte internationale Anmeldungen die Einbeziehung durch Verweis durch das Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* d) PCT, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam ist.

Regel 20.5bis, 20.8 b-bis) PCT

Für zwischen 1. Juli 2020 und 31. Oktober 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt die in E-IX, 2.2 und C-III, 1.3 beschriebene Verfahrensbeschränkung weiter: Hat das Anmeldeamt die richtigen Anmeldungsunterlagen nach Regel 20.5*bis* d) PCT als durch Verweis einbezogen erachtet, d. h. ohne das Anmeldedatum zu verschieben, so ist diese Einbeziehung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. Das Verfahren zur Feststellung des Anmeldedatums und der Anmeldungsunterlagen, die die Grundlage des Verfahrens bilden, ist in C-III, 1.3 beschrieben.

2.10 Akteneinsicht

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

Art. 30 (2) PCT
Regel 94.2bis PCT

In seiner Eigenschaft als ausgewähltes Amt gewährt das EPA Einsicht in seine Akten (einschließlich der gesamten Akte zu Kapitel II PCT), die sich auf die internationale Phase ab dem 1. Juli 1998 eingereichter Anmeldungen beziehen, sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist und – soweit die Akte zu Kapitel II PCT betroffen ist – der IPER erstellt wurde.

Regel 94.3 PCT

Vorstehendes gilt entsprechend für die Erteilung von Auskünften aus den Akten (siehe A-XI, 2 und 3).

3. Mitteilung nach Regel 161

3.1 Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird

Hat das EPA nicht einen internationalen Recherchenbericht (als ISA) oder einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA))

erstellt, so wird für die Anmeldung eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) durchgeführt (siehe B-II, 4.3.2); entsprechend werden ein ergänzender europäischer Recherchenbericht sowie eine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe B-XI, 1 und 2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter C-III, 4 beschrieben.

Regel 161 (2)

In solchen Fällen wird der Anmelder unmittelbar nach dem Eintritt in die europäische Phase aufgefordert, die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu ändern (siehe Mitteilung des EPA vom 29. Juni 2010, ABl. EPA 2010, 406 und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 533). Alle innerhalb dieser Frist eingereichten Änderungen und Bemerkungen werden bei der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche berücksichtigt. Der ergänzenden europäischen Recherche wird also der letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte Anspruchssatz zugrunde gelegt, für den eine ggf. fällige Anspruchsgebühr entrichtet wird.

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

Möchte der Anmelder, dass direkt, d. h. vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (2), mit der ergänzenden europäischen Recherche begonnen wird, so kann er ausdrücklich auf die Mitteilung nach den Regeln 161 (2) und 162 verzichten. Das EPA erlässt diese Mitteilung nur dann nicht, wenn der Anmelder zusätzlich zur ausdrücklichen Verzichtserklärung etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 5. April 2011, ABl. EPA 2011, 354). Hat er dies nicht getan, ergeht die Mitteilung, und die Anmeldung wird erst nach Ablauf der Sechsmonatsfrist bearbeitet, selbst wenn ein Antrag im Rahmen des PACE-Programms gestellt wurde (siehe E-VIII, 4).

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

3.2 Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird

Regel 161 (1)

Hat das EPA einen internationalen Recherchenbericht (ISR) oder einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009,

ABl. EPA 2009, 594, sowie B-II, 4.3.1 und B-II, 4.3.2). In solchen Fällen wurde dem Anmelder bereits in der internationalen Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder ein ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) mit Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) PCT und – wenn das EPA auch IPEA war – ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) übermittelt.

Der Anmelder muss auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder SISR oder gegebenenfalls auf den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren. Dies gilt nicht, wenn er bereits Änderungen oder Bemerkungen eingereicht hat, die als Erwiderung gelten können (wobei bestimmte Erfordernisse zu erfüllen sind, siehe E-IX, 3.3.1). Die Frist für die Einreichung dieser Erwiderung beträgt sechs Monate nach der Aufforderung gemäß Regel 161 (1) und ist nicht verlängerbar.

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) wird unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen, zusammen mit der Mitteilung nach Regel 162 (2), in der der Anmelder zur Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren aufgefordert wird (siehe E-IX, 2.3.8).

Reagiert der Anmelder nicht innerhalb dieser Frist auf den WO-ISA, den SISR bzw. den IPER (indem er Änderungen und/oder Bemerkungen einreicht), so gilt die Anmeldung nach Regel 161 (1) als zurückgenommen, es sei denn, es liegt einer der in E-IX, 3.3 beschriebenen Ausnahmefälle vor. Bei diesem Rechtsverlust ist Weiterbehandlung möglich (siehe E-VIII, 2). In allen Fällen wird bei der Erstellung des ersten Bescheids oder beim Versenden der Aufforderung nach Regel 164 (2) (siehe C-III, 3.1) der zuletzt eingereichte und bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) vorliegende Antrag zugrunde gelegt (siehe E-IX, 4.3.2), sofern die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt.

Möchte der Anmelder, dass vor Ablauf der Sechsmonatsfrist für die Erwiderung mit der Prüfung begonnen wird, so kann er ausdrücklich auf die Mitteilung nach den Regeln 161 (1) und 162 verzichten. Hat er bei Eintritt in die europäische Phase bereits auf den WO-ISA bzw. den IPER oder SISR geantwortet (falls erforderlich) und etwaige Anspruchsgebühren entrichtet, ergeht keine Mitteilung nach den Regeln 161 und 162 (siehe Mitteilung des EPA vom 5. April 2011, ABl. EPA 2011, 354). Hat er dies nicht getan, ergeht die Mitteilung, und die Anmeldung wird erst nach Ablauf der Sechsmonatsfrist bearbeitet, selbst wenn ein Antrag im Rahmen des PACE-Programms gestellt wurde (siehe E-VIII, 4).

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

Muss die Prioritätsunterlage übersetzt werden (siehe A-III, 6.8 und F-VI, 3.4), kann die Prüfungsabteilung die entsprechende Aufforderung nach Regel 53 (3) erst nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) senden (siehe A-III, 6.8.2).

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

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

3.3.1 Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen

Unter Umständen ist eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nicht erforderlich, wenn bereits Änderungen oder Bemerkungen eingereicht worden sind, die als wirksame Erwiderung gelten können. Dies trifft in folgenden Fällen zu:

i) wenn der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA neue Änderungen und/oder Bemerkungen eingereicht hat, sofern

– er bei Eintritt in die europäische Phase angegeben hat, dass diese Änderungen und/oder Bemerkungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden sollen (siehe E-IX, 2.1.1), und

– diese eine wirksame Erwiderung darstellen (siehe B-XI, 8).

ii) wenn der Anmelder in der internationalen Phase Änderungen nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 PCT eingereicht und das EPA zwar den WO-ISA bzw. den SISR, aber keinen IPER erstellt hat (entweder weil der Anmelder nicht Kapitel II PCT in Anspruch genommen hat oder weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese Änderungen als Erwiderung auf den WO-ISA bzw. den SISR, sofern der Anmelder

– bei Eintritt in die europäische Phase angegeben hat, dass diese Änderungen aufrechterhalten werden,

– eine Abschrift der bei einer anderen IPEA als dem EPA eingereichten Änderungen nach Art. 34 PCT vorgelegt hat, erforderlichenfalls mit einer Übersetzung in der Verfahrenssprache.

Nach Art. 19 PCT oder Art. 34 PCT eingereichte Änderungen, die das EPA als IPEA bei der Erstellung des IPER berücksichtigt hat, ersetzen nicht die nach Regel 161 (1) geforderte Erwiderung auf den IPER. In diesen Fällen muss der Anmelder innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) auf den IPER reagieren.

Wenn die bereits eingereichten Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, sind die geforderten Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen (siehe E-IX, 3.4).

In den vorstehenden Fällen i) und ii) ergeht keine Mitteilung nach Regel 161 (1) und 162, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe E-IX, 3.2).

3.3.2 Positiver WO-ISA, SISR oder IPER

War der WO-ISA, ein etwaiger ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) oder gegebenenfalls der nachfolgende vom EPA erstellte IPER positiv (ausgehend von denselben Grundsätzen, die in B-XI, 3.9 für die Stellungnahme zur europäischen Recherche dargelegt sind), so erhält der Anmelder trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren.

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) und 162 ergeht nicht, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe E-IX, 3.2).

3.3.3 Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010

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

3.3.4 Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)

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

3.4 Anwendbarkeit von Regel 137 (4)

Regel 137 (4)

Wurden bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA seit dem 1. April 2010 einen internationalen Recherchenbericht oder einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt hat, die Änderungen, die der weiteren Prüfung zugrunde zu legen sind, entweder während der Frist nach Regel 161 (1) oder früher eingereicht, so sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) zu erfüllen (die Änderungen sind zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ist anzugeben). Ist der Anmelder diesen Erfordernissen bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) noch nicht nachgekommen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und ihn dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen. Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf diese Mitteilung, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe H-III, 2.1 und 2.1.1). Die Prüfungsabteilung kann zunächst eine Mitteilung nach Regel 137 (4) versenden, bevor sie eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1), (2) oder (3) erlässt. Für in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen gelten ähnliche Erfordernisse (Regeln 46.5 PCT, 66.8 PCT und 70.2 PCT).

4. Prüfungsverfahren

4.1 Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase

Weist die Anmeldung, auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf den WO-ISA, den ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (gemäß Regel 161 (1)) eingereicht hat, noch Mängel auf, so erlässt die Prüfungsabteilung in der Regel im anschließenden Prüfungsverfahren mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berücksichtigt die Erwiderung des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft oder zu einer mündlichen Verhandlung lädt. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Mitteilung nach Regel 164 (2) a) ergangen ist. In Ausnahmefällen kann eine Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren ergehen (siehe C-III, 5).

4.2 Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich

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

Regel 164 (2)

Wurde Schutz für eine Erfindung begehrt, die im (ergänzenden) internationalen Recherchenbericht, dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht oder einer nach Regel 164 (2) durchgeführten Recherche nicht behandelt wurde, weil die fällige Recherchengebühr nicht entrichtet wurde, so hat die Prüfungsabteilung den Anmelder aufzufordern, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die durch eine dieser Recherchen abgedeckt ist. Das Verfahren nach Regel 164 (2) wird in C-III, 3.1 erläutert.

Regel 137 (5)

Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts oder gegebenenfalls einer Mitteilung nach Regel 164 (2) b) geänderte Patentansprüche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit ihnen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist, so wird ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben (siehe auch F-V, 7 und H-IV, 4).

4.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER

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

Art. 14 (1)

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

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

i) dem Anmelder die Möglichkeit gegeben werden muss, die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer gemäß Regel 78.1 b) PCT definierten Frist zu ändern (siehe auch Regeln 159 (1) b) und 161), und *Regel 159 (1) b)* *Regel 161*

ii) das EPA nicht verlangen kann, dass der Anmelder Kopien oder Auskünfte über den Inhalt von Unterlagen zur Verfügung stellt, die sich auf die Prüfung der gleichen Anmeldung durch ein anderes ausgewähltes Amt beziehen.

4.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen

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

4.3.2 Grundlage für die Sachprüfung

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

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

4.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des IPER

Soweit ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA vorliegt, ist er als Gutachten für die Prüfung aufzufassen, und in der Regel wird der erste Bescheid darauf sowie auf der Erwiderung, die der Anmelder (gegebenenfalls) nach Regel 161 (1) eingereicht hat (siehe E-IX, 3), beruhen. Von diesem Gutachten kann in folgenden Fällen abgewichen werden: bei neuen, für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Tatsachen *Regel 161 (1)* *Regel 159*

(wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden sollen oder Beweise für unerwartete Wirkungen beigebracht werden), bei unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT und EPÜ, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf den IPER nach Regel 161 (1) überzeugende Argumente, angemessene Änderungen oder relevante Gegenbeweise vorlegt oder wenn er umgekehrt in Erwiderung auf den IPER Änderungen einreicht, die zusätzliche Mängel aufweisen.

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

Kapitel X – Entscheidungen

1. Grundprinzipien der Entscheidungen

1.1 Allgemeines

Beschwerdefähige Entscheidungen werden von der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung erlassen. Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Kapitel beschriebenen Prinzipien für alle diese Entscheidungen. Sie gelten auch für Entscheidungen von Formalsachbearbeitern, denen diese Arbeiten übertragen werden (siehe die Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6 und vom 23. November 2015, ABl. EPA 2015, A104).

Art. 106 (1)
Art. 113 (1)

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

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

1.2 Berücksichtigung von Fristen

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

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

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

1.3 Form und Inhalt

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

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

Die schriftliche Entscheidung enthält:

– die Namen der Beteiligten (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende) und gegebenenfalls ihrer Vertreter,

– die Entscheidungsformel (den Tenor) und gegebenenfalls

– den Sachverhalt und die Anträge,

– die Begründung,

– die Belehrung darüber, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist (Regel 111 (2)), und

Regel 113 (1)

– die Unterschrift und den Namen des zuständigen Bediensteten.

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

Wird die Entscheidung vom zuständigen Bediensteten mithilfe eines Computers erstellt, so kann die Unterschrift durch das Dienstsiegel des EPA ersetzt werden. Wird sie automatisch durch einen Computer erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen (Regel 113 (2)).

1.3.1 Entscheidungsformel

In der Entscheidungsformel (bzw. im Tenor) einer Entscheidung ist deutlich zum Ausdruck zu bringen, welcher konkrete Antrag der Beteiligten der Entscheidung zugrunde liegt und inwieweit diesem Antrag entsprochen wird (T 756/14). Sie kann z. B. lauten:

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

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

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

1.3.2 Sachverhalt und Anträge

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

Im Sachverhalt ist der Fall kurz darzustellen und ein Überblick über die wesentlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt ist, und über die wichtigsten Erwiderungen der Beteiligten zu geben. Diese Punkte sind jedoch im Einzelnen in der nachfolgenden Begründung zu behandeln.

1.3.3 Begründung

In der Begründung sind zunächst die Gründe für die Entscheidung auszuführen und zu begründen, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und Regeln des EPÜ Bezug zu nehmen ist.

Zu Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung siehe E-X, 2.6.

Die Entscheidungsinstanz entwirft die Entscheidung auf der Basis eines oder gegebenenfalls mehrerer Gründe, die das Fundament der Entscheidung bilden. Dabei ist es unerlässlich, dass die Beteiligten sich zu allen Gründen äußern konnten, auf die sich die Entscheidung stützt.

Stützt sich die Entscheidung auf mehrere Gründe, so müssen diese unbedingt logisch verknüpft werden, wobei insbesondere zu vermeiden ist, dass aufeinanderfolgende Gründe einander widersprechen. Außerdem muss die Argumentationskette so strukturiert sein, dass sie mit dem wichtigsten Grund beginnt.

Jede Argumentation eines Verfahrensbeteiligten ist, sofern sie bedeutsam ist, sorgfältig zu prüfen und in der Entscheidung umfassend zu erörtern.

In Einzelfällen kommt auch die Begründung von Entscheidungen in Betracht, die lediglich Anträgen der Beteiligten folgen. Sind z. B. für einen Wiedereinsetzungsantrag eine Mehrzahl von Gründen geltend gemacht, von denen nur einer die Wiedereinsetzung rechtfertigt, so kann zur Verdeutlichung der Amtspraxis eine begründete Wiedereinsetzungsentscheidung zweckmäßig sein.

2. Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen

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

Vor Zurückweisung einer Anmeldung durch die Prüfungsabteilung muss die Recherche gemäß Art. 54 (3) abgeschlossen sein (siehe auch C-IV, 7.1).

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

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

Falls das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll, muss eine vom Patentinhaber gebilligte Fassung der Patentansprüche und der

übrigen Unterlagen vorliegen (siehe D-VI, 2) und der (die) Einsprechende(n) dann eine Möglichkeit zur Stellungnahme dazu gehabt haben.

2.1 Anspruch auf rechtliches Gehör

Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet nicht nur das Recht, sich zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass diese Äußerungen gebührend berücksichtigt werden. Wenn ein Verfahrensbeteiligter Änderungen und Bemerkungen einreicht, müssen diese auch berücksichtigt werden, und dem Beteiligten muss Gelegenheit gegeben werden, sich zu den von der Prüfungsabteilung vorgebrachten Gründen zu äußern (siehe T 1123/04 und T 852/07). Ein Dokument darf nicht zum ersten Mal in einer Entscheidung angeführt werden (siehe T 635/04), es sei denn, es wurde in der mündlichen Verhandlung eingeführt. Das Vorbringen neuer Argumente in einer Entscheidung, die weiterhin auf den vorher mitgeteilten Gründen und Beweismitteln beruht, ist zulässig (siehe T 268/00 und T 1557/07).

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

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

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

2.2 Maßgebliche Fassung der Unterlagen

Art. 113 (2)

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

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

Bei der Bearbeitung solcher Anträge ist unbedingt auf die richtige Rangfolge zu achten. Ist beispielsweise der einzige gewährbare Antrag ein Hilfsantrag, liegt aber gleichzeitig noch ein höherrangiger Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung vor (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann), so könnte auf der Grundlage des gewährbaren Antrags keine Mitteilung nach Regel 71 (3) erlassen werden, vielmehr müsste gemäß dem höherrangigen Antrag eine mündliche Verhandlung angesetzt oder eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (1) erlassen werden (siehe E-X, 2.9). Falls die Rangfolge der Anträge aus dem Vorbringen des Anmelders nicht ersichtlich ist, muss vor jedem weiteren Schritt die Sachlage mit dem Anmelder geklärt werden.

2.3 Formerfordernisse

Regel 111 (1)

Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen müssen den in E-X, 1 festgelegten Prinzipien entsprechen. Wird eine Entscheidung mithilfe eines Computers erstellt, so enthält das Aktenexemplar den Namen und die Unterschrift des zuständigen Bediensteten.

Wenn in Ausnahmefällen ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung die Entscheidung z. B. wegen längerer Krankheit nicht unterzeichnen können, kann nur ein Mitglied der Abteilung, das an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat (vorzugsweise der Vorsitzende), im Namen dieses Mitglieds bzw. dieser Mitglieder unterzeichnen (siehe T 243/87). In diesem Fall sollte jedoch kurz schriftlich erläutert werden, warum ein Mitglied anstelle eines anderen unterzeichnet hat (siehe T 2348/19). Eine schriftliche Entscheidung, die von jemand anderem als einem der in der mündlichen Verhandlung bei der Verkündung der Entscheidung Anwesenden unterzeichnet ist, ist rechtlich ungültig (siehe T 390/86).

Die Darstellung des Sachverhalts und der Anträge, die Begründung und die Rechtsmittelbelehrung unterbleiben im Allgemeinen, wenn eine Entscheidung lediglich den Anträgen aller Beteiligten folgt; dies gilt insbesondere für den Erteilungsbeschluss, der auf den Unterlagen beruht, denen der Anmelder zugestimmt hat (Regel 71 (5)). Entsprechendes gilt, wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, weil dem eine rechtskräftige Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen (siehe D-VI, 7.2.2) vorausgeht.

Für die schriftliche Ausfertigung der Entscheidung ist ausschließlich die Verfahrenssprache zu verwenden, damit die Anforderungen der Regel 111 (2) erfüllt sind. Vorbringen der Beteiligten in anderen Amtssprachen müssen in der Verfahrenssprache zusammengefasst werden. Abweichungen sind nur ausnahmsweise zulässig, wie in Fällen, in denen es die Beantwortung von Tat-, Beweis- oder Rechtsfragen gebietet, beispielsweise im Zusammenhang mit Zeugenaussagen.

2.4 Sachverhalt und Anträge

Zu allgemeinen Aspekten in Bezug auf Sachverhalt und Anträge siehe E-X, 1.3.2. Sachverhalte und Anträge, die für die Entscheidung unerheblich sind, z. B. nicht aufrechterhaltene Änderungsanträge, sind wegzulassen. Es muss sichergestellt werden, dass Sachverhalt und Anträge mit dem Inhalt der Niederschrift der mündlichen Verhandlung übereinstimmen (siehe auch E-III, 10.3).

Aus Sachverhalt und Anträgen muss der Gegenstand der Anmeldung ersichtlich sein und hervorgehen, auf welchen Unterlagen die Entscheidung beruht. In der Sachprüfung wird dies durch einen detaillierten Verweis auf die Anmeldungsunterlagen erreicht, die Gegenstand der Entscheidung sind, einschließlich insbesondere aller Änderungen der Ansprüche oder der Beschreibung sowie aller aufrechterhaltenen Hilfsanträge. Darüber hinaus kann die Prüfungsabteilung den Text eines oder mehrerer bedeutsamer Patentansprüche oder Passagen der Beschreibung in die Entscheidung aufnehmen. Im Einspruchsverfahren ist der Text des oder der unabhängigen Patentansprüche und anderer besonders bedeutsamer Patentansprüche oder Passagen der Beschreibung, auf denen die Entscheidung beruht, wörtlich in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2)) anzugeben, entweder indem der Text in die Entscheidung kopiert oder indem ihr eine Kopie der Ansprüche als Anlage beigefügt wird. Hinsichtlich der abhängigen Patentansprüche kann es genügen, auf den Akteninhalt zu verweisen.

2.5 Entscheidung nach Aktenlage

Die Anmelder können eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragen, z. B., wenn alle Argumente im Verfahren hinreichend vorgebracht worden sind und der Anmelder an einer raschen beschwerdefähigen Entscheidung interessiert ist. In C-V, 15 und Unterpunkten wird das Verfahren beschrieben, das im Falle eines solchen Antrags anzuwenden ist.

2.6 Begründung

Wenn die Prüfungsabteilung zur Auffassung gelangt ist, dass das Patent nicht erteilt werden kann, begründet sie dies in einer Entscheidung, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und Regeln des EPÜ Bezug zu nehmen ist. Zu wichtigen allgemeinen Aspekten der Begründung von Entscheidungen siehe das nachstehende Beispiel und E-X, 1.3.3.

Beispiel:

Eine Anmeldung, der es an erfinderischer Tätigkeit mangelt, ist oft auch nicht klar. Aus der Entscheidung muss eindeutig hervorgehen, ob die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil der Gegenstand der Ansprüche unklar ist und auch nicht erfinderisch wäre, sobald er geklärt wäre, oder ob die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil der Gegenstand der Ansprüche nicht erfinderisch ist und geklärt werden müsste, sobald der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgeräumt ist.

Art. 113 (1)
Regel 111 (2)

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

Die aus den Tatsachen und Beweismitteln, z. B. Druckschriften, gezogenen Schlussfolgerungen sind deutlich zu machen. Insbesondere müssen die Begründung und die Darstellung des Sachverhalts in der Entscheidung und in der Niederschrift übereinstimmen (siehe auch E-X, 2.4). Die für die Entscheidung wesentlichen Stellen einer Druckschrift sind so anzugeben, dass diese Schlussfolgerungen ohne Weiteres überprüfbar sind. Es ist deshalb auf bestimmte Stellen der Druckschriften im Einzelnen Bezug zu nehmen. Es genügt also z. B. nicht die bloße Behauptung, dass die entgegengehaltenen Druckschriften den Gegenstand des Patents als bekannt nachweisen oder ihn nahelegen bzw. umgekehrt dessen Patentfähigkeit nicht in Zweifel ziehen.

Die vom Prüfer im Laufe des Prüfungsverfahrens angeführten Argumente sind das Gerüst der Entscheidung und bilden bereits eine vollständige und lückenlose Argumentationskette, die zur Zurückweisung führt. Die Entscheidung darf sich nur auf Gründe stützen, die dem Anmelder mitgeteilt worden sind (Art. 113 (1)). Die Argumente des Anmelders sind entweder Punkt für Punkt an den entsprechenden Stellen der Argumentationskette oder im Anschluss an die Argumentationskette der Prüfungsabteilung abzuhandeln. Letzteres ist häufig vorzuziehen, weil dadurch klar wird, dass sich die Schlussfolgerung nur auf dem Anmelder bereits mitgeteilte Gründe stützt und damit kein Verstoß gegen Art. 113 (1) vorliegt. Aus dem Teil der Entscheidung, in dem die Argumente des Anmelders abgehandelt werden, muss dann klar hervorgehen, warum keines dieser Argumente die Prüfungsabteilung davon überzeugen konnte, von dieser Schlussfolgerung abzugehen.

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

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

Die Entscheidung ist ein eigenständiges Dokument und muss die Erklärung enthalten, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird. Dies hat den Zweck, dass im Falle mehrerer Gründe alle Gründe die Basis für die Zurückweisung bilden.

Entscheidungen dürfen keine Sachverhalte enthalten, zu denen sich die Beteiligten nicht äußern konnten.

2.7 Inhalt

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

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

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

2.8 Prüfung der Argumente der Beteiligten

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

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

2.9 Haupt- und Hilfsanträge

Sind im **Prüfungsverfahren** ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe E-X, 2.2) und ist keiner dieser Anträge gewährbar, so darf sich die Begründung für die Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) nicht auf den Hauptantrag beschränken, sondern es muss auch ausgeführt werden, warum die einzelnen Hilfsanträge nicht gewährbar sind. Ist einer der Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer kurzen Angabe der wesentlichen Gründe ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar oder nicht zulässig sind (siehe C-V, 1.1). Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährbar oder nicht zulässig sind, so ergeht in der Regel eine Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) (siehe C-V, 4.7 und 4.6.2); in der Begründung ist auszuführen, warum die einzelnen Anträge, die dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehen, nicht gewährbar oder nicht zulässig sind. Bezüglich des gewährbaren Antrags muss in der Zurückweisungsentscheidung erwähnt werden, dass der Anmelder sein Einverständnis damit nicht mitgeteilt hat.

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

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

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

2.10 Verspätetes Vorbringen

Art. 114 (2)
Regel 116

Hat eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen nach Art. 114 (2) oder Regel 116 Gebrauch gemacht, verspätet eingereichte Sachverhalte, Beweismittel und Anträge zurückzuweisen, so muss sie dies begründen. Ein bloßer Verweis auf das Ermessen nach Art. 114 (2) oder Regel 116 reicht nicht aus (siehe T 755/96). Näheres zum Ausüben dieses Ermessens enthalten E-VI, 2 und H-II, 2.7.

2.11 Zurückweisung von Änderungen nach Regel 137 (3)

Regel 137 (3)

Weist die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) geänderte Anträge zurück, so muss sie dies begründen. Näheres zum Ausüben dieses Ermessens enthalten H-II, 2.3 und 2.7.

Wenn kein weiterer Antrag eingereicht wurde, liegt keine gebilligte Fassung vor und die Anmeldung ist gemäß Art. 113 (2) zurückzuweisen.

3. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen

Art. 106 (2)

Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, wird als Zwischenentscheidung bezeichnet. Sie ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern darin nicht die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

Ob eine Zwischenentscheidung zu treffen ist, liegt im Ermessen des betreffenden Organs (siehe jedoch D-VI, 7.2.2 in Bezug auf Zwischenentscheidungen zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung in Einspruchsverfahren). Zwischenentscheidungen sollten zur Vermeidung einer Zerstückelung des Verfahrens nicht der Regelfall sein. Sie sind nur dann zu treffen, wenn sie ein weniger aufwendiges oder Zeit sparendes Gesamtverfahren zur Folge haben. Auch sind hierbei gegebenenfalls die Interessen der Beteiligten mit in Betracht zu ziehen.

In aller Regel wird eine Zwischenentscheidung nur dann sinnvoll sein, wenn in ihr die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, da nur auf diesem Wege die Entscheidung über die Vorfrage vor der das Verfahren abschließenden Entscheidung Rechtskraft erlangt. (Das weitere Verfahren muss ausgesetzt werden, bis die Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.) Die Zulassung der gesonderten Beschwerde ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Weiterführung des Verfahrens von der Vorentscheidung über eine Rechtsfrage grundsätzlicher Art abhängig ist, die beispielsweise von verschiedenen Beschwerdekammern voneinander abweichend beurteilt wurde, oder wenn beispielsweise voneinander abweichende Entscheidungen verschiedener Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen und keine diesbezügliche Beschwerdeentscheidung vorliegen.

Zwischenentscheidungen sind zu begründen (siehe E-X, 1.3.3).

Im Falle der Nichtzulassung der gesonderten Beschwerde kann dies stattdessen in der Endentscheidung geschehen.

Die Entscheidung, eine gesonderte Beschwerde zuzulassen, ist in die Entscheidungsformel aufzunehmen (E-X, 1.3.1) (T 756/14).

4. Bindung an Beschwerdeentscheidungen

Art. 111 (2)

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

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

5. Rechtsmittelbelehrung

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

Regel 111 (2)

6. Zustellung

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

Art. 119

7. Ende der Laufzeit des europäischen Patents

Nach Art. 63 (1) beträgt die Laufzeit des europäischen Patents 20 Jahre vom Anmeldetag an. Unter bestimmten Umständen können die Vertragsstaaten diese Laufzeit verlängern (Art. 63 (2)).

Art. 63
Art. 89

Der Ablauf der 20-jährigen Laufzeit hat keine Auswirkungen auf die Anhängigkeit der europäischen Patentanmeldung. Ein Anmelder kann wegen des einstweiligen Schutzes nach Art. 67 (1) weiterhin ein legitimes Interesse an der Erteilung des Patents haben. Das heißt, dass die Prüfung der Anmeldung fortgeführt werden muss, es sei denn, der Anmelder nimmt die Anmeldung zurück oder lässt sie erlöschen, indem er einen Bescheid der Prüfungsabteilung unbeantwortet lässt.

Ein Einspruch oder eine Beschwerde kann auch eingelegt werden, wenn in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder das Patent in allen diesen Staaten erloschen ist (siehe D-I, 2 bzw. E-XII, 2). Zu den Auswirkungen des Ablaufs der 20-jährigen Laufzeit auf ein anhängiges Einspruchsverfahren siehe D-VII, 5.1.

Regel 75
Regel 84
Regel 98

Ebenso kann ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf nach dem Ende der Laufzeit gestellt werden.

Kapitel XI – Unbefangenheit der Abteilungen

Mitglieder einer zuständigen Abteilung dürfen nicht über eine Angelegenheit entscheiden,

i) an der sie ein persönliches Interesse haben könnten (Befangenheit aus subjektiven Gründen) oder

ii) in der sie von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden könnten (Befangenheit aus subjektiven Gründen).

Der Einwand der Befangenheit ist nur zulässig, wenn die Ablehnung sofort erklärt wird, nachdem dem Beteiligten der Ablehnungsgrund bewusst geworden ist. Dem Einwand ist außerdem eine Begründung beizufügen, in der Tatsachen und Argumente zur Stützung des Einwands sowie gegebenenfalls Beweismittel angeführt werden. Unbegründete Erklärungen allgemeiner Natur, die z. B. auf die Nationalität eines Abteilungsmitglieds abheben, sind unzulässig.

Der Vorwurf der Befangenheit ist vor der zuständigen Abteilung zu erheben, die den Vorwurf – zusammen mit einer Stellungnahme des betroffenen Abteilungsmitglieds zu den vom Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Argumenten – an den zuständigen Vorgesetzten dieses Mitglieds weiterleitet. Der Vorgesetzte entscheidet dann über den Vorwurf und erlässt eine begründete schriftliche Entscheidung.

Wird der Vorwurf der Befangenheit im schriftlichen Verfahren erhoben und für begründet erachtet, so wird das betroffene Abteilungsmitglied ersetzt. Wird der Vorwurf für unzulässig oder unbegründet erachtet, wird das Verfahren fortgesetzt. Die Entscheidung des Vorgesetzten wird den Beteiligten in jedem Fall in der Anlage zu einer Mitteilung der Abteilung oder zu ihrer Entscheidung übermittelt, und die Abteilung erwähnt sie in ihrer Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge".

Wird der Vorwurf der Befangenheit in der mündlichen Verhandlung erhoben, so wird die Verhandlung unterbrochen, damit der zuständige Vorgesetzte den Vorwurf bewerten kann. Die mündliche Verhandlung wird am selben Tag fortgesetzt, und den Beteiligten wird das Ergebnis der Bewertung mitgeteilt. Erachtet der Vorgesetzte den Vorwurf für begründet, so wird die mündliche Verhandlung vertagt und vor einer Abteilung wieder aufgenommen, in der das betroffene Mitglied ersetzt wurde. Erachtet der zuständige Vorgesetzte den Vorwurf für unzulässig oder unbegründet, so teilt die Abteilung dies den Beteiligten mit und die mündliche Verhandlung wird fortgesetzt. Die Entscheidung des Vorgesetzten wird den Beteiligten in jedem Fall übermittelt, und zwar in der Regel in der Anlage zur Entscheidung der Abteilung, und die Abteilung erwähnt sie in ihrer Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge".

Kapitel XII – Beschwerde

1. Aufschiebende Wirkung

In diesem Kapitel werden nur Fragen behandelt, die für die Abhilfe der Beschwerde relevant sind. Hierfür ist noch das erstinstanzliche Organ zuständig. *Art. 23 (3)* *Art. 109*

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

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

2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents

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

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

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

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung

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

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

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

6. Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers gemäß Regel 41 (2) c), die Angabe der angefochtenen Entscheidung und einen Antrag enthalten, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird. *Art. 108* *Regel 99 (1)*

Regel 6 (4) und (5)

Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Für Beschwerden, die ab 1. April 2018 von natürlichen Personen und von in Regel 6 (4) und (5) genannten Einheiten, d. h. von kleinen und mittleren Unternehmen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen, eingelegt werden, wird eine ermäßigte Gebühr erhoben, sofern spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr eine entsprechende Anspruchserklärung eingereicht wird (siehe Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017, ABl. EPA 2018, A5).

Regel 99 (2)

Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. In der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stützt.

7. Abhilfe

7.1 Allgemeines

Art. 109 (1)

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

Die Abhilfepflicht und -möglichkeit bestehen daher in Verbindung mit einer Entscheidung der Eingangsstelle, der Rechtsabteilung, einer Prüfungsabteilung oder ausnahmsweise einer Einspruchsabteilung, wenn alle Einsprüche zurückgenommen wurden und der Patentinhaber Beschwerde eingelegt hat.

Art. 109 (2)

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

Das betreffende Organ wird der Beschwerde abhelfen, wenn es im Hinblick auf die Beschwerdebegründung überzeugt ist, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein,

i) wenn das Organ das zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren befindliche Material nicht gebührend berücksichtigt hat,

ii) wenn das Organ aufgrund eines Versehens nicht in den Besitz von rechtzeitig vor Erlass der Entscheidung beim EPA eingereichtem Material gekommen ist, oder

iii) wenn die Entscheidung des betreffenden Organs zwar zutreffend erscheint, der Anmelder aber neue Angaben oder Beweismittel

vorbringt oder Änderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen (siehe T 139/87).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwände in einer Entscheidung siehe E-X, 2.6.

In beiden Fällen, also unabhängig davon, ob der Beschwerde abgeholfen wird oder sie den Kammern vorgelegt wird, gilt: Eine Entscheidung der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung dürfen nur solche Prüfer unterschreiben, die zum Zeitpunkt der Unterschrift der Abteilung angehören. Ist ein Prüfer längere Zeit abwesend oder hat er die Einheit verlassen, so muss die Prüfungsabteilung durch ein neues Mitglied ergänzt werden.

7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer

Art. 109 (2)

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

Der Eingang der Beschwerdebegründung ist eine Voraussetzung für die Prüfungsabteilung, wenn sie über die Begründetheit der Beschwerde entscheidet. Beschwerdebegründungen können jederzeit innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung (Art. 108) eingereicht werden. Daher wartet die Prüfungsabteilung den Eingang aller Begründungen ab, ehe sie entscheidet, ob sie Abhilfe gewährt oder die Beschwerde den Kammern vorlegt, um sicherzustellen, dass die Beschwerdebegründung vollständig eingegangen ist.

7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Regel 103 (1) a)
Art. 109

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

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

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

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

7.4 Beispiele

7.4.1 Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht

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

Beispiel:

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

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

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

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

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

1. Es besteht keine Übereinstimmung mit dem früheren Wortlaut mehr.

2. Es wurden wesentliche Änderungen vorgenommen.

"Wesentliche" Änderungen entkräften die Zurückweisungsgründe gegenüber den in der Entscheidung bereits angeführten Dokumenten (siehe nachstehendes Beispiel d).

Es liegt im Ermessen des Prüfers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Änderungen der Ansprüche so geartet sind, dass die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine völlig neue Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufgebaut werden muss.

Bei dieser Entscheidung berücksichtigt der Prüfer alle in der ursprünglichen Entscheidung angeführten Gründe, einschließlich der bereits in früheren Einwänden gegen die Patentierbarkeit angeführten Haupt- und Nebenargumente, zu denen sich der Anmelder äußern konnte und auf die in der Begründung der Zurückweisung verwiesen wird (z. B. in früheren Mitteilungen, im persönlichen Gespräch oder in der mündlichen Verhandlung angeführte Einwände). Dies dient der Verfahrenseffizienz und ist von Vorteil für den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebühr zahlen muss) (siehe T 2445/11).

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche eindeutig nicht den Erfordernissen des Art. 123 (2), so gewährt die Abteilung keine Abhilfe, sondern übermittelt die Akte den Beschwerdekammern. Ist dagegen nicht klar, ob die Änderungen die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen, oder erfüllen sie eindeutig die Erfordernisse des Art. 123 (2), so prüft die Abteilung, ob die oben angesprochenen Gründe für die Zurückweisung nicht durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden.

Beispiele:

a) Der Anmelder hat eine vom Prüfer vorgeschlagene Formulierung übernommen; die geänderten Ansprüche sind erteilungsreif, aber die Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewährt werden, weil die Gründe für die Zurückweisung ausgeräumt wurden.

b) Die Anmeldung wurde **ausschließlich wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Die geänderten Ansprüche sind eindeutig neu, aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewährt werden.

c) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhängigen Anspruch 3 enthält. Auf diesen Anspruch war der Prüfer in seiner Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn für nicht erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewährt.

d) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung enthält. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht

erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund – mangelnde Neuheit gegenüber D1 – nicht ausgeräumt wurde.

e) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die ein Merkmal aus der Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart, sodass sich die bisherige Argumentation nicht ändert: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund – mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und D2 – nicht ausgeräumt wurde.

f) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch eingereicht, der fünf neue Merkmale aus der Beschreibung enthält. Diese Merkmale wurden bislang noch nicht erörtert. Der Prüfer kommt zu dem Schluss, dass diese Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit aber umstellen müsste: Abhilfe wird gewährt, weil i) der Anmelder wesentliche Änderungen vorgenommen hat, um die in der Entscheidung erhobenen Einwände zu entkräften, und ii) der Argumentationsansatz geändert werden muss.

g) Die Anmeldung **wurde wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen**. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die sich eindeutig auf einen unrecherchierten Gegenstand beziehen und mit den ursprünglichen, recherchierten Ansprüchen nicht so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen: Abhilfe wird nicht gewährt, weil diese Ansprüche nicht zum Verfahren zugelassen werden können.

7.4.3 Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht

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

Beispiel:

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

7.4.4 Mit der Beschwerde wurde eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 58 eingereicht

Werden in Reaktion auf die Zurückweisung der Anmeldung durch die Eingangsstelle nach Art. 90 (5) die betreffenden Mängel vollständig

behoben und damit die Zurückweisungsgründe entkräftet, gewährt die Eingangsstelle Abhilfe.

Beispiel:

Die Zeichnungen erfüllen am Anmeldetag nicht die vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) vorgeschriebenen Erfordernisse. Der Anmelder reicht in Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 58 die Zeichnungen erneut in schlechter Qualität ein, und die Anmeldung wird zurückgewiesen (Art. 90 (5)). Mit der Beschwerde, die den Erfordernissen von Art. 108 genügt, reicht der Anmelder auch Zeichnungen in ausreichender Qualität ein und behebt so den Mangel, der zur Zurückweisung geführt hatte. Da der Grund für die Zurückweisung damit beseitigt und die Begründung der angefochtenen Entscheidung hinfällig ist, gewährt die Eingangsstelle Abhilfe und verweist den Fall nicht an die Beschwerdekammern.

8. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern, einschließlich der Beschleunigung des Beschwerdeverfahrens, ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (siehe ABl. EPA 2019, A63; geänderte Fassung in ABl. EPA 2021, A19). Die Große Beschwerdekammer hat ebenfalls eine Verfahrensordnung erlassen (siehe ABl. EPA 2015, A35).

9. Zurückverweisung eines Falles an die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung nach einer Beschwerde

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

a) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, auf der Grundlage einer vollständigen Fassung, über die von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde, ein Patent zu erteilen oder in geändertem oder beschränkten Umfang aufrechtzuerhalten.

b) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, die Beschreibung an die Ansprüche anzupassen, über deren Wortlaut von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde.

c) Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung zurückverwiesen.

Im vorstehenden Fall a) wird die Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents vom Formalsachbearbeiter durchgeführt. Die Abteilung unterstützt, indem sie Klassifikation und Bezeichnung überprüft und gegebenenfalls Hinweise auf ergänzende technische Angaben (STIN) oder neu angeführte Dokumente (CDOC) hinzufügt. Sofern noch nicht geschehen, führt die Abteilung ferner eine abschließende Recherche nach nationalen Prioritätsrechten durch und teilt mit, ob prima facie relevante Prioritäten

gefunden wurden. Diese Information kann dem Anmelder dabei helfen, sich zwischen einheitlichem Patentschutz und traditionellem Validierungsweg zu entscheiden (C-IV, 7.2).

Beantragt der Anmelder weitere Änderungen nach Regel 71 (6), gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen, weil das Verfahren nach Regel 71 (6) angesichts von Art. 111 (2) nicht angewendet werden kann.

Wird die Sache mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage von Unterlagen mit handschriftlichen Änderungen zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, so fordert der Formalsachbearbeiter den Anmelder oder Inhaber im Namen der zuständigen Abteilung auf, nach Art. 94 (3) bzw. Regel 82 (2) eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts einzureichen (siehe E-III, 8.7.2 bzw. 8.7.3).

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

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

Im vorstehenden Fall c) ist die Abteilung, deren Entscheidung angefochten wurde, durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die deren Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist (Art. 111 (2)). Neu auftauchende relevante Dokumente oder Tatsachen müssen jedoch berücksichtigt werden. Insbesondere

– müssen die Beteiligten Gelegenheit erhalten, weitere Anträge vorzubringen, und

– es muss geprüft werden, ob noch Anträge aus dem dem Beschwerdeverfahren vorangegangenen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren bestehen geblieben sind (z. B. auf mündliche Verhandlung) – siehe T 892/92, Leitsatz.

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

1. Allgemeines

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten zuständigen nationalen Gerichts ist das EPA verpflichtet, gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig. *Art. 25*

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung prüft jedoch, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zulässt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem EPA gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie aber über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zulässt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 anzusehen.

Ein technisches Gutachten ist keine Entscheidung des EPA. Die Parteien im nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein ungünstiges Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, dass die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung darf jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern muss versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, dass für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigerklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, selbst wenn diese neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nimmt sie jedoch nicht Stellung. Ebenso wenig äußert sie sich zum Schutzbereich (Art. 69 und dazugehöriges Protokoll).

Ein Ersuchen eines nationalen Gerichts soll so klar und präzise formuliert sein, dass die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für

die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, dass das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte klar von den technischen trennt, über die es das Gutachten des EPA einholt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung

3.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Art. 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

Um sicherzustellen, dass das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, werden die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Art. 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen. Ist dies nicht durchführbar, so werden das nationale Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Art. 25 unterrichtet; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

3.2 Aufgaben

Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen im Entwurf vorgeschlagen werden und Meinungsverschiedenheiten über diese Änderungen bestehen, hält der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit ab. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichts kann jedoch auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen am Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Art. 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 3 (3) (siehe A-VII, 3).

Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalprüfung

Der Formalsachbearbeiter kontrolliert, ob die Gebühr entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet er das nationale Gericht schriftlich davon, dass die eigentliche Arbeit am Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden.

Art. 2 (1) Nr. 20 GebO

Geht aus der Akte hervor, dass das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich der Formalsachbearbeiter über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (beispielsweise zwei Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe E-XIII, 3.1), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

i) die Prüfungsabteilung die vom nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann und ob

ii) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zurücknahme des Ersuchens

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, so wird die Gebühr zu 75 % zurückerstattet.

Art. 10 GebO

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter E-XIII, 5.1 bzw. 5.2 genannten Mängel erstellt die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle vom Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

5.5 Akteneinsicht

Die Akte eines Antrags auf ein technisches Gutachten ist keine Akte im Sinne des Art. 128 und steht für die Akteneinsicht nicht zur Verfügung.

5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem nationalen Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, dass das EPA bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu entsenden, dass die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte werden der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Gerichtstermin schriftlich bekannt gegeben.

Kapitel XIV – Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten

1. Allgemeines

Gemäß den Regeln 22 bis 24 und 85 in Verbindung mit Regel 143 (1) w) werden Rechte an einer Anmeldung oder an einem europäischen Patent und Rechte an diesen Rechten in das Europäische Patentregister eingetragen.

Rechtsübergänge und Namensänderungen werden als Angabe zur Person des Anmelders gemäß Regel 143 (1) f) eingetragen.

2. Zuständiges Organ

Für diese Eintragungen ist allein die Rechtsabteilung des EPA zuständig (Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 600). *Art. 20*

Die Rechtsabteilung kann einzelne Aufgaben, die keiner juristischen Expertise bedürfen, an Formalsachbearbeiter delegieren (Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. November 2013, ABl. EPA 2013, 601).

3. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Eine europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden. *Art. 71*

Art. 72 ist eine eigenständige Vorschrift, die ausschließlich die formalen Erfordernisse von Rechtsübergängen abschließend regelt. Das EPA trägt einen Rechtsübergang in Bezug auf eine anhängige europäische Patentanmeldung (siehe A-IV, 1.1.1 und J 10/93) auf Antrag in das Europäische Patentregister ein, wenn die Voraussetzungen nach Regel 22 erfüllt sind. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet wurde. Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem aktuellen Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA (siehe *epo.org*). *Art. 72* *Regel 22 (1) und (2)*

Bezieht sich der Antrag auf mehrere Anmeldungen, ist für jede Anmeldung eine gesonderte Gebühr zu entrichten.

Ab dem Inkrafttreten der geänderten Regel 22 (1) am 1.4.2024 werden die Bedingungen, unter denen eine Verwaltungsgebühr entrichtet werden muss, vom Präsidenten des EPA festgelegt.

Gemäß Regel 22 muss der Rechtsübergang durch die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werden. Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulässig. Darunter fallen förmliche Urkundenbeweise wie der Übertragungsvertrag (im Original oder in Kopie) oder andere amtliche Urkunden oder Auszüge hieraus, sofern sich der Rechtsübergang daraus direkt ergibt (J 12/00). Nach Art. 72 müssen die als Nachweis für die rechtsgeschäftliche Übertragung vorgelegten Dokumente von den Vertragsparteien unterzeichnet sein. Übertragungsurkunden, die elektronisch eingereicht werden

(siehe A-II, 1.1.1), können anstelle von handschriftlichen Signaturen auch mit qualifizierten elektronischen Signaturen versehen werden (siehe Mitteilung des EPA vom 22. Oktober 2021, ABl. EPA 2021, A86).

Ab dem Inkrafttreten der geänderten Regel 22 (1) am 1.4.2024 können Übertragungsurkunden mit vom Präsidenten des EPA zugelassenen elektronischen Signaturen unterzeichnet werden.

Wird ein Dokument im Namen einer juristischen Person unterzeichnet, so dürfen nur solche Personen unterzeichnen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person oder einer besonderen Vollmacht dazu berechtigt sind. In dieser Hinsicht gelten die nationalen Rechtsvorschriften. In allen Fällen ist die Unterschriftsbefugnis des Unterzeichnenden anzugeben, z. B. seine Stellung bei der juristischen Person, wenn sich die Unterschriftsbefugnis direkt daraus ergibt. Die Vertragsparteien müssen sicherstellen, dass die Unterzeichnenden nach dem anwendbaren nationalen Recht ordnungsgemäß befugt waren, das betreffende Dokument zu unterzeichnen. Das EPA behält sich jedoch das Recht vor, Beweismittel für die Unterschriftsbefugnis des Unterzeichnenden anzufordern, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls dies erfordern. Wird in einem solchen Fall festgestellt, dass die vorgelegten Beweismittel unzureichend sind, unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert dazu auf, den angegebenen Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

Generell bevollmächtigt die Vertretungsbefugnis in Verfahren vor dem EPA im Sinne der Regel 152 – sei es durch Einzelvollmacht oder allgemeine Vollmacht – den Vertreter nicht, einen solchen Vertrag abzuschließen.

Entspricht der Antrag Regel 22 (1), so wird der Übergang unter dem Eingangstag des Antrags, der erforderlichen Beweismittel oder der Gebühr beim EPA eingetragen, je nachdem, welcher Tag der letzte ist. Weist der Antrag einen geringfügigen Mangel auf, d. h. wurden zwar alle Erfordernisse berücksichtigt, waren aber nicht vollständig erfüllt (z. B. weil der Antrag zwar unterzeichnet, aber der Name oder die Stellung des Unterzeichnenden nicht angegeben ist), so wird der Übergang nach Beseitigung der Mängel unter dem Eingangstag des ursprünglichen Antrags erfasst.

Regel 22 (3)

An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60 (3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden.

Art. 20

Ist ein Rechtsübergang ordnungsgemäß in das Europäische Patentregister eingetragen worden, kann die Eintragung nicht mehr rückgängig gemacht werden, und zwar auch dann nicht, wenn sich später herausstellt, dass aus Gründen, die am Tag der Eintragung des Rechtsübergangs durch das EPA nicht ersichtlich waren, ein oder mehrere Erfordernisse nicht erfüllt waren. So könnten z. B. im Nachhinein Zweifel aufkommen, ob die im Namen eines der Beteiligten unterzeichnende Person tatsächlich befugt war, eine

solche rechtsgeschäftliche Übertragung vorzunehmen (siehe J 16/14 bis J 22/14). Der ursprüngliche Status quo wird nicht mehr wiederhergestellt, bis die entsprechende Rechtslage festgestellt wurde. Unter Umständen muss das Verfahren dann gemäß Regel 14 oder 78 ausgesetzt werden, bis geklärt ist, wer der rechtmäßige Anmelder/Patentinhaber ist.

4. Rechtsübergang des europäischen Patents

Regel 22 ist auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

Regel 85

5. Namensänderung

Reine Namensänderungen ohne Änderung der rechtlichen Identität des Anmelders können auf Antrag und Vorlage geeigneter Beweismittel in das Europäische Patentregister eingetragen werden, solange die Anmeldung (vgl. A-IV, 1.1.1) oder das Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Der Vorgang ist nicht gebührenpflichtig.

6. Lizenzen und andere Rechte

6.1 Eintragung

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Darunter fallen lediglich vertragliche Lizenzen (Art. 73). Lizenzen und andere Rechte können geografisch auf bloße Teile der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten beschränkt werden.

Art. 71
Art. 73
Regel 23 (1)
Regel 24 a) und b)

Bei mehreren Anmeldern ist für die Eintragung von Lizenzen die Zustimmung sämtlicher Anmelder erforderlich.

Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe E-XIV, 3).

Eine Lizenz wird im Europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im Europäischen Patentregister eingetragen ist.

6.2 Löschung der Eintragung

Eintragungen von Lizenzen oder anderen Rechten werden auf Antrag gelöscht; dem Antrag sind Nachweise, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine schriftliche Einwilligung des Rechtsinhabers in die Löschung der Eintragung beizufügen. Regel 22 (2) ist entsprechend anzuwenden, d. h. für die Löschung ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. Die Löschung ist nur bis zur Veröffentlichung des Erteilungshinweises möglich.

Regel 22 (2)
Regel 23 (2)

Teil F

Die europäische Patentanmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einführung I-1

Kapitel II – Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) II-1

1. Allgemeines II-1

2. Zusammenfassung II-1

2.1 Zweck der Zusammenfassung II-1

2.2 Endgültiger Inhalt II-1

2.3 Inhalt der Zusammenfassung II-2

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen II-2

2.5 Kontrollliste II-3

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder II-3

2.7 Zusammenfassung in der Prüfungsphase II-3

3. Erteilungsantrag – Bezeichnung II-3

4. Beschreibung (Formerfordernisse) II-3

4.1 Allgemeines II-3

4.2 Gebiet der Technik II-4

4.3 Bisheriger Stand der Technik II-4
4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik II-6
4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur II-7
4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur II-7

4.4 Belanglose Angaben II-7

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe II-8

4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1) II-8

4.7 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung II-9

4.8 Bezugszeichen II-9

4.9	Gewerbliche Anwendbarkeit	II-9
4.10	Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung	II-9
4.11	Terminologie	II-10
4.12	Computerprogramme	II-10
4.13	Physikalische Größen, Einheiten	II-10
4.14	Eingetragene Marken	II-11
5.	**Zeichnungen**	**II-11**
5.1	Form und Inhalt	II-11
5.2	Druckqualität	II-11
5.3	Fotografien	II-12
6.	**Sequenzprotokolle**	**II-12**
6.1	Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen	II-12
6.2	Sequenzen, die im Sequenzprotokoll aufgeführt werden müssen	II-13
6.2.1	Erfordernisse im Hinblick auf Sequenzlänge und Aufzählung von Resten	II-13
6.2.2	Sequenzen mit nicht spezifisch definierten Resten (n oder X)	II-14
6.2.3	Varianten	II-15
6.2.4	Der Qualifier "mol_type"	II-16
7.	**Unzulässige Angaben**	**II-17**
7.1	Kategorien	II-17
7.2	Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	II-17
7.3	Herabsetzende Äußerungen	II-17
7.4	Belanglose oder unnötige Angaben	II-17
7.5	Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung	II-18
Anlage 1	**Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)**	**II-19**
Anlage 2	**Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) festgelegte in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten (siehe F-II, 4.13)**	**II-20**

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile II-20

2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind II-24

3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden II-24

4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind II-25

5. Zusammengesetzte Einheiten II-25

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung III-1

1. Ausreichende Offenbarung III-1

2. Art. 83 und Art. 123 (2) III-2

3. Unzureichende Offenbarung III-2

4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit III-3

5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung III-3

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar III-3

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten III-4

5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung III-4

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen III-4

6.1 Biologisches Material III-4

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material III-5

6.3 Hinterlegung von biologischem Material III-5

6.4 Prioritätsanspruch III-8

6.5 Euro-PCT-Anmeldungen III-8

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen III-8

8. Bezugsdokumente III-9

9. Durchgriffsansprüche III-10

10. Ausreichende Offenbarung und die Regeln 56 und 56a III-11

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit III-11

12. Ausreichende Offenbarung und erfinderische Tätigkeit III-12

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) IV-1

1. Allgemeines IV-1

2. Form und Inhalt der Patentansprüche IV-1

2.1 Technische Merkmale IV-1

2.2 Zweiteilige Untergliederung IV-1

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet IV-3
2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung IV-3
2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist" IV-3

2.4 Formeln und Tabellen IV-4

3. Arten der Patentansprüche IV-4

3.1 Kategorien IV-4

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche IV-5

3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5) IV-7

3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche IV-8

3.5 Reihenfolge der Patentansprüche IV-9

3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs IV-9

3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch IV-9

3.8 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie IV-10

3.9 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche IV-11
3.9.1 Fälle, in denen *sämtliche* Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können IV-12
3.9.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren IV-14
3.9.3 Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird IV-17

4.	**Klarheit und Auslegung der Patentansprüche**	**IV-19**
4.1	Klarheit	IV-19
4.2	Auslegung	IV-19
4.3	Widersprüche	IV-20
4.4	Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung", anspruchsähnliche Formulierungen	IV-24
4.5	Wesentliche Merkmale	IV-25
4.5.1	Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale	IV-25
4.5.2	Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"	IV-25
4.5.3	Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale	IV-26
4.5.4	Implizite Merkmale	IV-26
4.5.5	Beispiele	IV-27
4.6	Relative Begriffe	IV-27
4.6.1	Einwände wegen mangelnder Klarheit	IV-27
4.6.2	Auslegung relativer Begriffe	IV-27
4.7	Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen"	IV-28
4.7.1	Auslegung von Begriffen wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen"	IV-28
4.7.2	Einwände wegen mangelnder Klarheit	IV-29
4.8	Marken	IV-29
4.9	Fakultative Merkmale	IV-29
4.10	Zu erreichendes Ergebnis	IV-30
4.11	Parameter	IV-31
4.11.1	Unübliche Parameter	IV-32
4.12	Product-by-Process-Anspruch	IV-33
4.12.1	Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen	IV-34
4.13	Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben	IV-34
4.13.1	Auslegung von Ausdrücken wie "Vorrichtung zu ...", "Erzeugnis zu ..."	IV-34
4.13.2	Auslegung von Merkmalen des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zu ... ")	IV-35
4.13.3	Auslegung von Formulierungen des Typs "Verfahren zu ..."	IV-36
4.14	Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand)	IV-37
4.14.1	Einwände wegen mangelnder Klarheit	IV-38

4.14.2 Durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand definierte Abmessungen und/oder Formen IV-38

4.15 Das Wort "in" IV-39

4.16 Verwendungsansprüche IV-39

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen IV-40

4.18 Bezugszeichen IV-41

4.19 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer) IV-42

4.20 "umfassen" gegenüber "bestehen aus" IV-42

4.21 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens IV-43

4.22 Breite Ansprüche IV-43

4.23 Reihenfolge der Patentansprüche IV-44

4.24 Auslegung von Begriffen wie Identität und Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Amino- oder Nukleinsäuresequenzen IV-44

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche IV-45

6. Stützung durch die Beschreibung IV-45

6.1 Allgemeines IV-45

6.2 Verallgemeinerungsgrad IV-45

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung IV-46

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung IV-47

6.5 Funktionelle Definition IV-48

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche IV-49

Anlage Beispiele für wesentliche Merkmale IV-50

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung V-1

1. Einführung V-1

2. Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung V-2

2.1 Unzureichende Begründung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit V-3

2.2	Herangehensweise der Abteilung	V-3
3.	**Beurteilung der Einheitlichkeit**	**V-4**
3.1	Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik	V-8
3.1.1	Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (3)	V-8
3.1.2	Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (2)	V-8
3.2	Gruppierung von Erfindungen	V-8
3.2.1	Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie	V-9
3.2.2	Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien	V-9
3.2.3	Abhängige Ansprüche	V-10
3.2.4	Gemeinsame abhängige Patentansprüche	V-10
3.2.5	Markush-Gruppe (Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch)	V-12
3.2.6	Patentansprüche für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen	V-13
3.2.7	Zwischen- und Endprodukte	V-13
3.3	Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit	V-14
3.3.1	Mindestanforderungen an die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit	V-14
3.4	Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung	V-16
4.	**Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Recherche**	**V-16**
4.1	Vorläufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche	V-17
4.2	Folgen für den Anmelder	V-18
5.	**Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung**	**V-18**
5.1	Allgemeines	V-18
5.2	Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen	V-18
5.3	Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit	V-18
6.	**Geänderte Ansprüche**	**V-19**
7.	**Euro-PCT-Anmeldungen**	**V-19**

7.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche V-19

7.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche V-20

7.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) V-20

7.4 Eingeschränkter IPER V-21

Kapitel VI – Priorität VI-1

1. Prioritätsrecht VI-1

1.1 Anmeldetag als wirksames Datum VI-1

1.2 Prioritätstag als wirksames Datum VI-1

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität VI-1

1.4 Erste Anmeldung VI-2
1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung VI-2

1.5 Mehrere Prioritäten und Teilprioritäten VI-4

2. Festlegung der Prioritätstage VI-6

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts VI-6

2.2 Dieselbe Erfindung VI-7

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch VI-8

2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen VI-8
2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung VI-8
2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung VI-8
2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen VI-9
2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist VI-9

3. Inanspruchnahme der Priorität VI-10

3.1 Allgemeines VI-10

3.2 Prioritätserklärung VI-10

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) VI-10

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung VI-10

3.5 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs VI-12

3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist VI-12

Kapitel I – Einführung

Neben den Patentierbarkeitserfordernissen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschlüsse von der Patentierbarkeit) muss eine europäische Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genügen. Dabei handelt es sich sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung (Art. 83), Klarheit der Ansprüche (Art. 84) und Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) als auch um Anforderungen formaler Art wie Nummerierung der Ansprüche (Regel 43 (5)) und Form der Zeichnungen (wie vom Präsidenten des EPA nach Regel 49 (2) festgelegt). Diese Anforderungen werden im vorliegenden Teil F behandelt.

Außerdem enthält Teil F Ausführungen zu den Erfordernissen in Bezug auf das Prioritätsrecht. Obwohl dieser Aspekt in der Regel nur geprüft wird, wenn er sich möglicherweise auf die Frage der Patentierbarkeit auswirkt (siehe G-IV, 3), wird er unabhängig von etwaigen Fragen der Patentierbarkeit beurteilt.

Kapitel II – Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)

1. Allgemeines

Die Erfordernisse für eine europäische Patentanmeldung sind in Art. 78 aufgeführt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten: *Art. 78*

i) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, *Art. 78 (1) a)*

ii) eine Beschreibung der Erfindung, *Art. 78 (1) b)*

iii) einen oder mehrere Patentansprüche, *Art. 78 (1) c)*

iv) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen, und *Art. 78 (1) d)*

v) eine Zusammenfassung. *Art. 78 (1) e)*

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit sie für die Recherchen- oder Prüfungsabteilung von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse nach Ziffer iii), die in Kapitel F-IV behandelt werden. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

2.1 Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammenfassung soll kurze technische Informationen über die Offenbarung gemäß der Beschreibung, den Patentansprüchen und etwaigen Zeichnungen geben. Sie dient ausschließlich der technischen Information und kann insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden. Die Zusammenfassung muss so formuliert sein, dass sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen Gebiets gibt und eine Beurteilung der Frage ermöglicht, ob es sich lohnt, den gesamten Inhalt der Anmeldung zu betrachten. *Regel 57 d)* *Regel 47 (5)*

2.2 Endgültiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird ursprünglich vom Anmelder eingereicht. Die Recherchenabteilung hat die Aufgabe, den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird. Hierbei überprüft sie die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung (siehe B-X, 7 i)). Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus der Prüfung gemäß B-X, 7 i), 3. Satz. *Regel 66* *Regel 68*

Bei der Bestimmung des endgültigen Inhalts berücksichtigt die Recherchenabteilung den Zweck der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.1). *Art. 85* *Regel 47 (5)*

2.3 Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung

Regel 47 (1) i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten,

Regel 47 (2) ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben,

Regel 47 (2) iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verständnis der technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet,

Regel 47 (2) iv) darf **keine** Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten,

Regel 47 (3) v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und

Regel 47 (4) vi) muss, sofern die Anmeldung Zeichnungen enthält, diejenige Abbildung oder – in Ausnahmefällen – diejenigen Abbildungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

Regel 47 (4) Die Recherchenabteilung überprüft nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung, sondern auch die Auswahl der mit ihr zu veröffentlichenden Abbildungen. Sie ändert den Wortlaut insoweit, als dies notwendig ist, um die unter F-II, 2.3 aufgeführten Erfordernisse zu erfüllen. Die Recherchenabteilung wählt eine oder mehrere andere Abbildungen aus, wenn sie der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen.

Die Recherchenabteilung kann die Veröffentlichung einer Zeichnung mit der Zusammenfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung für das Verständnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar dann möglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 47 (4) zusammen mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden.

Bei der Feststellung des Inhalts hat die Recherchenabteilung den Schwerpunkt auf Kürze und Klarheit zu legen und es zu unterlassen, Änderungen lediglich zur Verschönerung der Sprache anzubringen (siehe B-X, 7).

2.5 Kontrollliste

Bei der Prüfung der Zusammenfassung zieht die Recherchenabteilung die Allgemeinen Richtlinien für die Anfertigung der Zusammenfassungen von Patentdokumenten als Grundlage heran und benutzt dabei die in der WIPO-Norm ST. 12 enthaltene Kontrollliste, die in der Anlage zu diesem Kapitel wiedergegeben ist (F-II, Anlage 1).

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt (siehe B-X, 7 i)). *Regel 66*

2.7 Zusammenfassung in der Prüfungsphase

Die allgemeinen Erwägungen über die Zusammenfassung sind in F-II, 2.1 bis 2.6 niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung; die für die Veröffentlichung bestimmte endgültige Fassung der Zusammenfassung wird von der Recherchenabteilung festgelegt. Es ist nicht erforderlich, die Zusammenfassung mit dem Inhalt des veröffentlichten Patents in Übereinstimmung zu bringen, auch wenn Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der Anmeldung unterscheidet, denn die Patentschrift enthält keine Zusammenfassung. Die Prüfungsabteilung verlangt deshalb keine Änderung der Zusammenfassung. *Art. 98*

Die Zusammenfassung hat keine rechtliche Wirkung für die Anmeldung; sie kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutzumfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in die Beschreibung zu rechtfertigen. *Art. 85*

3. Erteilungsantrag – Bezeichnung

Die Erfordernisse für diesen Antrag werden in A-III, 4 behandelt. Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen sie die Recherchen- oder die Prüfungsabteilung in der Regel nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasiebezeichnung enthalten (siehe A-III, 7.1). Auch wenn offensichtliche Verstöße gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formalprüfung (und möglicherweise in der Recherchenphase, siehe B-X, 7 ii)) festgestellt werden dürften, hat die Recherchen- oder die Prüfungsabteilung die Bezeichnung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Patentansprüche sowie etwaiger Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden Änderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentansprüche verändert werden, so hat die Prüfungsabteilung nachzuprüfen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu ändern ist. *Regel 41 (2) b)*

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

4.1 Allgemeines

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. *Art. 83* *Regel 42*

Als "Fachmann" gilt für diesen Zweck der erfahrene Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet, der nicht nur über die Lehre der Anmeldung selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch darüber unterrichtet ist, was am Anmeldetag (Prioritätstag) zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist zu unterstellen, dass er über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt, die für das betreffende technische Gebiet üblich sind. Als "allgemeines Fachwissen" können im Allgemeinen die in einschlägigen Standardhandbüchern, Monografien und Nachschlagewerken enthaltenen Angaben betrachtet werden (siehe T 171/84). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87). Ob die Erfindung ausreichend offenbart ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der Anmeldung einschließlich der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen beurteilt werden. Die Vorschriften über den Inhalt der Beschreibung sind in Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und Regel 42 soll

i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausreichende technische Informationen enthält, die es einem Fachmann ermöglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis umzusetzen;

ii) zum anderen dem Fachmann ermöglicht werden, den Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

4.2 Gebiet der Technik

Regel 42 (1) a)

Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden. Dies kann z. B. durch wörtliche oder sinngemäße Wiedergabe des ersten Teils (Oberbegriffs) der unabhängigen Patentansprüche oder auch durch bloße Bezugnahme darauf geschehen.

Werden Ansprüche geändert, müssen möglicherweise auch das "Gebiet der Erfindung" und die "Zusammenfassung der Erfindung" geändert werden, damit sie mit den Ansprüchen übereinstimmen. Gegebenenfalls kann statt einer Wiedergabe der Ansprüche im Wortlaut eine Formulierung wie "Die Erfindung ist im beigefügten Anspruchssatz beschrieben" verwendet werden.

4.3 Bisheriger Stand der Technik

Regel 42 (1) b)
Art. 123 (2)

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige Stand der Technik anzugeben, der zum Verständnis der Erfindung und ihres Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nützlich sein kann; nach Möglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patentschriften, angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Dies gilt vor allem für den Stand der Technik, der dem ersten Teil ("Oberbegriff") des oder der unabhängigen Patentansprüche entspricht (siehe F-IV, 2.2).

Bei der Einreichung einer Anmeldung sollte der Anmelder grundsätzlich in der Beschreibung den ihm bekannten nächstliegenden Stand der Technik angeben. Möglicherweise ist der vom Anmelder angegebene Stand der

Technik nicht der nächstliegende Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung. Daher kann es sein, dass die Dokumente, die er in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anführt, nicht die bekannten Erfindungen beschreiben, die der beanspruchten Erfindung am nächsten kommen, sondern tatsächlich einen entfernteren Stand der Technik.

Bei der Darstellung des Stands der Technik muss möglicherweise auf später in der Sachprüfung ermittelte Dokumente verwiesen werden, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu sehen (siehe T 11/82). Beispielsweise könnte aufgrund der ursprünglich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Eindruck entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten Punkt aus entwickelt hat, während aus den entgegengehaltenen Veröffentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so genannten Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren. In einem solchen Fall verlangt die Prüfungsabteilung einen Hinweis auf diese Dokumente und eine kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts. Die nachträgliche Aufnahme einer solchen Zusammenfassung in die Beschreibung stellt keinen Verstoß gegen Art. 123 (2) dar. Gemäß Art. 123 (2) darf nämlich lediglich der Gegenstand der Anmeldung bei Änderung der Anmeldung, z. B. bei Beschränkung gegenüber weiter ermitteltem Stand der Technik, nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Unter dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 123 (2) sind aber – ausgehend von dem genannten Stand der Technik – die Sachverhalte zu verstehen, die im Rahmen der Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung gehören (siehe auch H-IV, 2.1). Daneben können in der Beschreibung auch relevante Dokumente des Stands der Technik gewürdigt werden, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht angegeben waren, selbst wenn sie dem Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung bekannt waren (T 2321/08 und H-IV, 2.2.7).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die Beschreibung aufgenommen werden, müssen sich auf eine reine Wiedergabe der Tatsachen beschränken. Die Angabe von Vorteilen der Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefügte Angabe von Vorteilen ist zulässig, darf jedoch nicht zur Einführung von Gegenständen in die Beschreibung führen, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe auch H-V, 2.2).

Der Anmelder kann in der Anmeldung Dokumente anführen, die sich auf allgemeines Fachwissen beziehen (d. h. Stand der Technik, der weder dieselbe technische Aufgabe löst noch notwendig ist, um die Offenbarung der beanspruchten Erfindung zu vervollständigen). Solche Verweise beziehen sich in der Regel auf allgemein bekannte Versuche zur Messung bestimmter Parameter, die in der Beschreibung erwähnt sind, oder auf die Definition von Begriffen mit feststehender Bedeutung, die in der Anmeldung vorkommen. Für die Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung sind sie normalerweise nicht relevant, es sei denn, sie enthalten

z. B. relevante Informationen, die der Anmelder in der Beschreibung nicht gesondert erwähnt.

Eine Würdigung des Stands der Technik, der nur für die abhängigen Patentansprüche von Bedeutung ist, wird im Allgemeinen nicht verlangt. Erklärt der Anmelder, dass ein Gegenstand, der zunächst als Stand der Technik angegeben wurde, nur "interner Stand der Technik" ist, so kann ein solcher Stand der Technik nicht für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit verwendet werden (siehe T 654/92, Nr. 4 der Entscheidungsgründe und T 1001/98, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Er kann jedoch unter Umständen weiter in der Beschreibung verbleiben, sofern klargemacht wird, dass es sich lediglich um einen "internen Stand der Technik" handelt.

Art. 54 (3)

Besteht der einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 54 (3), so gehört dieses Dokument für alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist auch dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines für beide Anmeldungen benannten Staates zurückgenommen worden ist. (siehe G-IV, 6). Es muss ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fällt. Damit wird die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument für die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. G-VII, 2). Nach Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch für internationale Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungsamt ist und für die die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die Übersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist (Art. 153 (3) und (4)) (siehe G-IV, 5.2).

Art. 54 (4) EPÜ 1973

Zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe H-III, 4.2.

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik

Beim Anführen von Dokumenten oder Einfügen von Verweisen müssen sowohl die Anmelder als auch die Prüfungsabteilung ein Format verwenden, das ein einfaches Ermitteln der entsprechenden Dokumente ermöglicht. Dies kann am besten durch eine konsequente Verwendung der WIPO-Standards erreicht werden:

i) Nichtpatentliteratur: WIPO-Standard ST.14 (Empfehlung für die in Patentdokumenten zitierten Hinweise),

ii) Patentliteratur (Anmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster): für den aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode den WIPO-Standard ST.3 (empfohlener Standard für zweibuchstabige Codes für die Darstellung von Staaten, anderen Einheiten und zwischenstaatlichen Organisationen), für die Symbole, die die Art des Dokuments bezeichnen, den WIPO-Standard ST.16 (empfohlener Standardcode für die Bezeichnung von verschiedenen Arten von Patentdokumenten).

WIPO-Standards:

ST.14 (*wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf*)
ST.3 (*wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf*)
ST.16 (*wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-16-01.pdf*)

Die Standards sind auf der Website der WIPO abrufbar.

Wird von diesen Standards abgewichen, ist jedoch keine Berichtigung der Codes erforderlich, sofern die entsprechende Anführung ohne Weiteres ermittelbar ist.

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur

i) Beispiel für eine Monografie:

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Band 2, Seiten 138 bis 192

ii) Beispiel für einen Artikel in einer Zeitschrift:

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. Oktober 1974, Band 17, Nr. 5, Seiten 1344 und 1345

iii) Beispiele für Abstracts, die nicht zusammen mit dem entsprechenden Dokument veröffentlicht wurden:

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 November 1971 (Columbus, Ohio, USA), Seite 16, Spalte 1, abstract Nr. 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue,' Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.)

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13. März 1991, JP 30 02404 A (FUDO)

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur

i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28. Mai 1975 (28.5.75), Spalte 4, Zeilen 3 bis 27,

ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.8.1991, Seite 1, Zusammenfassung.

4.4 Belanglose Angaben

Da vorausgesetzt wird, dass der Fachmann eine allgemeine technische Vorbildung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht die Prüfungsabteilung nicht vom Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen, Forschungsberichte oder Erläuterungen, die Lehrbüchern entnommen werden können oder in anderer Weise bekannt sind, beifügt. Ebenso wenig verlangt die Prüfungsabteilung eine in die Einzelheiten gehende Beschreibung des Inhalts der angeführten Dokumente. Es reicht aus, wenn der Grund für die Aufnahme der betreffenden Verweisung angegeben wird, sofern nicht in Einzelfällen eine genauere Beschreibung zum vollen

Regel 48 (1) c)

Verständnis der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, notwendig ist (siehe auch F-III, 8 und F-IV, 2.3.1).

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt; es braucht lediglich auf die am nächsten kommende Fundstelle verwiesen zu werden. Auf der anderen Seite besteht die Prüfungsabteilung nicht darauf, dass derartige unnötige Angaben gestrichen werden, es sei denn, sie sind allzu umfangreich (siehe F-II, 7.4).

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe

Regel 42 (1) c)
Regel 48 (1) b)

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische Aufgabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen, richtig beurteilt werden können und deren Lösung verstanden werden kann. Um diesem Erfordernis zu genügen, sind nur solche Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung nötig sind.

Wie die Lösung gemäß den unabhängigen Patentansprüchen aussieht, kann beispielsweise dadurch verständlich gemacht werden, dass der kennzeichnende Teil der unabhängigen Ansprüche wiedergegeben oder darauf Bezug genommen wird oder die Lösungsmerkmale den jeweiligen Patentansprüchen entsprechend inhaltlich wiedergegeben werden (siehe F-II, 4.2).

Ist der Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs aus sich heraus oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der beanspruchten Erfindung verständlich, so erübrigt sich eine zusätzliche Erläuterung dieses Gegenstands. Es genügt dann der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem abhängigen Patentanspruch angegeben ist.

Hat die Prüfungsabteilung Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben, so besteht sie nicht auf deren Streichung. Es ist auch nicht notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgabenstellung mit Lösung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die Erfindung gegebenenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenüber dem Stand der Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und Weise, bei der bereits zum Stand der Technik zählende Erzeugnisse oder Verfahren nicht herabgesetzt werden. Außerdem darf weder auf den Stand der Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer Weise verwiesen werden, die Anlass zu Missverständnissen geben könnte. Dies könnte beispielsweise durch eine unklare Darstellung geschehen, die den Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe durch den Stand der Technik in geringerem Maße gelöst würde, als dies tatsächlich der Fall ist. Sachliche Kommentare, wie in F-II, 7.3 erwähnt, sind jedoch zulässig. Zu Änderungen oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter H-V, 2.4.

4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)

Regel 42 (1) c)

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhängiger Patentanspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) definiert, so muss es möglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe

abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der Regel 42 (1) c) erfüllt (siehe T 26/81).

4.7 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Sind Zeichnungen beigefügt, so sind diese zunächst kurz etwa in folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des Umformergehäuses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des Gehäuses dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeilrichtung X; Abbildung 4 ist ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1." Ist es notwendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen Bezug zu nehmen, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das Bezugszeichen des betreffenden Teils genannt werden, d. h. die Bezugnahme sollte nicht "3 ist durch 4 mit 5 verbunden", sondern "Widerstand 3 ist durch Schalter 4 mit Kondensator 5 verbunden" lauten.

Regel 42 (1) d)

4.8 Bezugszeichen

Die Beschreibung und die Zeichnungen müssen insbesondere hinsichtlich der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander übereinstimmen, wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen zu erläutern ist. Entfallen jedoch aufgrund von Änderungen in der Beschreibung ganze Textstellen, so kann es beschwerlich sein, in den Zeichnungen die überflüssigen Bezugsangaben zu entfernen; in solchen Fällen besteht die Prüfungsabteilung nicht zu strikt auf einem Einwand wegen mangelnder Übereinstimmung nach Art. 1 (2) i) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022 (ABl. EPA 2022, A113). Der umgekehrte Fall darf jedoch niemals eintreten, d. h. sämtliche in der Beschreibung oder den Patentansprüchen verwendeten Bezugsziffern oder -zeichen müssen in den Zeichnungen erscheinen.

ABl. EPA 2022, A113

4.9 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt. Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe G-III, 1), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss.

Regel 42 (1) f)
Art. 52 (1)
Art. 57

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, nämlich Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit dieser Sequenzen muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden (siehe G-III, 4).

Regel 29 (3)

4.10 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgeführt, in der in Regel 42 (1) festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis führen würde. Da der Anmelder dafür

Regel 42 (2)

verantwortlich ist, dass die Erfindung klar und vollständig beschrieben wird, beanstandet die Prüfungsabteilung die Darstellung nicht, es sei denn, sie ist überzeugt, dass sie damit ihre Befugnisse in der richtigen Weise ausübt.

Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind annehmbar, sofern die Beschreibung klar und übersichtlich ist und alle erforderlichen Angaben enthält. Beispielsweise könnte in den Fällen, in denen die Erfindung auf einer zufälligen Entdeckung beruht, deren praktische Anwendung als nützlich erkannt wird, oder in denen mit der Erfindung Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem Erfordernis der Regel 42 (1) c) entsprochen wird. Auch ist es möglich, dass technisch einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschreibung und nur kurzen Bezugnahmen auf den Stand der Technik durchaus verständlich sind.

4.11 Terminologie

Obgleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss – unnötiger Fachjargon soll vermieden werden – ist die Verwendung anerkannter Fachausdrücke zulässig und oft wünschenswert. Weniger bekannte oder speziell neu gebildete technische Ausdrücke können akzeptiert werden, sofern sie angemessen definiert sind und es keine entsprechenden, allgemein anerkannten Ausdrücke gibt. Dies kann auf fremdsprachige Ausdrücke ausgedehnt werden, wenn es in der Verfahrenssprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Ausdrücke, die bereits eine feste Bedeutung haben, dürfen nicht in einer anderen Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Verwechslungen führen kann. Es könnte jedoch Fälle geben, in denen es gerechtfertigt ist, dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten technischen Gebiet entlehnt wird. Terminologie und Zeichen müssen in der gesamten Anmeldung einheitlich sein.

4.12 Computerprogramme

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen können in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flussdiagramme oder andere Verständnishilfen, abzufassen, sodass die Erfindung für einen Fachmann verständlich ist, der nicht als Experte für eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der aber über allgemeine Programmierkenntnisse verfügt. Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels dienen.

4.13 Physikalische Größen, Einheiten

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative Aspekte eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine bekannte Norm (beispielsweise eine Norm für Siebgrößen) und wird auf eine solche Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder eine ähnliche Abkürzung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, also grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen Einheiten, die in Kapitel I des Anhangs zur Richtlinie 80/181/EWG vom 20. Dezember 1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18. Dezember 1984, 89/617/EWG vom 27. November 1989, 1999/103/EG vom 24. Januar 2000, 2009/3/EG vom 11. März 2009 und die Richtlinie (EU) 2019/1258 der Kommission vom 23. Juli 2019, genannt sind (siehe F-II, Anlage 2). Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im Allgemeinen nicht Größen des imperialen Systems (z. B. "inch" und "pound") oder lokale Maßeinheiten (z. B. "pint").

Wie vom Präsidenten des EPA nach Regel 49 (2) festgelegt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

4.14 Eingetragene Marken

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Marken in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen (Art. 84), in denen Bezug auf eine eingetragene Marke genommen wird, siehe F-IV, 4.8. Zur Auswirkung von Verweisen auf eingetragene Marken auf die Frage der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Bei den meisten Erfordernissen in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen handelt es sich um Formvorschriften (siehe A-IX), aber die Prüfungsabteilung wird mitunter zu prüfen haben, ob die vom Präsidenten des EPA nach Regel 49 (2) festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Hierbei besteht die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten könnte, darin, ob dieser oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt erforderlich ist. Im Falle von Schaltplänen, Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen können Stichwörter für funktionelle Bestandteile komplexer Systeme (beispielsweise "Magnetkernspeicher", "Geschwindigkeitsintegrator") unter praktischen Gesichtspunkten notwendig sein, damit ein Diagramm schnell und einwandfrei gedeutet werden kann.

5.2 Druckqualität

Die Prüfungsabteilung hat auch zu überprüfen, ob im Druckexemplar die Zeichnungen für den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine Kopie der Originalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass auch die Qualität der Originalzeichnungen unzureichend ist, so hat die Prüfungsabteilung die Vorlage für den Druck geeigneter Zeichnungen vom Anmelder zu verlangen. Sie muss jedoch

darauf achten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird (Art. 123 (2)).

5.3 Fotografien

Zur Darstellung von Fotografien siehe A-IX, 1.2. Ist die Originalqualität der Fotografien für den Druck unzureichend, so verzichtet die Prüfungsabteilung wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt wird, auf die Anforderung besserer Fotografien. In diesem Fall wird die unzureichende Qualität für die Vervielfältigung akzeptiert.

6. Sequenzprotokolle

Zur Darstellung von Sequenzprotokollen im Allgemeinen siehe A-IV, 5.

6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen

Der Anmelder kann in der Anmeldung auf eine biologische Sequenz aus dem Stand der Technik Bezug nehmen, indem er lediglich eine entsprechende Zugangsnummer und die Versionsnummer oder die Nummer des Datenbankreleases für eine öffentlich zugängliche Datenbank angibt; die Sequenz selbst muss er dann weder in einem dem geltenden WIPO-Standard entsprechenden Sequenzprotokoll noch in irgendeinem anderen Format darstellen.

Da die Sequenz in diesem Fall bereits öffentlich zugänglich ist, muss der Anmelder kein Sequenzprotokoll vorlegen. Dies gilt auch dann, wenn in einem oder mehreren Ansprüchen auf diese Sequenzen Bezug genommen wird oder wenn sie wesentliche Merkmale der Erfindung sind oder für die Recherche zum Stand der Technik benötigt werden (siehe J 8/11). Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, bei denen es sich um Fragmente oder Varianten einer zum Stand der Technik gehörenden Sequenz handelt, so ist für diese Sequenzfragmente oder -Varianten ein dem geltenden WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll einzureichen (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97, S. 7). Sind die betreffende Datenbank und/oder die Sequenzen nicht vollständig und eindeutig identifiziert, so sind die Sequenzen entgegen Art. 83 nicht ausreichend offenbart und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung in die Anmeldung aufgenommen werden, ohne gegen Art. 123 (2) zu verstoßen (siehe F-III, 2).

Stellen solche nicht ausreichend offenbarten Sequenzen keine wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung dar, wird in der Regel kein Einwand erhoben. Stellen die Sequenzen aber wesentliche Merkmale zumindest eines Teils des beanspruchten Gegenstands dar, so ergeben sich daraus Probleme, was die ausreichende ursprüngliche Offenbarung nach Art. 83 betrifft, weil die Art der Sequenzen von der unvollständigen oder mehrdeutigen Bezugnahme auf die Datenbank nicht zweifelsfrei abgeleitet werden kann.

Fälle, in denen eine biologische Sequenz als wesentliches Merkmal der Erfindung anzusehen ist, wären beispielsweise ein Diagnoseverfahren, das eine bestimmte Nucleinsäuresequenz verwendet, oder ein Erzeugnis, das durch einen biochemischen Prozess hergestellt wird, bei dem ein Enzym

mit einer bestimmten Aminosäuresequenz verwendet wird. Ein Beispiel für eine mehrdeutige Bezugnahme wäre der Verweis auf eine Zugangsnummer für ein bestimmtes Protein in der Datenbank des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) ohne Angabe der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases, wenn es mehrere solcher Nummern gibt, die sich auf verschiedene Sequenzen des Proteins beziehen.

6.2 Sequenzen, die im Sequenzprotokoll aufgeführt werden müssen

6.2.1 Erfordernisse im Hinblick auf Sequenzlänge und Aufzählung von Resten

Wie in Absatz 7 des WIPO-Standards ST.26 festgelegt, muss eine Sequenz in ein Sequenzprotokoll aufgenommen werden, wenn sie:

1) an einer beliebigen Stelle einer Anmeldung unter Aufzählung ihrer Reste offenbart wird, d. h. indem jeder Rest der Sequenz der Reihe nach aufgeführt wird, wie in Absatz 3 (c) des WIPO-Standards ST.26 festgelegt (z. B. aagtgttcctagtg), und

2) zehn oder mehr spezifisch definierte Nukleotide oder vier oder mehr spezifisch definierte Aminosäuren enthält.

Gemäß ST.26 sind "spezifisch definierte" Reste alle anderen als die in Anhang I mit dem Symbol "n" dargestellten Nukleotide und alle anderen als die in Anhang I mit dem Symbol "X" dargestellten Aminosäuren (siehe Absatz 3 (k) des WIPO-Standards ST.26).

Degenerierte Symbole, die eine Untergruppe von Resten darstellen, gelten als spezifisch definiert. So ist etwa das degenerierte Nukleotidsymbol "s" (das verwendet wird, um "c" oder "g" gemäß der Definition in Anhang I, Tabelle 1 von ST.26 darzustellen) spezifisch definiert.

Sequenzen, die weniger als zehn spezifisch definierte Nukleotide oder weniger als vier spezifisch definierte Aminosäuren enthalten, dürfen nicht in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden (WIPO-Standard ST.26, Absatz 8).

Wird eine Sequenz nur in Prosa offenbart, d. h. als Text, der die Sequenz beschreibt, ohne dass die Sequenz durch Aufzählung dargestellt wird, so muss die Sequenz nicht aufgenommen werden, kann aber aufgenommen werden, wenn der Anmelder es wünscht.

Wird beispielsweise in der Anmeldung wie folgt auf eine Teilsequenz Bezug genommen: "nucleotides 90-179 of SEQ ID NO. 1", so ist die Teilsequenz nur in Prosa beschrieben und muss deshalb nicht als separate SEQ ID in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden.

Wird die Teilsequenz dagegen beschrieben, indem nur die Reste zwischen den Positionen 90 und 179 durch Aufzählung dargestellt werden, dann wäre Absatz 7 des WIPO-Standards ST.26 anwendbar und die Teilsequenz müsste in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden.

6.2.2 Sequenzen mit nicht spezifisch definierten Resten (n oder X)

Umfasst eine durch Aufzählung dargestellte Sequenz aus spezifisch definierten Resten bestehende Regionen, die durch eine oder mehrere Lücken aus "n"- oder "X"-Resten, d. h. nicht spezifisch definierten Resten voneinander getrennt sind, so hängt die Darstellung dieser Sequenz im Sequenzprotokoll davon ab, ob die genaue Zahl von "n"- oder "X"-Resten bekannt ist (siehe WIPO-Standard ST.26, Absatz 36) oder nicht (siehe WIPO-Standard ST.26, Absatz 37).

Angenommen, die folgende Sequenz wird in der Anmeldung durch Aufzählung dargestellt:

a10nxt12

Ist die Zahl der "n"-Reste bekannt, z. B. x=2, so sollte die Sequenz wie folgt als einzelne SEQ ID dargestellt werden (wenn sie auch das in Absatz 7 von ST.26 und in F-II, 6.2.1 festgelegte Erfordernis der Mindestlänge erfüllt):

aaaaaaaaaanntttttttttttt

Ist die Zahl der "n"-Reste nicht bekannt, muss jede Region spezifisch definierter Reste, die das Erfordernis der Mindestlänge nach Absatz 7 des WIPO-Standards ST.26 erfüllt, als separate SEQ ID in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden.

So muss beispielsweise für die Sequenz: a10nxt12

das Sequenzprotokoll zwei Einträge haben

SEQ ID No. 1: aaaaaaaaaa

SEQ ID No. 2: tttttttttttt

Die Sequenzen sollten annotiert werden, um anzuzeigen, dass sie Teil desselben Moleküls und durch eine unbekannte Zahl von "n"-Resten voneinander getrennt sind (siehe Beispiel 37-2 in Anhang VI des WIPO-Standards ST.26).

Wird ein Bereich offenbart, z. B. x=5-10 Nukleotide, so sollte die Sequenz als einzelne SEQ ID mit 5 n oder 10 n dargestellt werden (siehe Beispiel 36-3 in Anhang VI des WIPO-Standards ST.26).

Im obigen Beispiel muss die Sequenz entweder 5 n oder 10 n umfassen. In beiden Fällen muss die SEQ ID mit einem "note"-Qualifier annotiert werden. In den Fällen, in denen die Sequenz 5 n umfasst, sollte angegeben werden, dass bis zu 5 n hinzugefügt werden können. In den Fällen, in denen die Sequenz 10 n umfasst, sollte angegeben werden, dass bis zu 5 n gelöscht werden können. Der entsprechende Merkmalschlüssel muss mit dem "note"-Qualifier zur Beschreibung der Variante verknüpft sein. Informationen zur korrekten Verwendung des Merkmalschlüssels siehe Absatz 96 des WIPO-Standards ST.26 und F-II, 6.2.3.

Alternativ können, wenn ein Bereich offenbart wird, z. B. x=5-10 Nukleotide, alle möglichen Varianten einzeln, d. h. als gesonderte SEQ IDs dargestellt werden.

6.2.3 Varianten

Beschreibt die Anmeldung Sequenzvarianten, z. B. "Nukleotide 90-179 von SEQ ID No. 1 werden deletiert oder durch eine andere Sequenz substituiert", so ist Absatz 95 des WIPO-Standards ST.26 anzuwenden, dem zufolge diese Varianten durch eine Annotation zur Primärsequenz dargestellt werden sollten. Es handelt sich um eine Empfehlung, die nicht verpflichtend ist, solange die spezifische Sequenzvariante als solche in der Anmeldung nicht durch Aufzählung darstellt ist.

Entscheidet sich der Anmelder dafür, diese Angaben in das Sequenzprotokoll aufzunehmen, sind die nachstehenden Regeln aus Absatz 95 von ST.26 zu befolgen:

a) die Variante kann durch eine Annotation zur Primärsequenz dargestellt werden, wenn sie Variationen an einer einzigen oder mehreren unterschiedlichen Stellen enthält und diese Variationen unabhängig voneinander auftreten,

b) die Variante sollte als gesonderte Sequenz dargestellt und mit einer eigenen Sequenzkennzahl versehen werden, wenn sie Variationen an mehreren unterschiedlichen Stellen enthält und diese Variationen in wechselseitiger Abhängigkeit auftreten, und

c) die Variante muss als gesonderte Sequenz dargestellt und mit einer eigenen Sequenzkennzahl versehen werden, wenn sie eine eingefügte (Insertion) oder ersetzte (Substitution) Sequenz aus mehr als 1000 Resten enthält.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Merkmalschlüssel und Qualifier verwendet werden sollten, um die Varianten je nach Art der Sequenz und der Variation zu annotieren (siehe Absatz 96 des WIPO-Standards ST.26).

Art der Sequenz	**Merkmal-schlüssel**	**Qualifier**	**Verwendung**
Nukleinsäure	Variation	replace oder note	Natürlich vorkommende Mutationen und Poly-morphismen, z. B. Allele, RFLPs
Nukleinsäure	misc_difference	replace oder note	Variabilität, die künst-lich eingeführt wird, z. B. durch genetische Manipulation oder chemische Synthese

Art der Sequenz	Merkmal-schlüssel	Qualifier	Verwendung
Aminosäure	VAR_SEQ	note	Variante, die durch alternatives Spleißen, alternative Promotoren, alternative Initiierung und ribosomale Leserasterverschie-bung erzeugt wird
Aminosäure	VARIANT	note	Jede Art von Variante, für die VAR_SEQ nicht anwendbar ist

6.2.4 Der Qualifier "mol_type"

Der Merkmalschlüssel "source" ist neben den Qualifiern "organism" und "mol_type" obligatorisch für jede Sequenz (Absatz 75 des WIPO-Standards ST.26).

Der Qualifier-Wert "mol_type" muss aus einer Liste vorgegebener Begriffe ausgewählt werden, die in Anhang I des WIPO-Standards ST.26 definiert (Abschnitt 6, Qualifier mol_type 6.39; Abschnitt 8, Qualifier mol_type 8.1) und in der nachstehenden Tabelle dargestellt sind:

DNA	RNA	AA
genomic DNA other DNA unassigned DNA	genomic RNA mRNA tRNA rRNA transcribed RNA viral cRNA other RNA unassigned RNA	protein

Der Wert "genomic DNA" impliziert nicht, dass es sich um ein Zellkern-molekül handel (so müssen z. B. Organell- und Plasmid-DNA mit dem Wert "genomic DNA" beschrieben werden).

Ribosomale RNA-Gene müssen anhand von "genomic DNA" beschrieben werden.

Der Wert "rRNA" darf nur verwendet werden, wenn das ribosomale RNA-Molekül selbst sequenziert wurde.

Die Werte "other RNA" und "other DNA" müssen für synthetische Moleküle verwendet werden, d. h. für Moleküle, die künstlich erzeugt wurden.

Die Werte "unassigned DNA" und "unassigned RNA" müssen dagegen für Moleküle verwendet werden, die von einem Organismus isoliert wurden, deren Natur aber nicht bekannt oder nicht offenbart ist und die keinem

präziseren Qualifier-Wert zugewiesen werden können (z. B. wenn nicht bekannt ist, ob die Sequenz eine tRNA oder eine mRNA oder eine andere Art von natürlicher RNA ist).

7. Unzulässige Angaben

7.1 Kategorien

Es gibt drei Kategorien unzulässiger Angaben, die in Regel 48 (1) unter den Buchstaben a bis c eigens aufgeführt sind (siehe auch G-II, 4).

Regel 48

7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Angaben dieser ersten Kategorie (Regel 48 (1) a)) sind bei der Veröffentlichung der Anmeldung auszuschließen. Beispiele für unzulässige Angaben dieser Kategorie sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben.

Regel 48 (1) a)

Zur Frage der Patentierbarkeit in solchen Fällen siehe G-II, 4.1 und Unterpunkte.

7.3 Herabsetzende Äußerungen

Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen beleidigenden oder ähnlich herabsetzenden Angaben, die unzulässig sind, und sachlichen Kommentaren, die – falls zutreffend – erlaubt sind, wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begründet hat.

Regel 48 (1) b)

7.4 Belanglose oder unnötige Angaben

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose oder unnötige Angaben. Nach Regel 48 (1) c) sind solche Angaben nur dann unzulässig, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnötig sind", beispielsweise wenn sie für den Gegenstand der Erfindung oder den einschlägigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe auch F-II, 4.4). Die zu streichenden Angaben können bereits in der ursprünglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder überflüssig sein. Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe des Prüfungsverfahrens offensichtlich belanglos oder überflüssig geworden sind, z. B. wegen einer Beschränkung der Patentansprüche auf eine von ursprünglich mehreren Alternativen. Werden Angaben aus der Beschreibung gestrichen, ist in der Patentschrift keine Verweisung auf die entsprechenden Angaben in der veröffentlichten Anmeldung oder in einem anderen Dokument zulässig (siehe auch F-III, 8).

Regel 48 (1) c)

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Regel 48 (2) und (3)

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kategorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umständen wird sie sich auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben befasst haben; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche erkannt und deshalb bei der Veröffentlichung der Anmeldung nicht weggelassen wurden, wird ihre Streichung im Verlauf der Prüfung der Anmeldung gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger unzulässiger Angaben verlangt. Der Anmelder muss davon unterrichtet werden, unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren Streichung verlangt wird.

Anlage 1
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prüfung der zusammenzufassenden Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das Kästchen in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusammenfassung sind je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die Erfordernisse in Spalte 3 zu berücksichtigen. Zum Schluss kann die fertige Zusammenfassung anhand der entsprechenden Erfordernisse kontrolliert und Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforderungen entspricht.

Die Erfindung ist ein(e)	**Hier ankreuzen**	**Die Zusammenfassung muss behandeln:**	**Falls ja, hier ankreuzen**
Gegenstand		Identität, Verwendung; Aufbau, Struktur, Herstellungsverfahren	
chemische Verbindung		Identität (ggf. Struktur), Herstellungsverfahren, Eigenschaften, Verwendung	
Gemisch		Art, Eigenschaften, Verwendung; Hauptbestandteile (Identität, Funktion); falls von Bedeutung: Menge der Bestandteile; Zubereitung	
Maschine, Vorrichtung, System		Art, Verwendung; Aufbau, Struktur; Betrieb	
Verfahren oder Wirkungsweise		Art und kennzeichnende Merkmale; eingesetzte Materialien und Bedingungen; falls von Bedeutung: Erzeugnis; bei mehreren Schritten: Art und Zusammenhang	
Falls die Offenbarung Alternativen einschließt		Die Zusammenfassung muss die bevorzugte Alternative behandeln und die übrigen angeben, falls dies mit wenigen Worten möglich ist; andernfalls ist zu erwähnen, dass sie vorhanden sind und ob sie sich von der bevorzugten Alternative wesentlich unterscheiden	

Gesamtanzahl der Wörter < 250: ..... zwischen 50 und 150: .....

Betr: Normen – ST. 12/A, April 1994

Übersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and Documentation", Veröffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).

Anlage 2
Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) festgelegte in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten (siehe F-II, 4.13)*

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

1.1 SI-Basiseinheiten

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Die Definitionen der SI-Basiseinheiten lauten wie folgt:

– Maßeinheit der Zeit
Die Sekunde, Einheitenzeichen s, ist die SI-Einheit der Zeit. Sie ist definiert, indem für die Cäsiumfrequenz $\Delta\nu_{Cs}$, der Frequenz des ungestörten Hyperfeinübergangs des Grundzustands des Cäsiumatoms 133, der Zahlenwert 9 192 631 770 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Hz, die gleich s^{-1} ist.

– Maßeinheit der Länge
Der Meter, Einheitenzeichen m, ist die SI-Einheit der Länge. Er ist definiert, indem für die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum c der Zahlenwert 299 792 458 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit m/s, wobei die Sekunde mittels $\Delta\nu_{Cs}$ definiert ist.

– Maßeinheit der Masse
Das Kilogramm, Einheitenzeichen kg, ist die SI-Einheit der Masse. Es ist definiert, indem für die Planck-Konstante h der Zahlenwert $6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit J s, die gleich kg m^2 s^{-1} ist, wobei der Meter und die Sekunde mittels c und $\Delta\nu_{Cs}$ definiert sind.

– Maßeinheit der elektrischen Stromstärke
Das Ampere, Einheitenzeichen A, ist die SI-Einheit der elektrischen Stromstärke. Es ist definiert, indem für die Elementarladung e der Zahlenwert $1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit C, die gleich A s ist, wobei die Sekunde mittels $\Delta\nu_{Cs}$ definiert ist.

* Basierend vor allem auf Kapitel I des Anhangs der Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989, 1999/103/EG vom 24.1.2000 und 2009/3/EG vom 11.3.2009 sowie Richtlinie (EU) 2019/1258 der Kommission vom 23.7.2019.

– Maßeinheit der thermodynamischen Temperatur
Das Kelvin, Einheitenzeichen K, ist die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur. Es ist definiert, indem für die Boltzmann-Konstante k der Zahlenwert 1,380 649 × 10^{-23} festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit J K^{-1}, die gleich kg m^2 s^{-2} K^{-1} ist, wobei das Kilogramm, der Meter und die Sekunde mittels h, c und $\Delta\nu_{Cs}$ definiert sind.

– Maßeinheit der Stoffmenge
Das Mol, Einheitenzeichen mol, ist die SI-Einheit der Stoffmenge. Ein Mol enthält genau 6,022 140 76 × 10^{23} Einzelteilchen. Diese Zahl entspricht dem für die Avogadro-Konstante N_A geltenden festen Zahlenwert, ausgedrückt in der Einheit mol^{-1}, und wird als Avogadro-Zahl bezeichnet.

Die Stoffmenge, Zeichen n, eines Systems ist ein Maß für eine Zahl spezifizierter Einzelteilchen. Bei einem Einzelteilchen kann es sich um ein Atom, ein Molekül, ein Ion, ein Elektron, ein anderes Teilchen oder eine Gruppe solcher Teilchen mit genau angegebener Zusammensetzung handeln.

– Maßeinheit der Lichtstärke
Die Candela, Einheitenzeichen cd, ist die SI-Einheit der Lichtstärke in einer bestimmten Richtung. Sie ist definiert, indem für das photometrische Strahlungsäquivalent K_{cd} der monochromatischen Strahlung der Frequenz 540 × 10^{12} Hz der Zahlenwert 683 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit lm W^{-1}, die gleich cd sr W^{-1} oder cd sr kg^{-1} m^{-2} s^3 ist, wobei das Kilogramm, der Meter und die Sekunde mittels h, c und $\Delta\nu_{Cs}$ definiert sind.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur	Grad Celsius	°C

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenz $t = T - T_0$ zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen T und T_0 mit $T_0 = 273{,}15$ K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrückt werden. Die Einheit Grad Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.

1.2 Abgeleitete SI-Einheiten

1.2.1 Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten

Aus den SI-Basiseinheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.2 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheiten-zeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basiseinheiten
Ebener Winkel	Radiant	rad		$m \cdot m^{-1}$
Räumlicher Winkel	Steradiant	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frequenz	Hertz	Hz		s^{-1}
Kraft	Newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energie, Arbeit, Wärme-menge	Joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Leistung(1), Energiefluss	Watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung	Coulomb	C		$s \cdot A$
Elektrische Spannung, elektrische Potenzial-differenz, elektro-motorische Kraft	Volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Leitwert	Siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Kapazität	Farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induktivität	Henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Lichtstrom	Lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Aktivität (ionisierende Strahlung)	Becquerel	Bq		s^{-1}
Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energie-dosisindex	Gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Katalytische Aktivität	Katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

(1) Besondere Namen für die Einheit der Leistung: Voltampere – Einheitenzeichen VA – für die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var – Einheitenzeichen var – für die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.

Aus den SI-Basiseinheiten abgeleitete Einheiten können durch die in dieser Anlage aufgeführten Einheiten ausgedrückt werden.

Insbesondere können abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrückt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynamischen Viskosität als $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ oder $N \cdot s \cdot m^{-2}$ oder $Pa \cdot s$ ausgedrückt werden.

1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehner-potenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen	Zehner-potenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen
10^{24}	Yotta	Y	10^{-1}	Dezi	d
10^{21}	Zetta	Z	10^{-2}	Zenti	c
10^{18}	Exa	E	10^{-3}	Milli	m
10^{15}	Peta	P	10^{-6}	Mikro	µ
10^{12}	Tera	T	10^{-9}	Nano	n
10^{9}	Giga	G	10^{-12}	Piko	p
10^{6}	Mega	M	10^{-15}	Femto	f
10^{3}	Kilo	k	10^{-18}	Atto	a
10^{2}	Hekto	h	10^{-21}	Zepto	z
10^{1}	Deka	da	10^{-24}	Yokto	y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsätze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen "g" gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedrückten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zähler sowie auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsätze gebildete Vorsätze dürfen nicht verwendet werden.

1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Volumen	Liter	l oder L(1)	1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masse	Tonne	t	1 t = 1 Mg = 10^3 kg
Druck, mechanische Spannung	Bar	bar	1 bar = 10^5 Pa
Länge	Ångström	Å	1 Å = 10^{-10} m

(1) Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.

2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Ebener Winkel	Vollwinkel [(a)]		1 Vollwinkel = 2 π rad
	Neugrad oder Gon	gon	1 gon = π / 200 rad
	Grad	°	1° = π / 180 rad
	(Winkel-) Minute	'	1' = π / 10 800 rad
	(Winkel-) Sekunde	"	1" = π / 648 000 rad
Zeit	Minute	min	1 min = 60 s
	Stunde	h	1 h = 3 600 s
	Tag	d	1 d = 86 400 s

(a) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze gelten nur für den Einheitennamen Neugrad oder Gon, die Vorsatzzeichen nur für das Einheitenzeichen gon.

3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden

Die atomare Masseneinheit ist 1/12 der Masse eines Atoms des Nuclids ^{12}C.

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt in Vakuum gewinnt.

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Masse	atomare Masseneinheit	u	1 u ≈ 1,6605655 · 10^{-27} kg
Energie	Elektronvolt	eV	1eV ≈ 1,6021892 · 10^{-19} J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den SI-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für diese Einheiten und Einheitenzeichen.

4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten zeichen	Beziehung
Brechkraft von optischen Systemen	Dioptrie		1 Dioptrie = 1 m^{-1}
Masse von Edelsteinen	metrisches Karat		1 metr. Karat = $2 \cdot 10^{-4}$ kg
Fläche von Grundstücken und Flurstücken	Are	a	1 a = 10^2 m^2
Längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen	Tex	tex	1 tex = 10^{-6} $kg \cdot m^{-1}$
Blutdruck und Druck anderer Körperflüssig-keiten	Millimeter Quecksilber-säule	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Druck in der Plasmaphysik und bei Halbleitern	Millimeter Quecksilber-säule	mm Hg	1 mm Hg = 133,322387 Pa
	torr	Torr	1 Torr = 133,322368 Pa
Wirkungsquer-schnitt	Barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersäule und ihres Einheitenzeichens. Das Vielfache 10^2 a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten gebildet.

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

Regel 42 (1) e)
Art. 83

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im Einzelnen anzugeben. Da die Anmeldung für Fachleute bestimmt ist, ist es weder notwendig noch wünschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren, dass für den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Ein einziges Beispiel kann genügen; wenn aber die Patentansprüche weit gefasst sind, gelten die Erfordernisse des Art. 83 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erfüllt, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausführungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentansprüchen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch F-IV, 6.3). In diesen letztgenannten Fällen muss die Anmeldung zusätzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann (siehe T 727/95). Der "gesamte beanspruchte Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang im Wesentlichen alle unter den Umfang der Ansprüche fallenden Ausführungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen (siehe T 226/85 und T 409/91).

Bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung sind jedoch die inhärenten Grenzen zu berücksichtigen, die dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche durch eine sinnvolle Lektüre gesetzt werden; mit anderen Worten: der Fachmann, der die beanspruchte Erfindung ausführen möchte, wird jegliche Ausführungsform ausschließen, die sinnlos ist und nicht mit der Lehre der Anmeldung übereinstimmt (siehe T 521/12).

Ein Einwand mangelnder Offenbarung nach Art. 83 darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen (siehe T 409/91 und T 694/92). Kann die Prüfungsabteilung unter den besonderen Umständen dieses Einzelfalls triftige Argumente dafür anführen, dass die Anmeldung die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten beanspruchten Bereich durchgeführt und wiederholt werden kann (siehe F-III, 4).

Art. 83
Regel 42 (1) c) und e)

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) c) und e) voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel zweckmäßiger sein als eine übergenaue Strukturbeschreibung.

Regel 63

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands im Sinne von Art. 83 ausreichend offenbart ist, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5 und H-IV, 4.1.1).

2. Art. 83 und Art. 123 (2)

Art. 83
Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung seiner Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine Offenbarung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen Patentansprüchen beanspruchte Erfindung erfüllt. Wird die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert, so muss die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der Parameterwerte verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein Fachmann würde wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle Methoden würden zu demselben Ergebnis führen (siehe F-IV, 4.11). Weist die Offenbarung erhebliche Mängel auf, so können solche Mängel später nicht durch Hinzufügung weiterer Beispiele oder Merkmale behoben werden, ohne dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach Änderungen nicht zur Einführung von Gegenständen führen dürfen, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe H-IV, 2.1, siehe auch H-V, 2.2). Deshalb muss die Anmeldung unter solchen Umständen in der Regel zurückgewiesen werden. Wenn die Mängel jedoch nur einige Ausführungsformen der Erfindung betreffen, können sie durch Beschränkung der Ansprüche auf die hinreichend beschriebenen Ausführungsformen behoben werden; die Beschreibung der übrigen Ausführungsformen ist zu streichen.

3. Unzureichende Offenbarung

Art. 83

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die Erfindung von Grund auf insofern unzulänglich ist, als sie von einem Fachmann nicht ausgeführt werden kann; sie entspricht dann nicht den Erfordernissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht behebbaren Mangel darstellt.

Zwei Beispiele solcher Fälle bedürfen besonderer Erwähnung. Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die erfolgreiche Ausführung der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeutet, dass der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen zur Ausführung der Erfindung feststellt, dass die angeblichen Ergebnisse der Erfindung nicht wiederholbar sind oder dass diese Ergebnisse in völlig unzuverlässiger Weise erzielt werden. Muss der Fachmann ein Forschungsprogramm mit begrenzten Erfolgschancen nach dem Prinzip Versuch und Irrtum durchführen, um die Ergebnisse der Erfindung zu reproduzieren, ist die Offenbarung nicht ausreichend (T 38/11, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe). Ein Beispiel, bei dem dieser Fall eintreten könnte, ist ein mikrobiologisches Verfahren, bei dem Mutationen auftreten. Solche Fälle sind von den Fällen zu unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewährleistet ist, auch wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei der Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne

Weiteres durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren aussondern lassen, keine Einwände gemäß Art. 83 zu erheben. Ein weiteres Beispiel ist im Bereich der künstlichen Intelligenz zu finden, nämlich wenn die verwendeten mathematischen Methoden und Trainingsdatensätze nicht detailliert genug offenbart sind, um die technische Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich hinweg zu reproduzieren. Ein solcher Mangel an Detailgenauigkeit kann zu einer Offenbarung führen, die eher einer Einladung zu einem Forschungsprogramm gleicht (siehe auch G-II, 3.3.1).

Das zweite Beispiel betrifft Fälle, in denen eine erfolgreiche Ausführung der Erfindung an sich schon unmöglich ist, da sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen würde; dies gilt beispielsweise für ein Perpetuum mobile. Wenn sich die Patentansprüche für eine solche Maschine auf deren Funktionsweise und nicht nur auf deren konstruktiven Aufbau beziehen, so ergeben sich Einwände nicht nur gemäß Art. 83, sondern auch gemäß Art. 52 (1), da die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe G-III, 1).

4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

Im Zusammenhang mit ausreichender Offenbarung liegt die Beweislast in der Regel bei der Partei, die den Einwand geltend macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anmeldung in der eingereichten Fassung keinerlei Beispiele oder sonstige technische Informationen enthält, aus denen plausibel hervorgeht, dass die beanspruchte Erfindung ausgeführt werden kann (siehe z. B. T 1329/11).

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder oder Patentinhaber. Im Einspruchsverfahren kann dies z. B. dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schließen lassen, dass der Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. Zur Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch F-III, 3.

5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausführungsbeispielen, nicht ausführbar, so lässt dies noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht ausführbar, also nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu lösen, d. h. das angestrebte technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausführbaren Varianten der Erfindung beziehenden Teile der Beschreibung und die zugehörigen Patentansprüche sind jedoch dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforderung der Abteilung zu streichen oder als Hintergrundinformationen zu kennzeichnen, die nicht Teil der Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3 iii)). Dabei ist die Patentschrift so abzufassen, dass die noch verbleibenden Patentansprüche von der

Beschreibung gestützt und nicht auf Gegenstände gerichtet sind, die sich als nicht ausführbar herausgestellt haben.

In einigen besonderen Fällen (z. B. bei Ansprüchen, die sich auf eine Kombination von Bereichen beziehen, oder bei Markush-Ansprüchen) kann der Schutzumfang des Anspruchs eine Vielzahl von Alternativen umfassen, von denen einige nicht funktionsfähigen Ausführungsformen entsprechen. In solchen Fällen ist das Vorliegen nicht funktionsfähiger Ausführungsformen im Anspruch unschädlich, sofern die Patentschrift ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthält, anhand deren die funktionsfähigen Ausführungsformen unter den beanspruchten Alternativen identifiziert werden können (G 1/03). Siehe auch G-VII, 5.2.

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Für eine ausreichende Offenbarung braucht die Patentschrift nicht in allen Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der angegebenen Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem Gattungsbegriff der Patentansprüche und auch dem Allgemeinwissen als bekannt und naheliegend ergeben (siehe diesbezüglich auch F-III, 1 und F-IV, 4.5).

5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht überschreitende Schwierigkeiten bei der Ausführung (z. B. sogenannte "Kinderkrankheiten") machen eine Erfindung noch nicht unausführbar.

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass Hüftgelenkprothesen ausschließlich von Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingepasst werden können, hindern die Hersteller orthopädischer Hilfen nicht daran, der Beschreibung eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenkprothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgemäß zum kontaktlosen und damit verschleißfreien Ein- und Ausschalten von elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die Kinderkrankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des Stromkreises ein kleiner Reststrom fließt; dieser Reststrom beeinträchtigt die Verwendung eines solchen kontaktlosen elektrischen Schalters jedoch nur auf einzelnen Gebieten und lässt sich im Übrigen durch routinemäßige Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf vernachlässigbare Werte reduzieren.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Regel 26 (3)
Regel 31 (1)

Für Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen

kann, so gelten die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die Offenbarung nur dann als erfüllt, wenn den Erfordernissen der Regel 31 (1), (2) Sätze 1 und 2 sowie Regel 33 (1) Satz 1 entsprochen worden ist.

Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Anmeldung gegebenenfalls Angaben zum **geografischen Herkunftsort** dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Prüfung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents bleiben hiervon jedoch unberührt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 27). *Regel 26 (1)*

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

Die Abteilung muss sich darüber klar werden, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere Möglichkeiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das Fachleuten bekanntermaßen ohne Weiteres zugänglich ist; dies gilt beispielsweise für Backhefe oder "Bacillus natto", die im Handel erhältlich sind; es kann sich aber auch um einen als Muster aufbewahrten Stamm oder um sonstiges biologisches Material handeln, von dem die Abteilung weiß, dass es bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich ist (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Es ist auch möglich, dass der Anmelder in der Beschreibung so erschöpfende Angaben über die Erkennungsmerkmale des biologischen Materials und über den schon zuvor bestehenden uneingeschränkten Zugang der Öffentlichkeit zu diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6) anerkannten Hinterlegungsstelle für Kulturen mitgeteilt hat, dass die Abteilung zufriedengestellt ist (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). In all diesen Fällen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch keine oder nur unzureichende Angaben darüber gemacht, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist, und handelt es sich bei dem biologischen Material um einen besonderen Stamm, der nicht unter bekannte Stämme wie die bereits erwähnten fällt, so muss die Abteilung unterstellen, dass dieser Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sie muss auch prüfen, ob das biologische Material in der europäischen Patentanmeldung so hätte beschrieben werden können, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (siehe insbesondere F-III, 3 und G-II, 5.5).

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich und kann es in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so muss die Abteilung nachprüfen:

i) ob die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält. Die maßgeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen Unterschiede gegenüber bekanntem biologischem Material. Der Anmelder hat deshalb *Regel 31 (1) und (2)*

morphologische und biochemische Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschlagene taxonomische Beschreibung mitzuteilen.

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder die Angaben über das betreffende biologische Material vorliegen, die dem Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag bekannt sind; er hat sie daher mitzuteilen. Gegebenenfalls müssen sie durch Versuche in Übereinstimmung mit der maßgeblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise wäre das maßgebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Vor diesem Hintergrund müssen dann Angaben über jedes weitere spezifische morphologische oder physiologische Merkmal gemacht werden, das für die Erkennung und Vermehrung des biologischen Materials relevant ist, z. B. geeignete Nährmedien (Zusammensetzung der Bestandteile), insbesondere wenn Letztere geändert werden.

Abkürzungen für biologisches Material oder Nährmedien sind oft nicht so bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sind deshalb zu vermeiden oder mindestens einmal auszuschreiben.

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst reproduzieren kann, sondern in einem biologischen System reproduziert werden muss (z. B. Viren, Bakteriophagen, Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder RNA), so sind die vorstehend genannten Angaben auch für diese biologischen Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologisches Material wie Wirtszellen oder Helferviren benötigt, das nicht ausreichend beschrieben werden kann oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, so muss auch dieses Material hinterlegt und entsprechend charakterisiert werden. Zusätzlich ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dürften in vielen Fällen schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden sein (siehe Regel 6.1 a) iii) und b) der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag) und müssen dann nur noch in die Anmeldung übernommen werden.

ii) ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden. Sind der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur nachgereicht worden, so muss geprüft werden, ob dies innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) geschehen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu prüfen, ob am Anmeldetag ein Bezugszeichen angegeben wurde, mit dem sich die nachgereichte Eingangsnummer der hinterlegten Kultur zuordnen lässt. In der

Regel wird in den Anmeldungsunterlagen das Bezugszeichen verwendet, das der Hinterleger selbst seiner Kultur zugeteilt hat. Das einschlägige Dokument für die Nachreichung der Angaben nach Regel 31 (1) c) könnte ein Schreiben sein mit dem Namen der Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem vorstehend erwähnten Bezugszeichen oder aber der Empfangsbestätigung, die alle diese Angaben enthält (siehe auch G 2/93 und A-IV, 4.2); und

iii) ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmelder selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name und die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben oder innerhalb der einschlägigen Frist nach Regel 31 (2) nachgereicht wurden. In diesem Fall muss die Abteilung auch nachprüfen, ob das Dokument, das die in Regel 31 (1) d) genannten Erfordernisse erfüllt, innerhalb derselben Frist beim EPA vorgelegt wurde (Einzelheiten dazu, wann das in Regel 31 (1) d) genannte Dokument vorzulegen ist, enthält A-IV, 4.1).

Zusätzlich zu den unter i) bis iii) genannten Prüfungen fordert die Abteilung auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbestätigung (siehe Regel 7.1 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag) oder eines gleichwertigen Nachweises für die Hinterlegung eines biologischen Materials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits eingereicht wurde (siehe Ziffer ii) und A-IV, 4.2). Diese Unterlagen dienen als Beweismittel für die vom Anmelder nach Regel 31 (1) c) gemachten Angaben.

Ist die Empfangsbestätigung innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein als Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c).

Darüber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der anerkannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amtsblatt des EPA veröffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint regelmäßig im Amtsblatt. *Regel 33 (6)*

Ist die ursprüngliche Hinterlegung nicht nach dem Budapester Vertrag vorgenommen worden, so muss sie spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung in eine Hinterlegung aufgrund des Budapester Vertrags umgewandelt werden, damit die Erfordernisse der Regel 31 (1) a) erfüllt sind.

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so kann das betreffende biologische Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Art. 83 offenbart gelten.

Außerdem gibt es zwei Fälle, in denen der Anmelder die nach Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur Hinterlegung in einem Schriftstück vorlegen kann, das nach dem zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist für die Einreichung des betreffenden Schriftstücks, aber nach Ablauf einer der Fristen nach Regel 31 (2) a) bis c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach Ablauf der *Regel 31*
Regel 40 (1) c)
Regel 56 (2) und (3)
Regel 56a (3) und (4)

entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht werden, ist die Folge dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das biologische Material kann nicht als durch Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Artikels 83 offenbart gelten:

a) in einer früher eingereichten Anmeldung, auf die nach Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55 eingereicht wird, oder

b) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn die Erfordernisse der Regel 56 (3) erfüllt sind, oder in richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teilen, die innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 56a (3) nachgereicht werden, wenn die Erfordernisse der Regel 56a (4) erfüllt sind, sodass der Anmeldetag nicht neu festgesetzt wird.

6.4 Prioritätsanspruch

In einer Anmeldung kann für nicht zugängliches biologisches Material (siehe F-III, 6.1) die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt die Erfindung für die Zwecke des Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) nur dann als in der früheren Anmeldung offenbart, wenn das biologische Material spätestens am Tag der Einreichung der früheren Anmeldung hinterlegt wurde und die Hinterlegung den Erfordernissen des Landes genügt, in dem die frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist. Auch muss die Bezugnahme auf die Hinterlegung in der früheren Anmeldung ihre Identifizierung ermöglichen. Sind die Hinterlegungen des biologischen Materials, auf das in der europäischen Patentanmeldung und in der Prioritätsanmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muss der Anmelder den Nachweis für die Identität des biologischen Materials erbringen, wenn das EPA dies für erforderlich hält (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498).

6.5 Euro-PCT-Anmeldungen

Internationale Anmeldungen, in denen wie oben beschrieben auf nicht zugängliches biologisches Material Bezug genommen wird und für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, müssen die Erfordernisse von Regel 13*bis* PCT in Verbindung mit Regel 31 erfüllen. Das heißt, damit das Material als ausreichend offenbart gilt, muss die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am internationalen Anmeldedatum erfolgen, die Anmeldung muss die maßgeblichen Angaben enthalten und die erforderlichen Angaben müssen in der internationalen Phase gemacht werden (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498).

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder ähnlichen Wörtern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenständen hat zu unterbleiben, sofern solche Wörter nur die Herkunft bezeichnen oder wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse beziehen können. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Fällen, in denen es notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu genügen, das

Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die Erfindung auch ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag ausführen kann. Wenn jedoch diese Wörter international als beschreibende Standardausdrücke akzeptiert sind und eine feste Bedeutung erhalten haben (z. B. Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab, Caterpillarkette), so können sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen, die Bezug auf eine Marke nehmen (Art. 84), siehe F-IV, 4.8.

8. Bezugsdokumente

In europäischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf andere Dokumente können sich entweder auf den bisherigen Stand der Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, können schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder später in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe F-II, 4.3 und 4.4 sowie H-IV, 2.2.7).

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung (z. B. Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrichtung), so prüft die Prüfungsabteilung zunächst, ob die Kenntnis des Inhalts des Dokuments für die Ausführung der Erfindung im Sinne des Art. 83 tatsächlich erforderlich ist.

Falls sie nicht erforderlich ist, muss der normalerweise verwendete Ausdruck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmeldung …, deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird" oder eine Formulierung ähnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, für die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 83 unerlässlich sind, verlangt die Prüfungsabteilung, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die Angaben stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen werden, da die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muss. Zudem sind Bezugsdokumente nicht Teil des gemäß Art. 65 zu übersetzenden Texts (T 276/99). *Art. 65*

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstände oder wesentlicher Merkmale unterliegt jedoch den in H-IV, 2.2.1 genannten Beschränkungen. Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können (siehe B-IV, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zur Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der relevante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der Anmeldung, wenn diese Anmeldung gemäß Art. 54 (3) späteren Anmeldungen entgegengehalten wird. Für Bezugsdokumente, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag nicht zugänglich waren, gilt dies nur, wenn die Voraussetzungen nach H-IV, 2.2.1 erfüllt sind.

Wegen dieser Wirkung gemäß Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich anzugeben.

9. Durchgriffsansprüche

Auf bestimmten technischen Gebieten (z. B. Biotechnologie, Pharmazie) können Fälle auftreten, in denen

i) der Beitrag zum Stand der Technik allein darin besteht, dass eines der folgenden Moleküle und seine jeweilige Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert werden,

– ein Polypeptid,

– ein Protein,

– ein Rezeptor,

– ein Enzym usw., oder

ii) ein neuartiger Wirkungsmechanismus eines solchen Moleküls definiert wird.

Es kann vorkommen, dass solche Anmeldungen sogenannte "Durchgriffsansprüche" enthalten, d. h. Ansprüche, die auf eine chemische Verbindung (bzw. deren Verwendung) gerichtet sind, die nur funktionell durch die technische Wirkung auf eines der vorstehend genannten Moleküle definiert ist.

Typische Beispiele für solche Ansprüche können folgendermaßen lauten: "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert]"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur therapeutischen Verwendung"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y", wobei aus der Beschreibung hervorgeht, dass das Polypeptid X bei der Krankheit Y eine Rolle spielt.

Nach Art. 83 und Regel 42 (1) c) muss der Anspruch eine ausreichende technische Offenbarung der Lösung zu der jeweiligen Aufgabe enthalten. Die funktionelle Definition einer chemischen Verbindung (Durchgriffsanspruch) umfasst alle Verbindungen, die die im Anspruch genannte Aktivität oder Wirkung aufweisen. Es wäre ein unzumutbarer Aufwand, alle potenziellen Verbindungen (z. B. Agonisten bzw. Antagonisten) ohne irgendeinen effektiven Hinweis auf ihre Identität zu isolieren und zu charakterisieren (siehe F-III, 1) oder jeden bekannten und jeden erdenklichen künftigen Stoff auf diese Aktivität zu testen, um zu ermitteln, ob er unter den Schutzumfang des Anspruchs fällt. De facto versucht der Anmelder etwas patentieren zu lassen, das noch gar nicht erfunden ist, und die Tatsache, dass er die Wirkung austesten kann, anhand deren die Stoffe definiert werden, bedeutet noch lange nicht, dass der Anspruch ausreichend offenbart ist; tatsächlich handelt es sich dabei um eine Aufforderung

an den Fachmann zur Durchführung eines Forschungsprogramms (siehe T 435/91, Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe, gefolgt von T 1063/06, Leitsatz II).

Ein Anspruch auf lediglich aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen, die (z. B. unter Anwendung eines neuen Screening-Verfahrens auf der Basis eines neu entdeckten Moleküls oder eines neuartigen Wirkungsmechanismus) mit einem neuartigen Forschungswerkzeug aufgefunden werden sollen, ist generell auf zukünftige Erfindungen gerichtet, für die Patentschutz nach dem EPÜ nicht bestimmt ist. Bei solchen Durchgriffsansprüchen ist es nicht nur zumutbar, sondern geboten, den Anspruchsgegenstand auf den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik zu beschränken (siehe T 1063/06, Leitsatz I).

10. Ausreichende Offenbarung und die Regeln 56 und 56a

Der Anmelder kann nach Regel 56 fehlende Teile und nach Regel 56a richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile innerhalb eines Monats nach einer Mitteilung über die Neufestsetzung des Anmeldetags zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten; diese Teile gelten dann nicht mehr als Teil der Anmeldung (siehe auch A-II, 5.4.2, 5.5 und 6.5, C-III, 1 sowie H-IV, 2.2.2 und 2.2.3).

Nach Regel 56a (4) können fälschlicherweise eingereichte Unterlagen oder Teile nicht zurückgenommen, sondern nur durch eine Änderung der Anmeldung unter Einhaltung von Art. 123 (2) entfernt werden.

In diesem Fall muss die Abteilung sorgfältig abwägen, ob die Erfindung ohne die in den zurückgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte die Abteilung dann zu dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des Art. 83 nicht entsprochen ist, erhebt sie einen entsprechenden Einwand. Die Anmeldung kann schließlich wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden (siehe F-III, 3 bis 5).

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprüchen kann zu einem Einwand wegen unzureichender Offenbarung führen. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch auch den Umfang der Ansprüche, d. h. Art. 84 (siehe F-IV, 4). In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand nach Art. 83 erhoben, wenn der gesamte Schutzumfang des Anspruchs betroffen ist, d. h. wenn es unmöglich ist, die gesamte darin definierte Erfindung auszuführen. Andernfalls wird ein Einwand nach Art. 84 erhoben (siehe T 608/07, T 1811/13).

Insbesondere dann (siehe T 593/09), wenn ein Anspruch ungenau definierte ("unklare", "mehrdeutige") Parameter enthält (siehe auch F-IV, 4.11) und der Fachmann daher nicht weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, ist das für sich genommen kein Grund, die nach Art. 83 vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ebenso wenig ist das Fehlen einer klaren Definition zwangsläufig nur ein Grund für einen Einwand nach Art. 84. Entscheidend für die Feststellung der unzureichenden Offenbarung im Sinne des Art. 83

ist, ob der Parameter in dem spezifischen Fall so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind (siehe z. B. T 61/14).

Bei diesem heiklen Balanceakt zwischen Art. 83 und Art. 84 ist die genaue Sachlage im Einzelfall entscheidend. Es ist daher im Einspruchsverfahren darauf zu achten, dass ein Einwand wegen mangelnder Offenbarung nicht bloß ein verborgener Einwand nach Art. 84 ist; dies gilt insbesondere bei Unklarheiten in den Ansprüchen (T 608/07). Obwohl mangelnde Stützung/ Klarheit selbst keinen Einspruchsgrund darstellt (siehe auch F-IV, 6.4), kann ein damit zusammenhängender Mangel nach Art. 83 problematisch sein.

12. Ausreichende Offenbarung und erfinderische Tätigkeit

Ist die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar, so kann dies für die Erfordernisse der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Die erfindungsgemäß erzielte technische Wirkung löst die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe. Ist eine Erfindung nicht wiederholbar, da ihre gewünschte, im Anspruch definierte technische Wirkung nicht erreicht wird, liegt eine unzureichende Offenbarung vor, gegen die ein Einwand nach Art. 83 erhoben werden muss. Wird hingegen die Wirkung nicht im Anspruch definiert, ist aber Teil der zu lösenden Aufgabe, so besteht ein Problem bezüglich der erfinderischen Tätigkeit (siehe G 1/03, Nr. 2.5.2 der Entscheidungsgründe, T 1079/08, T 1319/10, T 5/06 und T 380/05).

Siehe F-III, 3 zu Fällen, in denen eine erfolgreiche Ausführung der Erfindung an sich schon unmöglich ist, weil sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen würde.

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)

1. Allgemeines

Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten. *Art. 78 (1) c)*

Die Patentansprüche müssen *Art. 84*

i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",

ii) "deutlich" und "knapp gefasst" und

iii) "von der Beschreibung gestützt sein".

Es ist äußerst wichtig, dass die Patentansprüche klar formuliert sind, da der Schutzbereich des europäischen Patents oder der europäischen Anmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird (zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind) (siehe auch F-IV, 4). *Art. 69 (1)*

2. Form und Inhalt der Patentansprüche

2.1 Technische Merkmale

Die Patentansprüche müssen die "technischen Merkmale der Erfindung" angeben. Dies bedeutet, dass die Patentansprüche beispielsweise keine Angaben über kommerzielle Vorteile oder sonstige Angaben, die sich nicht auf die "Ausführung" der Erfindung beziehen, enthalten dürfen; Angaben über den Zweck sind dagegen zulässig, wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen. *Regel 43 (1)*

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschränkung ausgedrückt werden. Funktionelle Merkmale sind zulässig, sofern ein Fachmann ohne Weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dass er dabei schöpferisch tätig wird (siehe F-IV, 6.5). Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Abschnitt F-IV, 4.21 zu entnehmen.

Patentansprüche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer technischen Anwendung sind gewährbar.

2.2 Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt, die für einen Patentanspruch zu wählen ist, "wo es zweckdienlich ist". *Regel 43 (1)*

Der erste Teil oder "Oberbegriff" muss "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung" enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der Vorrichtung, des Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht, sowie die "technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören". Dieses Erfordernis, die Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, im ersten Teil des Anspruchs anzugeben,

gilt nur für unabhängige Patentansprüche, nicht jedoch für abhängige Patentansprüche (siehe F-IV, 3.4). Aus dem Wortlaut der Regel 43 geht eindeutig hervor, dass nur auf die für die Erfindung erheblichen Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu werden braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Fotoapparat, die erfinderische Tätigkeit jedoch ausschließlich auf den Verschluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss"; es ist nicht notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats, wie Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen.

Der zweite oder "kennzeichnende Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzugefügt werden, also die technischen Merkmale, für die in Verbindung mit den im ersten Teil angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird.

Geht aus einem zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) gehörenden Dokument, z. B. aus einem im Recherchenbericht genannten Dokument, hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil des Patentanspruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil des Patentanspruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung die gleiche Wirkung haben, die sie gemäß der Erfindung auch in der Gesamtverbindung haben, so hat die Abteilung zu verlangen, dass dieses Merkmal oder diese Merkmale in den ersten Teil übertragen werden.

Wenn sich jedoch ein Patentanspruch auf eine neue Kombination von Merkmalen bezieht und es für die Aufteilung der Merkmale des Patentanspruchs auf den Oberbegriff und den kennzeichnenden Teil mehrere richtige Möglichkeiten gibt, so darf der Anmelder nicht ohne triftige Gründe gedrängt werden, eine andere als die von ihm gewählte Aufteilung der Merkmale vorzunehmen, wenn seine Fassung nicht fehlerhaft ist. Wenn der Anmelder darauf besteht, dass mehr Merkmale im Oberbegriff stehen, als dem nächstkommenden verfügbaren Stand der Technik zu entnehmen sind, ist dies zu akzeptieren.

Falls kein anderer Stand der Technik verfügbar ist, könnte dieser erste Teil des Patentanspruchs dazu verwendet werden, um einen Einwand wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zu erheben (siehe G-VII, 5.1, letzter Absatz).

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in F-IV, 2.3.2, letzte zwei Sätze, wird vom Anmelder verlangt, dass er diese Form der zweiteiligen Untergliederung in seinem unabhängigen Patentanspruch oder seinen unabhängigen Patentansprüchen einhält, wenn beispielsweise klar ist, dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten Verbesserung einer bereits bekannten Kombination von Teilen oder Verfahrensschritten besteht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor, dass diese Form nur dort eingehalten werden muss, wo es zweckdienlich ist. Die Erfindung kann so beschaffen sein, dass diese Form der Patentansprüche ungeeignet ist, weil sie beispielsweise ein verzerrtes oder irreführendes Bild von der Erfindung oder dem Stand der Technik vermitteln würde. Beispiele für Erfindungen, bei denen eine andere Darstellung zweckmäßig sein könnte, sind:

i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale, wobei die erfinderische Tätigkeit lediglich in der Kombination besteht;

ii) die Abänderung – im Unterschied zur Ergänzung – eines bekannten chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen eines Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen anderen;

iii) ein komplexes System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die erfinderische Tätigkeit in der Veränderung mehrerer dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) könnte die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche gekünstelt und unzweckmäßig sein; beim Beispiel iii) könnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit unübersichtlichen Patentansprüchen führen. Ein weiteres Beispiel für einen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche ungeeignet sein könnte, wäre die Erfindung einer neuen chemischen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen. Wahrscheinlich werden auch andere Fälle auftreten, in denen der Anmelder eine andere Form für die Abfassung der Patentansprüche überzeugend begründen kann.

2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche zu vermeiden ist. Dies gilt dann, wenn der einzige einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand der Technik ist jedoch in der Beschreibung eindeutig anzugeben (vgl. F-II, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4). *Art. 54 (3)*

2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Bei der Prüfung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2 vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine solche Fassung "zweckdienlich" ist. Die zweiteilige Form soll dem Fachmann klar zu erkennen geben, welche zur Festlegung der beanspruchten Erfindung notwendigen Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören. Dies kann sich auch aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung aufzunehmenden Angaben zum Stand der Technik klar

ergeben. In diesem Falle wird nicht auf der zweiteiligen Untergliederung eines Anspruchs bestanden.

2.4 Formeln und Tabellen

Die Patentansprüche sowie die Beschreibung dürfen chemische oder mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113, Art. 2(8)). Ein Patentanspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt". Der Begriff "wünschenswert" ist so zu verstehen, dass die Abteilung die Verwendung von Tabellen in Patentansprüchen nicht beanstandet, wenn sie angebracht ist.

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

Regel 43 (2)

Im EPÜ werden verschiedene "Kategorien" von Patentansprüchen genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei vielen Anmeldungen sind für den vollen Schutz Patentansprüche in mehr als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei grundlegende Arten von Patentansprüchen, nämlich Patentansprüche für Gegenstände (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von Patentansprüchen ("Erzeugnisansprüche") umfasst sowohl Stoffe bzw. Stoffgemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder ein Gemisch von Verbindungen) als auch alle körperlichen Dinge (beispielsweise Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder Anordnung zusammenwirkender Vorrichtungen), die durch menschliche technische Fertigkeit hergestellt worden sind. Beispiele hierfür sind: "eine Steuervorrichtung mit automatischer Rückführung ...", "ein gewebtes Kleidungsstück aus ...", "ein Insektenvernichtungsmittel, bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nachrichtensystem, bestehend aus einer Vielzahl von Sende- und Empfangsstationen". Die zweite grundlegende Art von Patentansprüchen ("Verfahrensansprüche") bezieht sich auf alle Arten von Tätigkeiten, in die die Verwendung von etwas Gegenständlichem für die Durchführung des Verfahrens einbezogen ist; die Tätigkeit kann in Verbindung mit Gegenständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen (siehe jedoch G-II, 4.2 und 5.4) ausgeübt werden.

Regel 43 (2) in Verbindung mit Regel 44 (1) ist so auszulegen, dass jede der folgenden Kombinationen von Patentansprüchen verschiedener Kategorien in derselben Anmeldung enthalten sein darf:

i) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein speziell angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Verwendung dieses Erzeugnisses oder

ii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Verfahren ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden, oder

iii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein speziell angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden.

Während eine einzige Gruppe unabhängiger Patentansprüche gemäß einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zulässig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhängigen Ansprüchen in ein und derselben europäischen Patentanmeldung nur dann gewährbar, wenn die in Regel 43 (2) a) bis c) genannten besonderen Umstände vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und 84 erfüllt sind. Eine Vielzahl von unabhängigen Patentansprüchen, die durch eine derartige Kombination zustande käme, kann daher nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. *Art. 82*

Der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, erstreckt sich auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. *Art. 64 (2)*

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

Gemäß Regel 43 (2) dürfen alle europäischen Patentanmeldungen nicht mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten. *Regel 43 (2)*

Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Sonderfällen zulässig, sofern das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erfüllt ist (siehe F-V).

Die folgenden Beispiele stellen typische Fälle dar, die unter die Ausnahmeregelung fallen, nach der mehr als ein unabhängiger Anspruch der gleichen Kategorie zulässig ist:

i) Beispiele für mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse (Regel 43 (2) a)):

- Stecker und Steckdose
- Sender und Empfänger
- Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt
- Gen – Genkonstrukt – Host – Protein – Medikament

Für die Zwecke der Regel 43 (2) a) wird der Begriff "miteinander in Beziehung stehend" ausgelegt als "mehrere Gegenstände, die sich gegenseitig ergänzen oder zusammenwirken". Außerdem kann Regel 43 (2) a) so ausgelegt werden, dass sie Vorrichtungsansprüche abdeckt, weil der Begriff "Erzeugnisse" so zu verstehen ist, dass er auch Vorrichtungen einschließt. Ebenso fallen darunter Systeme, Untersysteme und Unterelemente solcher Systeme, sofern diese Einheiten miteinander in Beziehung stehen. Auch miteinander in

Beziehung stehende Verfahrensansprüche können unter die Ausnahme nach Regel 43 (2) a) fallen.

ii) Beispiele für eine Vielzahl verschiedener erfinderischer Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung (Regel 43 (2) b)):

– Ansprüche, die auf weitere medizinische Verwendungen gerichtet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung bekannt ist (siehe G-II, 4.2)

– Ansprüche, die auf die Verwendung der Verbindung X für verschiedene Zwecke gerichtet sind, z. B. kosmetische Stärkung des Haares und Förderung des Haarwuchses

iii) Beispiele für Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe (Regel 43 (2) c)):

– eine Gruppe chemischer Verbindungen

– zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen

iv) Beispiele für gewährbare Anspruchsformen:

– Ansprüche, die auf mehrere Verfahren gerichtet sind, die ein neues und erfinderisches Polypeptid P umfassen, z. B. ein Enzym, das einen bestimmten Schritt in der Synthese einer Verbindung kontrolliert:

  ein Verfahren zur Herstellung des Polypeptids P,

  ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung unter Verwendung des isolierten Polypeptids oder von Wirtszellen, die dieses Polypeptid exprimieren,

  ein Verfahren zur Auswahl einer Wirtszelle, das sich danach richtet, ob diese das Polypeptid der Erfindung exprimiert oder nicht.

– Ein Datensendeverfahren zum Versenden eines Datenpakets zwischen mehreren Geräten, die an einen Bus gekoppelt sind,

  ein Datenempfangsverfahren zum Empfangen eines Datenpakets zwischen mehreren Geräten, die an einen Bus gekoppelt sind.

– Verfahren für den Betrieb eines Datenverarbeitungssystems, umfassend die Schritte A, B, …; Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung des Verfahrens; Computerprogramm[produkt], das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführt; computerlesbares

Speichermedium/Datenträger, das/der dieses Programm umfasst;

Es ist jedoch zu beachten, dass die Ausnahmen nach Regel 43 (2) normalerweise nicht greifen, wenn mehrere unabhängige Ansprüche auf äquivalente Ausführungsformen gerichtet sind, die sich nicht ausreichend voneinander unterscheiden (z. B. Computerprogramm, das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführen kann, und das optional als elektrisches Trägersignal übertragen wird; Computerprogramm mit Softwarecode, der so angepasst ist, dass er die Schritte A, B … ausführt).

Für die Zwecke der Regel 43 (2) c) kann der Begriff "Alternativlösungen" ausgelegt werden als "verschiedene oder sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten". Zudem soll der Anmelder Alternativlösungen nach Möglichkeit in einem einzigen Anspruch wiedergeben. Gibt es zum Beispiel Überschneidungen und Ähnlichkeiten bei den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche derselben Kategorie, so deutet dies darauf hin, dass es zweckmäßig wäre, diese Ansprüche durch einen einzigen unabhängigen Anspruch zu ersetzen, z. B. indem für die wesentlichen Merkmale eine gemeinsame Formulierung gewählt wird (siehe F-IV, 4.5).

3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)

Umfasst die zu prüfende Anmeldung nach der Recherche noch eine ungerechtfertigte Vielzahl von unabhängigen Ansprüchen ein und derselben Kategorie (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), so wird ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben. Wenn im Recherchenstadium keine Aufforderung nach Regel 62a (1) versandt wurde, kann die Prüfungsabteilung immer noch einen Einwand nach Regel 43 (2) erheben. Handelt es sich bei der Anmeldung um eine Euro-PCT-Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3.1), so kann im Prüfungsstadium ebenfalls ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben werden.

Regel 43 (2)

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche in geeigneter Weise zu ändern. Ist die Recherche nach Regel 62a beschränkt worden und erhält die Prüfungsabteilung den Einwand nach Regel 43 (2) trotz etwaiger Gegenargumente des Anmelders in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.2.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-X, 8) aufrecht, müssen die Ansprüche dahin gehend geändert werden, dass alle nicht recherchierten Gegenstände (Regel 62a (2)) gestrichen werden und die Beschreibung entsprechend angepasst wird (siehe H-II, 5).

Hält der Anmelder trotz des (in einer Mitteilung der Prüfungsabteilung erhobenen oder bestätigten) begründeten Einwands an den zusätzlichen unabhängigen Ansprüchen fest, ohne schlüssig zu belegen, dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis c) genannten Sachverhalte vorliegt, so kann die Anmeldung gemäß Art. 97 (2) zurückgewiesen werden.

Wird die Anmeldung so geändert, dass ein Regel 43 (2) genügender Anspruchssatz vorliegt, der aber einen oder mehrere Ansprüche umfasst,

deren Gegenstand nach Regel 62a (1) von der Recherche ausgenommen wurde, so ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, und solche Änderungen können nicht zugelassen werden (siehe auch H-IV, 4 und 4.1.1). Bevor diese Entscheidung getroffen werden kann, ist dem Anmelder jedoch nach Art. 113 (1) Gelegenheit zu geben, sich zu der zugrunde liegenden Frage zu äußern, ob die Ansprüche, in Bezug auf die eine Aufforderung nach Regel 62a (1) ergangen ist, tatsächlich Regel 43 (2) entsprechen.

Die Beweislast für einen Einwand nach Regel 43 (2) geht zunächst auf den Anmelder über, d. h. der Anmelder muss überzeugend darlegen, warum zusätzliche unabhängige Ansprüche aufrechterhalten werden können. Nicht überzeugend ist beispielsweise die bloße Aussage, die Zahl der Ansprüche sei für den gesamten vom Anmelder angestrebten Schutzumfang unbedingt notwendig (siehe T 56/01, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Ist die Anmeldung zudem nicht einheitlich, so kann die Abteilung einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwände Vorrang hat.

3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (3) und (4)

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhängige" Patentansprüche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfindung beziehen. Zu jedem dieser Ansprüche können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausführungsarten" der betreffenden Erfindung beziehen. Natürlich muss jeder Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausführungsart oder -form bezieht, tatsächlich auch die wesentlichen Merkmale der Erfindung und somit alle Merkmale wenigstens eines unabhängigen Patentanspruchs einschließen. Der Begriff "besondere Ausführungsart" ist in weitem Sinne so auszulegen, dass darunter eine spezifischere Offenbarung der Erfindung als die im unabhängigen Anspruch oder in den unabhängigen Ansprüchen angegebene zu verstehen ist.

Regel 43 (4)

Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält, wird als "abhängiger Patentanspruch" bezeichnet. Ein solcher Patentanspruch hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten, dessen sämtliche Merkmale er einschließt (siehe jedoch F-IV, 3.8 zu Patentansprüchen in verschiedenen Kategorien). Da ein abhängiger Anspruch an sich nicht alle kennzeichnenden Merkmale des in ihm beanspruchten Gegenstands angibt, sind Ausdrücke wie "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" in einem solchen Patentanspruch zwar nicht erforderlich, aber dennoch zulässig. Ein Patentanspruch, in dem weitere Einzelheiten einer Erfindung angegeben werden, kann alle Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs einschließen, indem er auf diesen Patentanspruch Bezug nimmt. In manchen Fällen kann ein abhängiger Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem vorhergehenden (unabhängigen oder abhängigen) Patentanspruch hinzufügen lassen. Daraus ist zu folgern,

dass mehrere Möglichkeiten bestehen: Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen oder mehrere unabhängige Patentansprüche, auf einen oder mehrere abhängige Patentansprüche oder zugleich auf unabhängige und abhängige Patentansprüche beziehen.

Manchmal kommt es vor, dass ein unabhängiger Anspruch sich explizit auf Alternativlösungen bezieht und diese Alternativlösungen auch gesondert in abhängigen Patentansprüchen beansprucht werden. Solche anscheinend überflüssigen Ansprüche können für den Anmelder im Rahmen der nationalen Verfahren einiger Staaten jedoch sehr wichtig sein, wenn er die Ansprüche beschränken möchte.

Die Abteilung erhebt nur dann einen Einwand gegen derartige Ansprüche, wenn dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt beeinträchtigt wird. *Art. 84*

Ein abhängiger Anspruch, der sich explizit auf unabhängige Ansprüche zweier Kategorien als Alternativen bezieht, ist nicht allein aus diesem Grund zu beanstanden. Betrifft beispielsweise die Erfindung sowohl ein Stoffgemisch als auch eine Verwendung dieses Stoffgemischs, dann ist es möglich, einen weitere Merkmale des Stoffgemischs angebenden Anspruch sowohl vom unabhängigen Anspruch für das Stoffgemisch als auch vom unabhängigen Anspruch für seine Verwendung abhängig zu machen.

Gegen diese Abhängigkeitsstruktur der Ansprüche werden jedoch dann Einwände erhoben, wenn sie zu Unklarheiten führt. *Art. 84*

3.5 Reihenfolge der Patentansprüche

Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorhergehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Die Reihenfolge muss daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinander bezogener Patentansprüche sich ohne Weiteres feststellen lässt und ihre Bedeutung im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Die Abteilung erhebt Einwände, wenn die Reihenfolge der Patentansprüche zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt. Ist der entsprechende unabhängige Patentanspruch gewährbar, so befasst sich jedoch die Abteilung in der Regel nicht unnötig mit dem Gegenstand der abhängigen Patentansprüche, sofern sie davon überzeugt ist, dass es sich tatsächlich um abhängige Ansprüche handelt, durch die der Schutzumfang der in dem entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch F-IV, 3.8). *Regel 43 (4)*

3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs

Wenn für einen unabhängigen Patentanspruch die zweiteilige Form gewählt wird, können sich abhängige Patentansprüche auf weitere Ausbildungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des kennzeichnenden Teils beziehen.

3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch

Ein unabhängiger oder abhängiger Patentanspruch kann sich auf Alternativlösungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung der Alternativlösungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem keine *Art. 84* *Art. 82*

Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben und der Patentanspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (siehe auch F-V, 3.2.1 und 3.2). Bei einem Anspruch mit mehreren (chemischen oder nichtchemischen) Alternativlösungen, also einer so genannten "Markush-Gruppe", gilt das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung als erfüllt, wenn die Alternativlösungen ähnlicher Art und ohne Weiteres gegeneinander austauschbar sind (siehe F-V, 3.2.5).

3.8 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie

Ein Patentanspruch mit einer Bezugnahme auf einen anderen Patentanspruch ist nicht zwingend ein abhängiger Anspruch im Sinne der Regel 43 (4). Ein Beispiel hierfür ist ein Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist – wie bei dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter F-IV, 3.2 i) – ein auf ein Teilstück gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstück Bezug nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammenwirkt ..."), kein abhängiger Anspruch. In all diesen Fällen prüft die Abteilung sorgfältig, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme enthält, zwangsläufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er Bezug nimmt. So kann ein Anspruch, der einfach lautet: "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1" wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden. Da der Anspruch durch den Wechsel der Anspruchskategorie zu einem unabhängigen Anspruch geworden ist, wird der Anmelder aufgefordert, die wesentlichen Merkmale der Vorrichtung in den Anspruch aufzunehmen.

Dasselbe gilt für einen Anspruch der Formulierung "Verfahren für die Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch 1". Im als Verwendungsanspruch formulierten Verfahrensanspruch fehlen die Schritte, die zur Verwendung der Vorrichtung ausgeführt werden müssen (siehe F-IV, 4.16), und der Anspruch ist daher nicht klar.

Zu Ansprüchen auf computerimplementierte Erfindungen – bei denen unabhängige Ansprüche häufig Bezugnahmen auf andere unabhängige Ansprüche enthalten – siehe F-IV, 3.9.

Der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Kategorie kann auch bis zu einem gewissen Grad durch Merkmale einer anderen Kategorie definiert sein; es kann also eine Vorrichtung durch die Funktionen gekennzeichnet sein, die sie ausführen kann, sofern die Struktur hinreichend klar gemacht wird; oder ein Verfahren kann durch wesentliche Strukturmerkmale der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gekennzeichnet sein; oder ein Element einer Vorrichtung kann durch die Art seiner Herstellung definiert sein. Jedoch muss bei der Formulierung solcher Ansprüche und bei der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes klar zwischen Erzeugnisansprüchen einerseits (z. B. Produkt, Vorrichtung, System) und Verfahrensansprüchen andererseits (z. B. Verfahren, Tätigkeit, Verwen-

dung) unterschieden werden. So kann beispielsweise ein Anspruch auf eine Vorrichtung normalerweise nicht nur durch die Art und Weise beschränkt werden, wie sie verwendet wird; aus diesem Grund wird ein Patentanspruch, der lediglich lautet: "Vorrichtung Z, verwendet zur Durchführung des Verfahrens Y" ebenfalls wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet.

Ein Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses muss nicht gesondert auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden, sofern

– alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (siehe auch G-VII, 14) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe F-IV, 4.5 und T 169/88) und

– der Erzeugnisanspruch patentfähig ist.

Dies gilt auch bei einem Anspruch für die Verwendung eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und die Verwendung explizit oder implizit alle Merkmale des Erzeugnisanspruchs implementiert (siehe T 642/94 und T 1144/07). Ansonsten gilt, dass die Patentfähigkeit des Anspruchs, auf den Bezug genommen wird, nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der die Bezugnahme enthaltende unabhängige Anspruch patentfähig ist. Wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Verwendungsansprüche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe F-VI, 1 und 2), kann noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein (siehe auch G-VII, 14).

3.9 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche

Der Ausdruck "computerimplementierte Erfindungen" deckt Ansprüche ab, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei mindestens ein Merkmal durch ein Programm realisiert wird.

Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche sollten alle Merkmale definieren, die für die technische Wirkung des beim Betrieb des Computerprogramms auszuführenden Verfahrens wesentlich sind (siehe F-IV, 4.5.2, letzter Satz). Ein Einwand nach Art. 84 kann erhoben werden, wenn die Ansprüche Programmlisten enthalten. Kleine Ausschnitte des Programms in der Beschreibung können akzeptiert werden (siehe F-II, 4.12).

In den nächsten drei Abschnitten wird zwischen drei Fällen unterschieden. Die in F-IV, 3.9.1 definierte Praxis beschränkt sich auf Erfindungen, bei denen sämtliche Verfahrensschritte durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können. F-IV, 3.9.2 hingegen betrifft Erfindungen, bei denen mindestens ein Verfahrensschritt die Verwendung spezifischer Mittel zur Datenverarbeitung oder anderer technischer Vorrichtungen definiert. Erfindungen, die in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht werden, sind in F-IV, 3.9.3 behandelt.

3.9.1 Fälle, in denen *sämtliche* Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können

Ein häufiger Typ computerimplementierter Erfindungen betrifft Gegenstände, bei denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch Computerprogrammbefehle auf Mitteln ausgeführt werden können, die im Kontext der Erfindung allgemeine Funktionen der Datenverarbeitung erfüllen. Solche Mittel können beispielsweise in einem PC, einem Smartphone oder einem Drucker integriert sein. Zwar sind bei solchen Erfindungen unterschiedliche Anspruchsstrukturen möglich, doch beginnt der Anspruchssatz in der Regel mit einem Verfahrensanspruch. Daneben können weitere Ansprüche anderer Kategorien mit einem dem Verfahren entsprechenden Gegenstand aufgenommen werden, damit der umfassende Schutz der Erfindung gewährleistet ist. Betrifft die Erfindung Software, die in einen Speicher geladen, über ein Netzwerk übertragen oder auf einem Datenträger verbreitet werden kann, so kann es neben einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren auch einen Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] geben. Ein Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] unterscheidet sich in der Anspruchskategorie von demjenigen auf ein entsprechendes computerimplementiertes Verfahren (T 424/03 und G 3/08). Die nachstehende nicht erschöpfende Liste enthält Beispiele für zulässige Anspruchsformulierungen (T 410/96, T 1173/97 und T 2140/08) in einem solchen Anspruchssatz:

i) Verfahrensanspruch (Anspruch 1)

- Computerimplementiertes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...
- Von einem Computer ausgeführtes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...

ii) Vorrichtungs-/Systemanspruch (Anspruch 2)

- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung [der Schritte] des Verfahrens nach Anspruch 1.
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung von Schritt A, Mittel zur Ausführung von Schritt B, ...
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend einen Prozessor, der so angepasst/konfiguriert ist, dass er das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 ausführt.

iii) Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] (Anspruch 3)

- Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.

– Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.

iv) Anspruch auf ein computerlesbares (Speicher)medium/einen computerlesbaren Datenträger (Anspruch 4)

– Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.

– Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.

– Computerlesbarer Datenträger, auf dem das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 gespeichert ist.

– Datenträgersignal, das das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 überträgt.

In der oben genannten Formulierung ii) werden Vorrichtungsmerkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zur ...") als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden (T 410/96). Es gibt keine Präferenz für eine bestimmte der möglichen Formulierungen wie "umfassend Mittel zu", "so angepasst, dass" oder "so konfiguriert, dass". Diese Formulierungen verleihen dem Anspruchsgegenstand Neuheit gegenüber einer unprogrammierten oder anders programmierten Datenverarbeitungsvorrichtung.

Enthält der Anspruchssatz je einen Anspruch gemäß jeder der oben genannten Formulierungen i) bis iv), so ist kein Einwand nach Regel 43 (2) zu erheben. In diesen Fällen wird deshalb im Recherchenstadium keine Aufforderung nach Regel 62a (1) verschickt, denn die Erfordernisse der Regel 43 (2) sind erfüllt.

Gibt es jedoch mehrere unabhängige Ansprüche gemäß einer bestimmten der Formulierungen i) bis iv), die nicht unter die Ausnahmen nach Regel 43 (2) fallen (F-IV, 3.2) (z. B. zwei oder mehr Computerprogramm[produkt]ansprüche, die nicht als unter eine der Ausnahmen nach Regel 43 (2) fallend betrachtet werden können), so wird ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben.

Bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines wie oben formulierten Anspruchssatzes (Formulierungen i) bis iv)) beginnt die Abteilung in der Regel mit dem Verfahrensanspruch. Wird der Gegenstand des Verfahrensanspruchs für neu und erfinderisch befunden, ist in der Regel auch der Gegenstand der übrigen Ansprüche aus einem gemäß den genannten Formulierungen strukturierten Anspruchssatz neu und

erfinderisch, sofern diese Ansprüche die Merkmale umfassen, die all jenen entsprechen, die die Patentierbarkeit des Verfahrens gewährleisten.

Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche, die anders formuliert sind als gemäß den unter i) bis iv) genannten Formulierungen, werden in Bezug auf die Erfordernisse der Klarheit, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit fallweise bewertet (siehe auch F-IV, 3.9.2).

Wird die Erfindung beispielsweise in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht oder umfasst sie miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, so kann es notwendig sein, auf die spezifischen Merkmale der verschiedenen Gegenstände Bezug zu nehmen und ihre Wechselwirkung zu definieren, um das Vorliegen aller wesentlichen Merkmale sicherzustellen, anstatt – wie in den oben genannten Formulierungen ii) bis iv) – bloß auf einen anderen Anspruch zu verweisen. In solchen Fällen können auch weitere unabhängige Ansprüche auf miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse und die entsprechenden Verfahren nach Regel 43 (2) a) gewährbar sein (F-IV, 3.2 und 3.9.3).

Ist eine Nutzerinteraktion erforderlich, so kann ein Einwand nach Art. 84 erhoben werden, wenn aus dem Anspruch nicht erkennbar ist, welche Schritte der Nutzer ausführt.

Abgesehen von den Formulierungen i) bis iv) kann ein Anspruch auf eine computerimplementierte Datenstruktur auch dann nach Regel 43 (2) gewährbar sein, wenn diese durch ihre eigenen technischen Merkmale definiert wird, z. B. durch eine genau definierte Struktur wie in T 858/02, möglicherweise mit Bezugnahmen auf das entsprechende Verfahren oder System ihrer Verwendung. Eine computerimplementierte Datenstruktur umfasst allerdings nicht zwingend Merkmale des Prozesses, durch den sie erzeugt wird. Sie ist auch nicht zwingend durch das Verfahren beschränkt, in dem sie verwendet wird. Deshalb kann ein Anspruch auf eine computerimplementierte Datenstruktur in der Regel nicht durch eine bloße Bezugnahme auf ein Verfahren oder als Ergebnis eines Prozesses definiert werden. Zu Datenstrukturen siehe auch G-II, 3.6.3.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Ansprüchen, die Merkmale bezüglich Ausnahmen nach Art. 52 (2) aufweisen, was bei computerimplementierten Erfindungen häufig der Fall ist, siehe G-VII, 5.4.

3.9.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren

Enthält ein Verfahrensanspruch Schritte, die gemäß ihrer Definition durch andere Vorrichtungen als allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden, muss ein entsprechender Vorrichtungsanspruch und/oder Anspruch auf ein Computerprogramm möglicherweise mehr enthalten als eine bloße Bezugnahme auf den Verfahrensanspruch gemäß den Formulierungen i) bis iv) in F-IV, 3.9.1, damit er den Erfordernissen des Art. 84 genügt (siehe auch F-IV, 3.8). Ferner müssen, wenn nicht alle Merkmale des Verfahrensanspruchs in den das Verfahren betreffenden Ansprüchen anderer Kategorien enthalten sind, diese anderen Ansprüche

in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit separat ausgelegt und geprüft werden.

Insbesondere in Anwendungsgebieten wie Medizintechnik, Messtechnik, Optik, Elektromechanik oder Industriefertigung umfassen Verfahrensansprüche häufig Schritte der computergesteuerten Manipulation von oder Interaktion mit technischen Gegenständen. Dabei kann es sein, dass diese Verfahrensschritte nicht immer vollständig vom Computer ausgeführt werden und im Verfahrensanspruch spezifische technische Mittel zur Ausführung einiger dieser Schritte aufgeführt sind. Wenn in einem solchen Fall ein Anspruch auf ein Computerprogramm wie in F-IV, 3.9.1 iii) definiert wird, führt dies normalerweise zu einem Einwand nach Art. 84, falls der durch das spezifische technische Mittel ausgeführte Schritt nicht durch ein allgemeines Datenverarbeitungsmittel ausgeführt werden kann (siehe nachstehendes Beispiel 1). Ein Einwand nach Art. 84 kann erhoben werden, wenn in den Ansprüchen nicht definiert wird, welche Schritte vom Datenprozessor bzw. von den zusätzlichen Vorrichtungen ausgeführt werden oder wie diese interagieren. Dasselbe gilt, wenn im Gegensatz zu den in F-IV, 3.9.1 beschriebenen allgemeinen Datenverarbeitungsmitteln spezifische Datenverarbeitungsmittel (z. B. eine bestimmte parallele Computerarchitektur) erforderlich sind.

Betrifft der Verfahrensanspruch dagegen die Weiterverarbeitung von über spezifische technische Mittel (z. B. Sensoren) gewonnenen Daten mithilfe allgemeiner Datenverarbeitungsmittel, so müssen die sich auf das Verfahren beziehenden Computer- oder Computerprogrammansprüche diese spezifischen technischen Mittel nicht umfassen. Denn in diesem Fall sind die spezifischen technischen Mittel nicht erforderlich, um die Verfahrensschritte auszuführen, und es könnten sich Formulierungen wie die unter F-IV, 3.9.1 anbieten (siehe nachstehendes Beispiel 2).

Außerdem müssen die spezifischen technischen Mittel, sofern sie für die Definition der Erfindung wesentlich sind, – wie alle wesentlichen Merkmale – in sämtlichen unabhängigen Ansprüchen vorhanden sein. Ob ein Merkmal wesentlich ist oder nicht, wird gemäß den in F-IV, 4.5 und Unterpunkten definierten Grundsätzen unter gebührender Berücksichtigung der impliziten Merkmale (F-IV, 4.5.4) entschieden.

Beispiel 1

1. Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut in einem Pulsoximeter, umfassend:

   – Empfangen von ersten und zweiten elektromagnetischen Strahlungssignalen aus einem perfundierten Gewebeabschnitt, die zwei unterschiedlichen Lichtwellenlängen entsprechen, in einem elektromagnetischen Detektor,

   – Standardisierung der elektromagnetischen Signale gemäß den Schritten A, B und C, um standardisierte elektromagnetische Signale zu erzeugen,

– Bestimmung der Sauerstoffsättigung auf der Grundlage der standardisierten elektromagnetischen Signale gemäß den Schritten D und E.

2. Pulsoximeter mit einem elektromagnetischen Detektor und Mitteln, die so angepasst sind, dass sie die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 ausführen.

3. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bewirken, dass die Vorrichtung des Anspruchs 2 die Verfahrensschritte nach Anspruch 1 ausführt.

4. Computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 3 gespeichert ist.

Anmerkung: In diesem Beispiel umfasst der Verfahrensanspruch einen Schritt, der laut Definition durch spezifische technische Mittel (nämlich den elektromagnetischen Detektor im Pulsoximeter) ausgeführt wird. Ein Computerprogrammanspruch, in dem nur auf das Verfahren Bezug genommen wird, wäre nicht klar, weil ein solches Programm z. B. auf einem Universalrechner, der kein Pulsoximeter mit einem elektromagnetischen Detektor aufweist, nicht ausgeführt werden könnte. Daher sollte der Computerprogrammanspruch nicht bloß auf den Verfahrensanspruch 1 Bezug nehmen, sondern sollte definieren, dass das Programm auf einem Pulsoximeter mit einem elektromagnetischen Detektor ausgeführt wird (durch Verweis auf die Vorrichtung nach Anspruch 2).

Beispiel 2

1. Computerimplementiertes Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut, umfassend:

   – Empfangen von Daten, die mittels eines elektromagnetischen Detektors empfangene erste und zweite elektromagnetische Strahlungssignale aus einem perfundierten Gewebeabschnitt darstellen, die zwei unterschiedlichen Lichtwellenlängen entsprechen,

   – Standardisierung der Daten, die die elektromagnetischen Signale gemäß den Schritten A, B und C darstellen, um standardisierte Daten zu erzeugen;

   – Bestimmung der Sauerstoffsättigung auf der Grundlage der standardisierten Daten gemäß den Schritten D und E.

2. Datenverarbeitungsvorrichtung, die Mittel zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 umfasst.

3. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Verfahrens durch einen Computer bewirken, dass der Computer das Verfahren nach Anspruch 1 ausführt.

4. Computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 gespeichert ist.

Anmerkung: In diesem Beispiel besteht die Erfindung in der Weiterverarbeitung der empfangenen Daten zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut. Die Daten können z. B. aus einer Datei stammen, in der bereits früher vom elektromagnetischen Detektor empfangene Daten gespeichert sind. Folglich kann eine solches Verfahren auch durch allgemeine Datenverarbeitungsmittel wie einen Desktop-Computer ausgeführt werden. Es definiert den elektromagnetischen Detektor nicht als ein für den Empfang der Inputdaten erforderliches Merkmal. Folglich muss der durch Verweis auf den Verfahrensanspruch definierte Vorrichtungsanspruch weder das Pulsoximeter noch einen elektromagnetischen Detektor enthalten. Außerdem kann der Computerprogrammanspruch auf einem Universalrechner ausgeführt werden und erfordert – anders als in Beispiel 1 – keine spezifische Vorrichtung. Für die Ansprüche 2 bis 4 des Beispiels 2 sind also Formulierungen wie in F-IV, 3.9.1 angemessen.

3.9.3 Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird

Ein weiterer häufiger Typ computerimplementierter Erfindungen wird in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht. Beispiele sind ein vernetztes Client-Server-System mit einem Smartphone als Client, der Zugriff auf Speicher- oder Verarbeitungsressourcen in einer Computercloud hat, Filesharing durch Geräte in einem Peer-to-Peer-Netz, eine Augmented-Reality-Umgebung mit Head-Mounted Displays, autonome Fahrzeuge, die über ein Ad-hoc-Netz interagieren oder in einem Distributed-Ledger-System mittels Blockchain vernetzt sind.

Für derartige verteilte computerimplementierte Erfindungen kann der Anspruchssatz Ansprüche umfassen, die auf jeden einzelnen Gegenstand des verteilten Systems und/oder auf das Gesamtsystem und die entsprechenden Verfahren gerichtet sind. Ein solcher Anspruchssatz kann nach Regel 43 (2) a) gewährbar sein (F-IV, 3.2). Jeder unabhängige Anspruch muss nichtsdestotrotz die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, insbesondere die Erfordernisse von Art. 54, Art. 56 und Art. 84. Besteht die Erfindung beispielsweise in der Implementierung einer Computercloud unter Verwendung virtueller Maschinen, die die Anpassung an Veränderungen des Arbeitsaufkommens durch automatische Zuweisung von Ressourcen ermöglichen, kann ein Client-Gerät, das auf die Cloudressourcen zugreift, bereits im Stand der Technik bekannt sein. Der Anspruchssatz muss auch dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen.

Es kann notwendig sein, auf die spezifischen Merkmale der verschiedenen Gegenstände Bezug zu nehmen und ihre Wechselwirkung zu definieren, um das Vorliegen aller wesentlichen Merkmale sicherzustellen. Bei der Bezugnahme auf die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Gegenständen ist besonders darauf zu achten, dass der Anspruch klar ist. In manchen Fällen kann es notwendig sein, den Anspruch auf die Kombination der Gegenstände zu beschränken (siehe F-IV, 4.14). Ist die Verteilung der Schritte eines Verfahrens auf die beteiligten Gegenstände

wesentlich für die Erfindung, so muss definiert werden, welcher Verfahrensschritt von welchem Gegenstand ausgeführt wird, damit die Erfordernisse von Art. 84 erfüllt sind. In allgemeinen Ansprüchen auf computerimplementierte Erfindungen kann dies hingegen undefiniert bleiben (siehe F-IV, 3.9.1).

Einige Überlegungen zu diesen Erfordernissen werden an den folgenden Beispielen veranschaulicht. Neben den in den Beispielen genannten können auch andere Formulierungen (F-IV, 3.9.1) Teil des Anspruchssatzes sein, wurden aber der Kürze halber weggelassen.

Beispiel

1. Sendevorrichtung, umfassend Mittel zur Codierung von Daten durch Ausführung der Schritte A und B sowie Mittel zum Senden der codierten Daten an eine Empfangsvorrichtung.

2. Empfangsvorrichtung, umfassend Mittel zum Empfang codierter Daten von einer Sendevorrichtung und Mittel zur Decodierung der Daten durch Ausführung der Schritte C und D.

3. System, umfassend eine Sendevorrichtung nach Anspruch 1 und eine Empfangsvorrichtung nach Anspruch 2.

4. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen ersten Computer diesen veranlassen, durch Ausführung der Schritte A und B Daten zu codieren und die codierten Daten an einen zweiten Computer zu senden.

5. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen zweiten Computer diesen veranlassen, durch Ausführung der Schritte C und D codierte Daten von einem ersten Computer zu empfangen und die empfangenen Daten zu decodieren.

Anmerkung: Die durch die Erfindung zu lösende Aufgabe besteht in der Übertragung von Daten über ein Netzwerk. Die Sendevorrichtung codiert die Daten mittels eines Algorithmus, der die Schritte A und B umfasst, und die Empfangsvorrichtung führt die komplementäre Funktion der Dekodierung der Daten mittels eines Algorithmus aus, der die Schritte C und D umfasst. Die Erfordernisse der Regel 43 (2) sind erfüllt, denn die Vorrichtungen von Anspruch 1 und Anspruch 2 stehen insoweit miteinander in Beziehung, als sie interagieren, um die Erfindung auszuführen und die genannte Aufgabe zu lösen. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit müssen für jeden unabhängigen Anspruch einzeln beurteilt werden. Ermöglicht beispielsweise die Codierung anhand der Schritte A und B eine effizientere Codierung in einem bekannten Codierungsformat und ist die Decodierung anhand der Schritte C und D konventionell, so kann es sein, dass nur die Ansprüche 1, 3 und 4 neu und erfinderisch sind.

4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

4.1 Klarheit

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche, d. h. für unabhängige und abhängige Ansprüche, als auch für die Patentansprüche insgesamt. Die Klarheit der Patentansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begehrt wird. Deshalb muss die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch F-IV, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzumfang, der mit den verschiedenen Kategorien von Patentansprüchen verbunden sein kann, muss die Abteilung darauf achten, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er fällt, keinen Zweifel zulässt. *Art. 84*

Wurden Ansprüche für nicht deutlich im Sinne des Art. 84 befunden, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

4.2 Auslegung

Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass sich für die einzelnen Wörter die Bedeutung und die Reichweite ergeben, die sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben, es sei denn, die Beschreibung verleiht den Wörtern in bestimmten Fällen durch ausdrückliche Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung. Außerdem verlangt die Abteilung, wenn eine solche besondere Bedeutung vorliegt, soweit möglich, dass der Patentanspruch so geändert wird, dass die Bedeutung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird. Dies ist wichtig, da nur die europäischen Patentansprüche, nicht aber die Beschreibung, in allen Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden. Der Patentanspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentansprüche abgegangen werden muss. Art. 69 und sein Protokoll bieten keine Grundlage für den Ausschluss eines unter den eigentlichen Wortsinn der Ansprüche fallenden Gegenstands (siehe T 223/05).

4.3 Widersprüche

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen sind zu vermeiden, wenn sie Zweifel über den Gegenstand des Schutzbegehrens entstehen lassen und damit die Klarheit oder Stützung des Patentanspruchs nach Art. 84 Satz 2 beeinträchtigen oder alternativ dazu führen, dass der Patentanspruch nach Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann. Diese Widersprüche können folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der hervorgeht, dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal beschränkt; die Patentansprüche enthalten jedoch keine solche Beschränkung; auch wird in der Beschreibung dieses Merkmal nicht besonders hervorgehoben, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch Beschränkung der Patentansprüche behoben werden. Sind umgekehrt die Patentansprüche enger gefasst als die Beschreibung, so können die Patentansprüche erweitert oder kann die Beschreibung eingeschränkt werden. Siehe auch nachstehenden Abschnitt iii).

ii) Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder dem Zusammenhang der Beschreibung kann z. B. hervorgehen, dass ein bestimmtes technisches Merkmal, das in einem unabhängigen Patentanspruch nicht erwähnt ist, für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist oder, anders ausgedrückt, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erforderlich ist. In diesem Fall erfüllt der Patentanspruch die Erfordernisse des Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) ist nämlich so zu verstehen, dass ein unabhängiger Patentanspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muss (siehe T 32/82). Legt der Anmelder auf einen solchen Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges Beweismaterial überzeugend dar, dass das Merkmal tatsächlich nicht wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverändert beibehalten und gegebenenfalls die Beschreibung ändern. Der umgekehrte Fall, in dem ein unabhängiger Anspruch Merkmale enthält, die für die Ausführung der Erfindung nicht wesentlich erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier bleibt die Entscheidung dem Anmelder überlassen. Die Abteilung schlägt daher nicht vor, dass ein Anspruch durch das Weglassen offensichtlich unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

iii) Ein Teil der Beschreibung oder der Zeichnungen stimmt mit dem Gegenstand des Schutzbegehrens nicht überein

– Beschreibung stimmt nicht mit den unabhängigen Ansprüchen überein

Nach Art. 84 Satz 2 müssen die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt werden, d. h. die Patentansprüche und die Beschreibung dürfen nicht zueinander im Widerspruch stehen. Teile der Beschreibung, die beim Fachmann den Eindruck erwecken, dass sie Wege zur Ausführung der Erfindung offenbaren, aber nicht unter den Wortlaut der Ansprüche fallen, stimmen nicht mit den Ansprüchen überein (oder stehen im Widerspruch zu diesen). Solche Unstimmigkeiten können in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung enthalten sein oder daraus resultieren, dass die Ansprüche in solchem Umfang geändert wurden, dass sie nicht mehr mit der Beschreibung oder den Zeichnungen übereinstimmen.

So kann z. B. eine Unstimmigkeit vorliegen, weil ein alternatives Merkmal eine breitere oder andere Bedeutung hat als ein Merkmal des unabhängigen Anspruchs. Eine Unstimmigkeit entsteht ferner auch, wenn die Ausführungsform ein Merkmal enthält, das mit einem unabhängigen Anspruch nachweislich nicht vereinbar ist.

Außerdem dürfen für die unabhängigen Ansprüche unabdingbare Merkmale in der Beschreibung nicht als optional dargestellt werden, indem Formulierungen wie "vorzugsweise", "kann/können" oder "optional" verwendet werden. Die Beschreibung ist zu ändern, indem solche Formulierungen gestrichen werden, wenn sie ein obligatorisches Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als optional erscheinen lassen.

Beispiele:

– Der unabhängige Anspruch definiert ein Merkmal als "rein aus Substanz X" gemacht, während die Beschreibung es definiert als aus einer Mischung der Substanzen "X und Y" gemacht.

– Der unabhängige Anspruch definiert das Merkmal eines Artikels, der ein nikotinfreies flüssiges Material umfasst, während die Beschreibung besagt, dass das flüssige Material Nikotin enthalten kann.

Es ist jedoch keine Unstimmigkeit, wenn eine Ausführungsform weitere Merkmale umfasst, die nicht als abhängige Ansprüche beansprucht werden, solange die Merkmalskombination dieser Ausführungsform im Gegenstand

eines unabhängigen Anspruchs enthalten ist. Ebenso ist es keine Unstimmigkeit, wenn eine Ausführungsform ein oder mehrere Merkmale eines unabhängigen Anspruchs nicht explizit erwähnt, solange diese durch Verweis auf eine andere Ausführungsform oder implizit vorhanden sind.

Beispiel: Wenn der Anspruch die Merkmale A, B und C in Kombination miteinander umfasst, werden die Passagen, in denen es jeweils darum geht, wie A, B und C realisiert werden, in der Regel so verstanden, dass sie die Verfeinerungen der im Anspruch definierten Kombination beschreiben, sofern es keine gegenteiligen Hinweise gibt. Die Passagen, die nur die Realisierung von Merkmal A beschreiben, etwa durch Einführung der Merkmale A1 - A3 und Erörterung ihrer Vorteile, die aber so interpretiert werden können, als ginge es um die Kombination mit den anderen Merkmalen des Anspruchs, müssten nicht geändert werden, wenn der Anspruch von B auf B2 beschränkt würde, es sei denn, eines der Merkmale A1 - A3 wäre nicht mit B2 vereinbar. Auf der anderen Seite ist eine Passage, die ausdrücklich auf eine Unterkombination der beanspruchten Merkmale als Gegenstand der Erfindung verweist (z. B. nur A oder A+B), nicht mit dem Anspruch vereinbar.

Gegenstände in der Beschreibung, die als Patentierbarkeitsausnahme nach Art. 53 anzusehen sind, müssen entweder gestrichen oder so umformuliert werden, dass sie nicht unter die Patentierbarkeitsausnahmen fallen, oder es muss eindeutig darauf hingewiesen werden, dass sie nicht Teil der beanspruchten Erfindung sind (zur Anpassung der Beschreibung im Falle von Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers siehe G-II, 4.2, im Falle der Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen siehe G-II, 5.3 und im Falle von Pflanzen und Tieren siehe G-II, 5.4).

In Grenzfällen, wenn in Zweifel steht, ob eine Ausführungsform mit den Ansprüchen übereinstimmt, wird zugunsten des Anmelders entschieden.

– Verfahrensaspekte und Beispiele

Der Anmelder muss etwaige Unstimmigkeiten beheben, indem er die Beschreibung entweder durch Streichung der unstimmigen Ausführungsformen ändert oder angemessen und klar kenntlich macht, dass diese nicht unter den Gegenstand des Schutzbegehrens fallen. Siehe oben Absatz i zur Behebung eines Widerspruchs durch Erweiterung der Ansprüche.

Beispiel: Ein unabhängiger Anspruch definiert ein Fahrzeug, das ein breites Merkmal eines "Motors" zusammen mit

anderen Merkmalen aufweist. Die Beschreibung und die Zeichnungen umfassen Ausführungsform 1, bei der das Fahrzeug einen Elektromotor hat, und Ausführungsform 2, bei der das Fahrzeug einen Verbrennungsmotor hat. Während des Verfahrens wird zur Erfüllung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit der unabhängige Anspruch so geändert, dass von einem Fahrzeug mit Elektromotor die Rede ist, weil die Kombination der beanspruchten, einen Verbrennungsmotor verwendenden Merkmale durch den Stand der Technik vorweggenommen wurde. Ausführungsform 2 stimmt nun nicht mehr mit dem unabhängigen Anspruch überein, es sei denn, aus dieser Ausführungsform lässt sich herleiten, dass der Verbrennungsmotor in Kombination mit dem Elektromotor eingesetzt wird. Diese Unstimmigkeit muss behoben werden, indem die Ausführungsform 2 entweder aus der Beschreibung und den Zeichnungen gestrichen oder als nicht unter den beanspruchten Gegenstand fallend gekennzeichnet wird (z. B. durch den Vermerk "Ausführungsform 2 fällt nicht unter den Anspruchsgegenstand" oder eine ähnliche Formulierung).

Nicht ausreichend zur Behebung eines Widerspruchs zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen sind **allgemeine** Angaben wie "Nicht unter den Schutzumfang der angefügten Ansprüche fallende Ausführungsformen sind lediglich als Beispiele zu betrachten, die das Verständnis der Erfindung erleichtern", aus denen nicht hervorgeht, welcher Teil der Beschreibung nicht mehr abgedeckt ist. Zur Behebung des Widerspruchs muss die Angabe auf **spezifische** Ausführungsformen Bezug nehmen (z. B. "Die Ausführungsformen X und Y fallen nicht unter den Wortlaut der Ansprüche, werden aber als das Verständnis der Erfindung erleichternd angesehen").

Begriffe wie "Offenbarung", "Beispiel", "Aspekt" implizieren für sich genommen nicht zwangsläufig, dass das Nachstehende außerhalb des Schutzbereichs eines unabhängigen Anspruchs liegt. Zur Kennzeichnung von nicht mehr unter den Schutzbereich eines unabhängigen Anspruchs fallenden Ausführungsformen reicht es nicht aus, lediglich den Begriff "Ausführungsform" oder "Erfindung" durch einen dieser Begriffe zu ersetzen, sondern es müssen Ausdrücke verwendet werden, die die Ausführungsform eindeutig als nicht mehr unter den Schutzbereich eines unabhängigen Anspruchs fallend kennzeichnen (z. B. "nicht unter den Schutzumfang des Anspruchs fallend", "nicht wie in der beanspruchten Erfindung" oder "außerhalb des Schutzumfangs des Anspruchs").

Solange der daraus resultierende Text der Beschreibung dem Leser keine widersprüchlichen Informationen bietet, kann eine unstimmige Ausführungsform auch dadurch behoben werden,

dass sie in der gesamten Beschreibung nicht als "erfindungsgemäß" bezeichnet wird und der Verweis auf sie ausdrücklich durch die Feststellung ergänzt wird, dass sie beibehalten wird, weil sie für das Verständnis der Erfindung nützlich ist (z. B. "für das Verständnis der Erfindung nützliche Ausführungsform", "Vergleichsbeispiel aus dem Stand der Technik").

Wenn die Abteilung den Anmelder auffordert, die Beschreibung zu ändern, gibt sie Beispiele für mit den unabhängigen Ansprüchen im Widerspruch stehende Ausführungsformen an, ebenso wie eine kurze Begründung. Besteht der Widerspruch in der Darstellung eines obligatorischen Merkmals eines unabhängigen Anspruchs als optional, so gibt die Abteilung eine Beispielformulierung an.

Zur Zulässigkeit von Änderungen in der Beschreibung siehe auch H-V, 2.

Eine Unstimmigkeit zwischen der Beschreibung/den Zeichnungen und den Ansprüchen tritt häufig dann auf, wenn die Ansprüche infolge einer Aufforderung nach Regel 62a (1) oder 63 (1) beschränkt wurden, die von der Recherche ausgeschlossenen Gegenstände aber noch in der Beschreibung vorhanden sind. Gegen solche Gegenstände wird nach Art. 84 ein Einwand erhoben (Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung), es sei denn der ursprüngliche Einwand war nicht gerechtfertigt.

Eine Unstimmigkeit zwischen der Beschreibung/den Zeichnungen und den Ansprüchen tritt außerdem auf, wenn die Ansprüche nach einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit (Regel 64 oder Regel 164) auf eine der ursprünglich beanspruchten Erfindungen beschränkt worden sind: die Ausführungsformen bzw. Beispiele der nicht beanspruchten Erfindungen müssen entweder gestrichen oder eindeutig als nicht unter den Schutzumfang der Ansprüche fallend gekennzeichnet werden.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung", anspruchsähnliche Formulierungen

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutzbereich in verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert werden soll, sind nicht zulässig. Zu streichen sind insbesondere Angaben, durch die der Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung" oder "alle Äquivalente" ausgedehnt werden soll.

Zulässig sind Angaben, wonach der Schutzbereich den "Umfang der Ansprüche" abdeckt oder die Erfindung "in den Ansprüchen definiert" wird. Dies steht einer Bereinigung von Unstimmigkeiten nicht entgegen (F-IV, 4.3).

Wenn die Patentansprüche auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sind, sind analog dazu alle Angaben zu streichen, die den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass dennoch nicht nur die Kombination als Ganzes, sondern auch einzelne Elemente oder Unterkombinationen unter Schutz gestellt werden sollen.

Ferner sind anspruchsähnliche Formulierungen zu streichen oder zu ändern, damit vor der Erteilung eine anspruchsähnliche Sprache vermieden wird; anderenfalls könnten solche Formulierungen zu Unklarheiten über den Gegenstand des Schutzbegehrens führen.

"Anspruchsähnliche" Formulierungen sind Passagen in der Beschreibung, die zwar nicht als Anspruch gekennzeichnet sind, aber als solcher erscheinen und in der Regel eine unabhängige Formulierung gefolgt von mehreren rückbezüglichen Formulierungen enthalten. Diese anspruchsähnlichen Formulierungen finden sich in der Regel am Ende der Beschreibung und/oder in Form von nummerierten Absätzen, insbesondere in Teil- bzw. in Euro-PCT-Anmeldungen, in denen der ursprüngliche Anspruchssatz aus der Stamm- bzw. der PCT-Anmeldung an die Beschreibung angefügt wird.

4.5 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale

Art. 84
Regel 43 (1) und (3)

Die Ansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, müssen deutlich sein. Das heißt, ein Anspruch muss nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch alle wesentlichen Merkmale der Erfindung eindeutig definieren (siehe T 32/82). Ferner gilt das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nach Art. 84 für alle Merkmale, die in der Beschreibung ausdrücklich als wesentlich für die Ausführung der Erfindung dargestellt werden (siehe T 1055/92). Fehlen die wesentlichen Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen, so ist dieser Mangel daher im Rahmen der Erfordernisse der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung zu behandeln.

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"

Die wesentlichen Merkmale eines Anspruchs sind die Merkmale, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird (die Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung hergeleitet). Die unabhängigen Ansprüche müssen daher alle Merkmale enthalten, die in der Beschreibung ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben sind. Merkmale, die nicht tatsächlich zur Lösung der Aufgabe beitragen, sind keine wesentlichen Merkmale, selbst wenn sie in der Anmeldung durchgängig in Zusammenhang mit der Erfindung genannt werden.

Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob ein Merkmal zur Lösung der Aufgabe beiträgt, ist in der Regel die durch das Merkmal erzielte technische Wirkung oder das erzielte Ergebnis (siehe auch G-VII, 5.2).

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer dem Fachmann vernünftig erscheinenden Weise ausgeführt wird, zwangsläufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an Klarheit vor.

Insbesondere, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82).

Product-by-Process-Ansprüche, die auf nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellte Pflanzen oder Tiere mit einem funktionell definierten phänotypischen Merkmal gerichtet sind (also z. B. auf Pflanzen, die durch Kreuzung einer Pflanze mit einer aus hinterlegtem Saatgut mit der Hinterlegungsnummer XXX gezüchteten Pflanze und anschließende Selektion auf Nachkommen, die das phänotypische Merkmal aufweisen, gewonnen werden können) müssen – wie alle anderen Ansprüche auch – das Klarheitserfordernis des Art. 84 erfüllen. Insbesondere ist der beanspruchte Gegenstand so zu definieren, dass die Öffentlichkeit nicht im Unklaren darüber bleibt, für welchen Gegenstand tatsächlich Schutz begehrt wird. Verleiht das Verfahren, durch das die beanspruchte Pflanze oder das beanspruchte Tier definiert wird, der Pflanze bzw. dem Tier keine erkennbaren und eindeutigen technischen Merkmale, z. B. im Genom vorhandene genetische Informationen, so ist der auf die Pflanze bzw. das Tier gerichtete Anspruch nicht klar.

4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

Bei der Entscheidung darüber, wie spezifisch die wesentlichen Merkmale sein müssen, sind die Bestimmungen von Art. 83 zu beachten, wonach es genügt, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (siehe F-III, 3). Es ist nicht erforderlich, alle Einzelheiten der Erfindung in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen. Daher ist eine Verallgemeinerung der beanspruchten Merkmale bis zu einem gewissen Grad zulässig, sofern die beanspruchten verallgemeinerten Merkmale insgesamt die Lösung der Aufgabe ermöglichen. In diesem Fall müssen die Merkmale nicht spezifischer definiert werden. Dies gilt entsprechend auch für strukturelle und funktionelle Merkmale.

4.5.4 Implizite Merkmale

Wie oben ausgeführt, sind in einem unabhängigen Patentanspruch alle wesentlichen Merkmale ausdrücklich aufzuführen, die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung diese Merkmale beinhaltet; so braucht bei einem Patentanspruch für ein "Fahrrad" beispielsweise nicht angegeben zu werden, dass es Räder hat.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art nach bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter Hinsicht zu ändern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis deutlich

anzugeben und im Einzelnen aufzuführen, was geändert wird und in welcher Weise dies geschieht. Ähnliches gilt für Patentansprüche, die sich auf eine Vorrichtung beziehen.

4.5.5 Beispiele

Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale enthält die Anlage zu F-IV.

4.6 Relative Begriffe

4.6.1 Einwände wegen mangelnder Klarheit

Relative Begriffe wie "dünn", "weit" oder "stark" bzw. ähnliche Ausdrücke sind ein potenziell unklares Element, weil sich ihre Bedeutung je nach Kontext ändern kann. Ihre Verwendung ist nur zulässig, wenn ihre Bedeutung im Kontext der gesamten Offenbarung der Anmeldung bzw. des Patents klar ist.

Wird jedoch ein relativer oder ähnlicher Begriff vom Anmelder als einziges Merkmal zur Unterscheidung des Anspruchsgegenstands vom Stand der Technik verwendet, so ist die Verwendung dieses Begriffs nach Art. 84 zu beanstanden, es sei denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z. B. "Hochfrequenz" in Bezug auf einen Verstärker, und dies ist die beabsichtigte Bedeutung.

Hat der relative Begriff keine allgemein anerkannte Bedeutung, so fordert die Abteilung den Anmelder auf, ihn möglichst durch eine präzisere Angabe aus dem Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Fassung zu ersetzen. Findet sich in der ursprünglichen Offenbarung keine Basis für eine klare Definition und ist der Begriff nicht mehr das einzige Unterscheidungsmerkmal, so kann er in der Regel in dem Anspruch belassen werden, da seine Streichung im Allgemeinen unter Verstoß gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führen würde.

4.6.2 Auslegung relativer Begriffe

Wenn die Verwendung eines relativen Begriffs in einem Patentanspruch gestattet wird, legt die Abteilung ihn bei der Bestimmung des Umfangs des Anspruchsgegenstands so wenig restriktiv wie möglich aus. Somit wird der Umfang des Anspruchsgegenstands durch einen relativen Begriff in vielen Fällen nicht beschränkt.

Beispielsweise beschränkt der Ausdruck "dünne Metallplatte" das Merkmal "Metallplatte" nicht gegenüber dem Stand der Technik: eine Metallplatte ist nur verglichen mit einer anderen "dünn"; dies definiert keine objektive und messbare Dicke. So ist eine drei Millimeter dicke Metallplatte verglichen mit einer fünf Millimeter dicken Platte dünn, aber verglichen mit einer ein Millimeter dicken Platte dick.

In einem weiteren Beispiel stellt sich bei einem "nahe dem Ende eines Lastkraftwagens montierten Element" die Frage, ob dieses Element 1 mm, 10 cm oder 2 m vom Ende des Wagens entfernt montiert ist. Die einzige

Beschränkung, die ein solcher Ausdruck enthält, besteht darin, dass das Element näher am Ende als an der Mitte des Wagens angebracht sein muss, d. h. es kann irgendwo in dem am Ende liegenden Viertel des Wagens montiert sein.

Sofern aus dem Kontext nichts anderes hervorgeht, ist auch der Begriff "elastisch" keine Beschränkung der Art des Stoffes, denn die Elastizität ist eine inhärente Eigenschaft jedes Feststoffes, die mit dem Youngschen Modul gemessen wird. Mit anderen Worten, ohne Kontext kann ein elastischer Stoff alles von Gummi bis Diamant sein.

4.7 Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen"

4.7.1 Auslegung von Begriffen wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen"

Werden Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert (z. B. "etwa 200 °C" oder "ungefähr 200 °C") oder einem Bereich (z. B. "von etwa x bis ungefähr y") gebraucht, so wird der Wert oder Bereich als so genau wie die das Verfahren zu seiner Messung ausgelegt. Werden in der Anmeldung keine Fehlergrenzen angegeben, so gelten die Grundsätze aus in G-VI, 7.1, d. h. der Ausdruck "etwa 200 °C" wird so ausgelegt, dass er denselben Rundungswert wie "200 °C" hat. Sind in der Anmeldung Fehlergrenzen genannt, so müssen sie in den Ansprüchen statt des Ausdrucks mit "etwa" oder ähnlichen Begriffen verwendet werden.

Wenn Begriffe wie "im Wesentlichen" oder "ungefähr" die strukturelle Einheit einer Vorrichtung (z. B. "Schalenplatte mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Umfang" oder "Schalenplatte mit ungefähr kreisförmigem Umfang") bezeichnen, so wird der Ausdruck mit "im Wesentlichen" oder "ungefähr" als technisches Merkmal ausgelegt, das innerhalb der technischen Toleranzgrenzen des Herstellungsverfahrens hervorgebracht wird (z. B. ist das Schneiden von Metall viel genauer als das Schneiden von Kunststoff und das Schneiden mit einer CNC-Maschine genauer als das Schneiden von Hand), es sei denn, die Anmeldung lässt etwas anderes vermuten). Mit anderen Worten, und wenn aus der Anmeldung nichts Gegenteiliges hervorgeht: der Ausdruck "Schalenplatte mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Umfang") wird so ausgelegt, dass er dasselbe technische Merkmal beansprucht wie "Schalenplatte mit kreisförmigem Umfang"; mit beiden Ausdrücken wird eine Platte beansprucht, deren Boden der Industriefachmann als rund betrachten würde.

Gleiches gilt, wenn der Ausdruck mit "im Wesentlichen" oder "ungefähr" impliziert, dass eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis innerhalb einer gewissen Toleranz erzielt werden können, und der Fachmann weiß, wie er die Toleranz erreicht. Zum Beispiel wird "eine im Wesentlichen vertikale Rückenlehne" so ausgelegt, dass gewisse positive oder negative Abweichungen vom 90°-Winkel inbegriffen sind, sofern der Fachmann erkennen kann, dass eine Funktionalität zur Stützung des Rückens der sitzenden Person vorhanden ist.

4.7.2 Einwände wegen mangelnder Klarheit

Lässt die Anmeldung vermuten, dass die Verwendung von Begriffen wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" entweder das von einem Wert oder Bereich beanspruchte Intervall über die Fehlergrenzen des Messsystems hinaus oder die strukturelle Einheit über die Herstellungstoleranzen bzw. andere Toleranzen, die der Fachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet in Betracht ziehen würde, hinaus erweitert, so ist der Wortlaut der Ansprüche vage und unklar. Dies führt zu einem Einwand nach Art. 84, da ein solcher Wortlaut verhindert, dass der Gegenstand der Ansprüche hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit eindeutig vom Stand der Technik abgegrenzt ist.

Sieht die Anmeldung zum Beispiel vor, dass ein Ikosagon (Zwanzigeck) auch ein "im Wesentlichen kreisförmiger Umfang" einer mit einer CNC-Wasserstrahlschneidmaschine hergestellten Metallplatte ist, macht dies den Schutzumfang des Anspruchs aus folgenden Gründen unklar:

i) Die in der Anmeldung angegebene Toleranz liegt außerhalb der Toleranz des Herstellungsverfahrens (eine CNC-Wasserstrahlschneidmaschine nähert sich einem kreisförmigen Umfang durch ein Polygon mit Hunderten von Seiten an).

ii) Wenn ein Ikosagon auch ein "im Wesentlichen kreisförmiger Umfang" ist, was ist dann mit einem Nonadekagon (Neunzehneck) oder einem Oktodekagon (Achtzehneck)? Wann ist ein Polygon kein "im Wesentlichen kreisförmiger Umfang" mehr? Wie kann dies objektiv vom Fachmann beurteilt werden?

4.8 Marken

In einem Patentanspruch ist die Verwendung von Marken und dergleichen nicht zugelassen, da nicht auszuschließen ist, dass das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, während der Laufzeit des Patents geändert wird, seinen Namen aber beibehält. Sie können in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn ihre Verwendung unvermeidlich und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist.

Zur Notwendigkeit, Marken in der Beschreibung entsprechend auszuweisen, siehe F-II, 4.14. Zur Auswirkung von Verweisen auf Marken auf die ausreichende Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

4.9 Fakultative Merkmale

Fakultative Merkmale, d. h. Merkmale, denen Ausdrücke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z. B." oder "insbesondere" vorangestellt sind, sind zulässig, wenn sie keine Unklarheit hervorrufen. In einem solchen Fall sind sie als ganz und gar fakultativ zu betrachten.

Diese Ausdrücke schaffen Ungewissheit und machen den Umfang des Anspruchs unklar, wenn sie nicht zu einer Einschränkung des Gegenstands des Anspruchs führen.

Zum Beispiel erfüllt die Formulierung "Verfahren zur Herstellung eines Kunststeins wie z. B. eines Tonziegels" nicht die Erfordernisse des Art. 84, weil ein Tonziegel niemals ein Kunststein sein kann. Somit ist unklar, ob durch das anspruchsgemäße Verfahren ein Kunststein oder ein Tonziegel hergestellt wird.

Analog dazu erfüllt die Formulierung "die Lösung wird auf 65 bis 85 °C, insbesondere 90 °C, erhitzt" nicht die Erfordernisse des Artikels 84, weil der Begriff "insbesondere" im Widerspruch zum davor genannten Bereich steht.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

Der durch die Patentansprüche angegebene Bereich muss so präzise sein, wie es die Erfindung zulässt. Im Allgemeinen werden Patentansprüche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen; dies gilt insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung entweder nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht genauer definiert werden kann, ohne dass der Schutzbereich der Ansprüche über Gebühr eingeschränkt wird und das Ergebnis dergestalt ist, dass es durch Versuche oder Maßnahmen tatsächlich unmittelbar nachgewiesen werden kann, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind und keine unzumutbaren Experimente erfordern (siehe T 68/85). Die Erfindung kann sich beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen, in dem aufgrund seiner Form und relativen Abmessungen ein glimmender Zigarettenstummel automatisch gelöscht wird. Die relativen Abmessungen können auf eine schwer zu definierende Weise stark variieren und doch die gewünschte Wirkung haben. Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschenbechers so klar wie möglich spezifiziert werden, können die relativen Abmessungen durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert werden, wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen enthalten müssen, dass der Fachmann die erforderlichen Abmessungen durch routinemäßige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe F-III, 1 bis 3).

Diese Fälle sind jedoch zu unterscheiden von Fällen, in denen das Erzeugnis durch das zu erzielende Ergebnis definiert wird und dieses Ergebnis im Wesentlichen der der Anmeldung zugrunde gelegten Aufgabe entspricht. Gemäß der ständigen Rechtsprechung sind die Erfordernisse von Art. 84 nur erfüllt, wenn im unabhängigen Anspruch alle wesentlichen Merkmale des Erfindungsgegenstands angegeben sind (siehe G 2/88 und G 1/04). In Art. 84 spiegelt sich auch der allgemeine Rechtsgrundsatz wider, wonach der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muss. Er darf sich nicht auf einen Gegenstand erstrecken, der einem Fachmann auch nach dem Lesen der Beschreibung noch nicht zugänglich wäre (T 409/91). Der technische Beitrag des Patents besteht in der Kombination der Merkmale, die die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe lösen. Ist im unabhängigen Anspruch das Erzeugnis durch ein zu erzielendes Ergebnis definiert und entspricht dieses Ergebnis im Wesentlichen der der Anmeldung zugrunde gelegten Aufgabe, so muss der Anspruch alle wesentlichen Merkmale enthalten, die zur Erreichung des

beanspruchten Ergebnisses erforderlich sind (T 809/12); siehe auch F-IV, 4.5.

Die obigen Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf, sind andere als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen Merkmale zulässig ist (siehe F-IV, 4.22 und 6.5).

4.11 Parameter

Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese können definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft (z. B. Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls, Widerstand eines elektrischen Leiters) oder als die in Form einer Formel dargestellte mehr oder weniger komplizierte mathematische Kombination verschiedener Variablen.

Die Eigenschaften eines Erzeugnisses können durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können. Wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch ein mathematisches Verhältnis zwischen Parametern definiert werden, muss jeder Parameter klar und zuverlässig bestimmt werden.

Das Gleiche gilt für auf das Verfahren bezogene Merkmale, die durch Parameter definiert werden.

Die Erfordernisse des Art. 84 in Bezug auf die Charakterisierung eines Erzeugnisses durch Parameter lassen sich wie folgt zusammenfassen (siehe T 849/11):

i) Die Ansprüche müssen für den Fachmann in sich deutlich sein (ohne der Beschreibung entnommene Kenntnisse),

ii) das Verfahren zur Messung eines Parameters (oder zumindest ein Verweis darauf) muss vollständig im Anspruch selbst erwähnt sein, und

iii) ein Anmelder, der den Umfang des Anspruchs durch Parameter definieren möchte, muss sicherstellen, dass der Fachmann eindeutig und leicht feststellen kann, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs arbeitet.

Wenn die Beschreibung des Verfahrens zum Messen eines Parameters so lang ist, dass ihre Aufnahme den Patentanspruch unklar macht, weil er nicht prägnant formuliert oder schwer verständlich ist, kann dem unter Punkt ii genannten Erfordernis entsprochen werden, indem in den Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschreibung nach Regel 43 (6) aufgenommen wird.

Ferner kann dem Erfordernis nach Punkt ii auch dann entsprochen werden, wenn überzeugend dargelegt werden kann, dass (siehe T 849/11)

a) das verwendete Messverfahren zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, weil es z. B. nur ein Verfahren gibt oder üblicherweise ein bestimmtes Verfahren verwendet wird, oder

b) alle auf diesem Gebiet bekannten Messverfahren zur Bestimmung dieses Parameters innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen zu demselben Ergebnis führen.

Weitere Ausführungen zu Parametern im Hinblick auf mangelnde Stützung und ausreichende Offenbarung enthalten F-III, 11 und F-IV, 6.4.

4.11.1 Unübliche Parameter

Unübliche Parameter sind Parameter, die auf dem Gebiet der Erfindung nicht allgemein gebräuchlich sind. Insbesondere sind zwei Sachverhalte denkbar:

i) Der unübliche Parameter misst eine Eigenschaft des Erzeugnisses/Verfahrens, für die auf dem Gebiet der Erfindung ein anderer allgemein anerkannter Parameter verwendet wird.

ii) Der unübliche Parameter misst eine Eigenschaft des Erzeugnisses/Verfahrens, die auf dem Gebiet der Erfindung bisher nicht gemessen wurde.

Neben den in F-IV, 4.11 genannten Erfordernissen gilt:

– Fälle, bei denen ein unüblicher Parameter des Typs i verwendet wird und keine einfache Umwandlung des unüblichen Parameters in den allgemein anerkannten Parameter möglich ist oder bei denen zum Messen des unüblichen Parameters ein nicht zugängliches Gerät benutzt wird, können prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lässt. Solche Fälle könnten auch mangelnde Neuheit verschleiern (siehe G-VI, 5).

– Die Verwendung unüblicher Parameter des Typs ii ist zulässig, wenn aus der Anmeldung hervorgeht, dass der Fachmann in der Lage wäre, die dargelegten Versuche ohne Weiteres durchzuführen und somit die genaue Bedeutung der Parameter festzustellen und einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik anzustellen. Den Nachweis dafür, dass der unübliche Parameter tatsächlich ein unterscheidendes Merkmal gegenüber dem Stand der Technik ist, muss der Anmelder erbringen. Legt er keine entsprechenden Nachweise vor, kann nicht im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entschieden werden (siehe G-VI, 5).

Beispiel für einen zulässigen unüblichen Parameter des Typs ii

In der Anmeldung wird erläutert, dass die Schleifaktion von sehr feinem Schleifpapier verbessert wird, wenn Streifen mit Schleifkörnern und Streifen ohne Schleifkörner abgewechselt werden. Anspruch 1 enthält einen unüblichen Parameter des Typs ii, der das Verhältnis zwischen der Breite

der Streifen mit Schleifkörnern und der Streifen ohne Schleifkörner über eine bestimmte Länge des Schleifpapiers misst.

Es ist für den Fachmann kein Problem, die genaue Bedeutung des Parameters festzustellen, diesen zu messen und das tatsächliche unterscheidende Merkmal gegenüber dem Stand der Technik zu ermitteln.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Art. 53 b)
Regel 28 (2)
Art. 64 (2)

Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Der technische Inhalt der Erfindung besteht nicht im Verfahren als solchem, sondern in den technischen Eigenschaften, die dem Erzeugnis durch das Verfahren verliehen werden. Ansprüche, die Pflanzen oder Tiere definieren, die durch ein Verfahren mit einem technischen Schritt gewonnen werden, der einem Erzeugnis ein technisches Merkmal verleiht, stellen eine Ausnahme dar, soweit die Erfordernisse des Art. 53 b) in der Auslegung gemäß Regel 28 (2) betroffen sind. Der Ausschluss von ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung gewonnenen Pflanzen und Tieren in Regel 28 (2) gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und für anhängige europäische Patentanmeldungen, deren Anmelde- und/oder Prioritätstag vor diesem Tag liegt (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Wenn ein technisches Merkmal einer beanspruchten Pflanze oder eines beanspruchten Tieres, z. B. ein einzelner Nukleotidaustausch im Genom, sowohl auf einen technischen Eingriff (z. B. direkte Mutagenese) als auch auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren (natürliches Allel) zurückgehen kann, ist ein Disclaimer notwendig, um den beanspruchten Gegenstand auf das technisch hergestellte Erzeugnis zu begrenzen (siehe Beispiele in G-II, 5.4.2.1 und 5.4). Kann das betreffende Merkmal hingegen eindeutig nur durch einen technischen Eingriff erzeugt werden, wie z. B. ein Transgen, so ist kein Disclaimer notwendig. Zu den Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe H-V, 4.1 und 4.2.

Verleiht das Verfahren, durch das die beanspruchte Pflanze oder das beanspruchte Tier definiert wird, der Pflanze bzw. dem Tier keine erkennbaren und eindeutigen technischen Merkmale, z. B. im Genom vorhandene genetische Informationen, so ist der auf die Pflanze bzw. das Tier gerichtete Anspruch nicht klar.

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind und es unmöglich ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist. Der Anspruch kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process- Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz.

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt. Die Abteilung muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe G 1/98, T 828/08).

Art. 69

Auch bleibt die Prüfung von Erzeugnis- oder Product-by-Process-Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ unberührt vom Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (siehe G 2/12 und G 2/13, Nr. VIII.2 (6) b) der Entscheidungsgründe).

4.12.1 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

Verfahrensmerkmale in einem Erzeugnisanspruch, der sowohl Erzeugnis- als auch Verfahrensmerkmale enthält, können – sofern sie zulässig sind – nur dann die Neuheit des beanspruchten Erzeugnisses begründen, wenn sie bewirken, dass es andere Eigenschaften aufweist als die aus dem Stand der Technik bekannten Erzeugnisse. Wie bei Product-by-process-Ansprüchen (siehe F-IV, 4.12) liegt die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-process"-Merkmal beim Anmelder.

4.13 Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben

4.13.1 Auslegung von Ausdrücken wie "Vorrichtung zu ...", "Erzeugnis zu ..."

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu verstehen, die sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet ist oder einer Änderung bedarf, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann, ist normalerweise nicht als ein Gegenstand zu betrachten, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.

Ähnliche Erwägungen gelten für Patentansprüche für ein Erzeugnis, das in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise ein Patentanspruch auf eine "Form für Stahlschmelzen", so gehen damit bestimmte Beschränkungen für die Form einher. Eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl fällt deshalb nicht unter den Patentanspruch. Ähnlich wird ein Patentanspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch für einen bestimmten Verwendungszweck dahin gehend ausgelegt, dass damit ein Stoff oder ein Stoffgemisch gemeint ist, das tatsächlich für den angegebenen Zweck geeignet ist; ein bekanntes Erzeugnis, das prima facie dem im Patentanspruch definierten Stoff oder Stoffgemisch entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es für die angegebene Verwendung ungeeignet ist, beeinträchtigt nicht die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs. Mangelnde Neuheit liegt dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist, dass es sich tatsächlich für die

angegebene Verwendung eignet, auch wenn es für diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist.

Ausnahmen von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Fälle, in denen sich der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet wird (siehe G-II, 4.2 und G-VI, 6.1).

4.13.2 Auslegung von Merkmalen des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zu ... ")

Merkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zu ... ") sind eine Art funktionales Merkmal und verstoßen daher nicht gegen die Erfordernisse des Art. 84.

Jedes Merkmal aus dem Stand der Technik, das zur Durchführung der Funktion eines Merkmals des Typs "Mittel für eine Funktion" geeignet ist, wird Letzteres vorwegnehmen. So wird z. B. das Merkmal "Mittel zum Öffnen einer Tür" sowohl durch den Türschlüssel als auch durch eine Brechstange vorweggenommen.

Eine Ausnahme von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bildet der Fall, in dem die Funktion des Merkmals des Typs "Mittel für eine Funktion" von einem Computer oder einer ähnlichen Vorrichtung ausgeführt wird. In diesem Fall werden die Merkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden.

Beispiel

"1. Brillenglas-Schleifvorrichtung zum Bearbeiten eines Brillenglases, sodass das Brillenglas in einen Brillenrahmen passt, wobei die Vorrichtung umfasst:

mindestens ein Schleifrad zum Fasen des Brillenglases;

eine Einrichtung zum Empfangen von Rahmenkonfigurationsdaten auf dem Brillenrahmen und Layoutdaten zur Verwendung beim Vorsehen eines Layouts des Brillenglases relativ zum Brillenrahmen;

eine Einrichtung zum Erfassen einer Kantenposition des Brillenglases auf der Grundlage der empfangenen Rahmendaten und Layoutdaten;

eine Einrichtung zum Bestimmen eines ersten Fasenpfads durch Berechnung aufgrund des Erfassungsergebnisses durch die Kantenpositions-Erfassungseinrichtung;

eine Einrichtung zum Bestimmen eines zweiten Fasenpfads durch Neigen des ersten Fasenpfads, sodass der zweite Fasenpfad durch eine gewünschte Position auf einer Brillenglaskante verläuft; und

eine Einrichtung zum Steuern des Schleifrads während des Fasens des Brillenglases auf der Grundlage des zweiten Fasenpfads."

"1. Brillenglas-Schleifvorrichtung zum Bearbeiten eines Brillenglases, sodass das Brillenglas in einen Brillenrahmen passt, wobei die Vorrichtung umfasst:

mindestens ein Schleifrad zum Fasen des Brillenglases;

einen Computer, der angepasst ist zum

– Empfangen von Rahmenkonfigurationsdaten auf dem Brillenrahmen und Layoutdaten zur Verwendung beim Vorsehen eines Layouts des Brillenglases relativ zum Brillenrahmen;

– Erfassen einer Kantenposition des Brillenglases auf der Grundlage der empfangenen Rahmendaten und Layoutdaten;

– Bestimmen eines ersten Fasenpfads durch Berechnung aufgrund des Erfassungsergebnisses durch die Kantenpositions-Erfassungseinrichtung;

– Bestimmen eines zweiten Fasenpfads durch Neigen des ersten Fasenpfads, sodass der zweite Fasenpfad durch eine gewünschte Position auf einer Brillenglaskante verläuft; und

– Steuern des Schleifrads während des Fasens des Brillenglases auf der Grundlage des zweiten Fasenpfads."

Jeder dieser beiden Ansprüche ist neu gegenüber einem Stand der Technik, der eine Brillenglas-Schleifvorrichtung mit einem Schleifrad und einem Computer zur Steuerung des Schleifrads offenbart, sofern im Stand der Technik nicht die spezifischen Verfahrensschritte offenbart sind. Bezieht sich "Mittel zu" auf Computermittel, so sind die Verfahrensschritte, die als "Mittel zu + Funktion" (Anspruch 1) und "Computer, der angepasst ist zu … + Funktion" (Anspruch 2) definiert sind, als beschränkend auszulegen. Folglich nimmt ein Dokument des Stands der Technik, das eine Brillenglas-Schleifvorrichtung mit mindestens einem Schleifrad zum Fasen des Brillenglases und einem Computer offenbart, diese Ansprüche nur dann vorweg, wenn es auch offenbart, dass der Computer dazu programmiert ist, die beanspruchten Schritte auszuführen.

Zu Anspruchsformulierungen, die üblicherweise bei computerimplementierten Erfindungen verwendet werden, siehe F-IV, 3.9.

4.13.3 Auslegung von Formulierungen des Typs "Verfahren zu ..."

Im Rahmen eines Verfahrens sind zwei verschiedene Typen von Zweckangaben möglich, nämlich diejenigen, die die Anwendung oder Verwendung eines Verfahrens definieren, und diejenigen, die eine aus den Verfahrensschritten entstehende Wirkung definieren und darin implizit enthalten sind (siehe T 1931/14).

Wenn der angegebene Zweck die spezifische Anwendung des Verfahrens definiert, erfordert dieser Zweck zusätzliche Schritte, die nicht durch die übrigen im Anspruch definierten Schritte impliziert oder darin enthalten sind und ohne die das beanspruchte Verfahren den angegebenen Zweck nicht erfüllen würde. Daher ist bei einem Verfahrensanspruch, der ein mit den Worten "Verfahren zum Umschmelzen von galvanischen Schichten" beginnendes Arbeitsverfahren definiert, die Formulierung "zum Umschmelzen" nicht so zu verstehen, dass sich das Verfahren lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet, sondern vielmehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten betreffendes funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des beanspruchten Arbeitsverfahrens (siehe T 1931/14 und T 848/93).

Analog dazu ist im Fall eines Herstellungsverfahrens, d. h. eines Anspruchs, der auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist, die Tatsache, dass das Verfahren zu dem Erzeugnis führt, als ein eigentlicher Verfahrensschritt zu behandeln (siehe T 268/13).

Wenn hingegen der Zweck nur eine technische Wirkung angibt, die bei der Durchführung der übrigen Schritte des beanspruchten Verfahrens unweigerlich eintritt und damit in diesen Schritten enthalten ist, führt diese technische Wirkung nicht zu einer Beschränkung des Anspruchsgegenstands. So wird beispielsweise ein die Anwendung eines bestimmten Tensids auf ein spezifisches Absorptionsprodukt betreffender Verfahrensanspruch, der die angestrebte technische Wirkung als "Verminderung schlechter Gerüche" definiert, durch ein Dokument des Stands der Technik vorweggenommen, das ein zur "Verminderung schlechter Gerüche" geeignetes Verfahren beschreibt, auch wenn es nicht die spezielle Verwendung nennt (siehe T 1931/14 und T 304/08).

4.14 Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand)

In einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung) gerichteten Patentanspruch kann der Versuch gemacht werden, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf einen anderen Gegenstand beziehen, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. Ein Beispiel eines solchen Anspruchs ist ein "Zylinderkopf für einen Motor" wobei der Zylinderkopf durch Merkmale seiner Anordnung im Motor definiert ist.

Da der erste Gegenstand (Zylinderkopf) oft unabhängig vom zweiten Gegenstand (Motor) hergestellt und verkauft werden kann, ist der Anmelder normalerweise berechtigt, einen selbstständigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu erhalten. Deshalb wird ein solcher Anspruch zunächst stets so ausgelegt, dass er nicht den anderen Gegenstand oder dessen Merkmale abdeckt: diese schränken den Anspruchsgegenstand nur dahin gehend ein, dass die Merkmale des ersten Gegenstands für die Verwendung mit den Merkmalen des zweiten Gegenstands geeignet sind. Im obigen Beispiel muss sich der Zylinderkopf dafür eignen, in dem im Anspruch beschriebenen Motor montiert zu werden, doch die Merkmale des Motors schränken den Anspruchsgegenstand per se nicht ein.

Nur wenn der Anspruch zweifelsfrei auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet ist, schränken die Merkmale des anderen Gegenstands den Anspruchsgegenstand ein. Im obigen Beispiel müsste der Anspruch lauten "Motor mit einem Zylinderkopf" oder "Motor enthaltend einen Zylinderkopf", damit die Merkmale des Motors als einschränkend für den Anspruchsgegenstand betrachtet würden.

Zur Beurteilung von Ansprüchen auf computerimplementierte Erfindungen, bei denen ein auf ein Computerprogramm gerichteter Anspruch auf einen Computer (d. h. einen separaten Gegenstand) Bezug nimmt, siehe F-IV, 3.9.

4.14.1 Einwände wegen mangelnder Klarheit

Sobald feststeht, dass ein Anspruch entweder auf einen Gegenstand oder auf eine Kombination von Gegenständen gerichtet ist, muss der Wortlaut des Anspruchs entsprechend angepasst werden; anderenfalls wird der Anspruch nach Art. 84 beanstandet.

Zum Beispiel ist im Fall eines Anspruchs, der auf einen einzelnen Gegenstand gerichtet ist, der erste Gegenstand mit dem zweiten Gegenstand "verbindbar"; bei einem Anspruch, der auf eine Kombination von Gegenständen gerichtet ist, ist der erste Gegenstand mit dem zweiten Gegenstand "verbunden".

4.14.2 Durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand definierte Abmessungen und/oder Formen

Es kann zulässig sein, in einem unabhängigen Patentanspruch Abmessungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch allgemeine Bezugnahmen auf Größen und/oder korrespondierende Formen eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Größe aufweist (z. B. Halterung für das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs, deren Rahmen und Befestigungselemente durch die Abmessungen des Schilds vorgegeben sind).

Auch Bezugnahmen auf zweite Gegenstände, die keinerlei Standardisierung unterliegen, können ausreichend deutlich sein, und zwar dann, wenn der Fachmann ohne große Mühen die sich dadurch für den ersten Gegenstand ergebenden Einschränkungen des Schutzbereichs herleiten kann (z. B. folienartige Bedeckung für einen landwirtschaftlichen Rundballen, deren Länge, Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite und Durchmesser des Rundballens definiert sind; siehe T 455/92). Es ist weder notwendig, dass solche Ansprüche die genauen Abmessungen des zweiten Gegenstands enthalten, noch müssen sie auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden. Eine Festlegung bestimmter Längen-, Breiten- und/oder Höhenmaße des ersten Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten Gegenstand würde zu einer ungerechtfertigten Einschränkung des Schutzbereichs führen.

4.15 Das Wort "in"

Patentansprüche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Beziehung zwischen verschiedenen Gegenständen (Erzeugnissen, Vorrichtungen) oder Gegenständen und Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung) oder verschiedenen Tätigkeiten verwendet wird, sind zur Vermeidung von Unklarheiten genau zu überprüfen. Solche Anspruchsformulierungen sind z. B.:

i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor

ii) In einem Telefonapparat mit automatischem Wähler, Signal- Detektor und Regler enthält der Signal-Detektor ...

iii) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden- Zuführung einer Lichtbogen-Schweißmaschine weist ein Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung des Lichtbogens folgende Schritte auf ...

iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw. ... besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispielen i) bis iii) ist es wegen der ausdrücklichen Hervorhebung der voll funktionsfähigen Untereinheiten (Zylinderkopf, Signal-Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung) gegenüber der Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess), in der die Untereinheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der angestrebte Patentschutz nur auf die Untereinheit per se beschränkt oder ob die Gesamtheit unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klarstellung müssen derartige Ansprüche entweder auf "eine Gesamtheit mit einer (enthaltend eine) Untereinheit" gerichtet werden (z. B. Viertaktmotor mit einem Zylinderkopf), oder aber, falls dies vom Anmelder ausdrücklich gewünscht wird und es dafür eine Basis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 123 (2) gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe der Zweckbestimmung (z. B. Zylinderkopf für einen Viertaktmotor).

Bei Ansprüchen gemäß Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung nicht immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung beschränkt oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten Merkmale unter Schutz gestellt werden soll. Auch hier müssen eindeutige Formulierungen verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Ansprüche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs … als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder Lackzusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen Verwendung (siehe G-VI, 6.2).

4.16 Verwendungsansprüche

Bei der Prüfung wird ein "Verwendungs"-Anspruch etwa für die "Verwendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" einem "Verfahrens"-Anspruch für "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Verwendung des Stoffs X" gleichgestellt. So ist ein Patentanspruch der angegebenen Form nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere

Zusätze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso kommt ein Patentanspruch für "die Verwendung eines Transistors in einer Verstärkerschaltung" einem Verfahrensanspruch für ein Verfahren der Verstärkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist, gleich und ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf "eine Verstärkerschaltung, bei der der Transistor verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich (siehe T 684/02).

Besondere Vorsicht ist bei Ansprüchen auf ein zweistufiges Verfahren geboten, das einen Verwendungsschritt mit einem Herstellungsschritt kombiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn als einziger Beitrag zum Stand der Technik ein Polypeptid und seine Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert wurden. Ein solcher Anspruch wäre zum Beispiel:

"Verfahren umfassend

a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden Stoff sowie

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivität des Polypeptids beeinflusst, und die anschließende Umwandlung eines beliebigen aktiven Stoffs in eine pharmazeutischen Zusammensetzung."

Es sind viele Varianten eines solchen Anspruchs denkbar, im Wesentlichen umfassen sie aber a) einen Screening-Schritt (d. h. die Verwendung eines bestimmten Versuchsmaterials zur Auswahl eines Stoffs mit einer bestimmten Eigenschaft) sowie b) weitere Herstellungsschritte (d. h. zum Beispiel die Weiterverarbeitung des ausgewählten Stoffs zum gewünschten Stoffgemisch).

Laut G 2/88 gibt es zwei verschiedene Arten von Verfahrensansprüchen, nämlich i) die Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung und ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. G 2/88 stellt klar, dass Art. 64 (2) nur für Verfahren des Typs ii) gilt. Ansprüche wie der oben genannte enthalten daher eine Kombination aus zwei verschiedenen, unvereinbaren Verfahrensansprüchen. Schritt a) des Anspruchs bezieht sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein Verfahren des Typs ii). Schritt b) baut auf die in Schritt a) erzielte "Wirkung" auf, anstatt ein spezifisches Ausgangsmaterial in Schritt b) einzuführen und ein spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Der Anspruch besteht also aus einem Verwendungsanspruch und einem Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Dadurch wird der Anspruch unklar und verstößt gegen Art. 84.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Regel 43 (6)

Wie in Regel 43 (6) angegeben, dürfen sich Patentansprüche, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der

Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere normalerweise nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Figur 2 der Zeichnung dargestellt".

Die ausdrückliche Betonung der Ausnahme ist zu beachten. Es obliegt dem Anmelder nachzuweisen, dass es in einem bestimmten Fall "unbedingt erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen zu stützen (siehe T 150/82).

Ein Beispiel für eine zulässige Ausnahme ist ein Fall, in dem eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhaltet, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder durch eine einfache mathematische Formel angegeben werden kann. Ein weiterer Sonderfall wäre eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeugnisse bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische Darstellung oder Diagramme angeben lassen.

4.18 Bezugszeichen

Regel 43 (7)

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefügt und sind die Patentansprüche leichter verständlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Ansprüche und den entsprechenden Bezugszeichen in den Zeichnungen erkennen kann, so müssen entsprechende Bezugszeichen in Klammern hinter die Merkmale in den Ansprüchen gesetzt werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unabhängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden. Sind Ansprüche in der zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abgefasst, so sind Bezugszeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil, sondern auch in den Oberbegriff der Ansprüche einzufügen.

Bezugszeichen sind jedoch nicht als Beschränkung des Umfangs des durch die Ansprüche geschützten Gegenstands zu verstehen; sie dienen lediglich dem Zweck, die Ansprüche leichter verständlich zu machen. Eine diesbezügliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulässig (siehe T 237/84).

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Ansprüchen hinzugefügt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84). Ausdrücke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7), sondern besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz keine Anwendung findet. Infolgedessen ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefügten Merkmale den Umfang des Anspruchs beschränken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zulässig. Allerdings ist gegen zusätzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise "(13 – Abbildung 3; 14 – Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. ist der Ausdruck "(Beton)formziegel" unklar, weil nicht feststellbar ist, ob das

Merkmal "Formziegel" durch das Wort "Beton" eingeschränkt wird oder nicht. Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln oder zur Korrektur physikalischer Größen, die nicht den vom Präsidenten des EPA nach Regel 49 (2) festgelegten Erfordernissen entsprechen, ist ebenfalls nichts einzuwenden.

4.19 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88).

Negative Einschränkungen wie etwa Disclaimer dürfen nur dann verwendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper definieren lässt (siehe G 1/03 und T 4/80) oder wenn dadurch der Schutzumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde (siehe T 1050/93). Es muss klar erkennbar sein, was mithilfe des Disclaimers ausgeschlossen wird (siehe T 286/06). Ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern muss zudem vollständig den in Art. 84 verankerten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genügen (siehe G 1/03, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Darüber hinaus muss im Interesse der Transparenz des Patents der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer aufgezeigt werden.

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die Ausführungsformen ausklammern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Teil der Erfindung offenbart waren, siehe H-V, 4.2.2. Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind (sogenannte nicht offenbarte Disclaimer), siehe H-V, 4.2.1.

4.20 "umfassen" gegenüber "bestehen aus"

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Begriffe "umfassen" und "bestehen aus" bei der Anspruchsauslegung zu verstehen sind.

Ein Anspruch, der auf eine Vorrichtung/ein Verfahren/ein Erzeugnis gerichtet ist, die bzw. das bestimmte Merkmale "umfasst", wird so ausgelegt, dass diese Merkmale darin enthalten sind, das Vorhandensein anderer Merkmale aber nicht ausgeschlossen ist, solange diese nicht dazu führen, dass der Anspruch nicht ausführbar ist.

Wird hingegen die Formulierung "bestehend aus" verwendet, können in der Vorrichtung/dem Verfahren/dem Erzeugnis neben den im Anschluss an

diese Formulierung genannten keine weiteren Merkmale vorhanden sein. Werden insbesondere in einem Anspruch für eine chemische Verbindung, "bestehend aus den Komponenten A, B und C", die Anteile dieser Komponenten in Prozent ausgedrückt, so ist das Vorhandensein einer zusätzlichen Komponente ausgeschlossen, weshalb sich die Prozentangaben zu 100 % ergänzen müssen (siehe T 711/90).

Im Fall chemischer Verbindungen oder Stoffgemische bedeuten die Formulierungen "im Wesentlichen bestehend aus" bzw. "im Wesentlichen umfassend", dass es ganz bestimmte weitere Bestandteile geben kann, nämlich solche, die die wesentlichen Merkmale der Verbindung oder des Stoffgemischs nicht signifikant verändern. Bei allen anderen Vorrichtungen/Verfahren/Erzeugnissen haben diese Formulierungen dieselbe Bedeutung wie "umfassend".

Im Hinblick auf Art. 123 (2) bietet der Begriff "umfassend" nicht per se eine implizite Grundlage für "bestehend aus" oder "im Wesentlichen bestehend aus" (T 759/10).

4.21 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell definiert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines bestimmten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann", so kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten, wenn aus den Patentdokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen eine technische Lehre in Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen überprüfbarer Kriterien zu entnehmen ist, anhand deren der Fachmann beurteilen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfasst werden und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (siehe T 241/95; siehe auch G-II, 4.2).

4.22 Breite Ansprüche

Im Übereinkommen werden breite Ansprüche nicht direkt angesprochen. Dennoch können sich aus verschiedenen Gründen Einwände gegen solche Ansprüche ergeben.

Art. 84 und 83

Bei Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sind die Ansprüche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt (Art. 84), und außerdem ist dann in den meisten Fällen die Erfindung nicht ausreichend offenbart (Art. 83) (siehe T 409/91 sowie F-IV, 6.1 und 6.4).

Art. 54 und 56

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegenstände aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Ansprüche können auch Ausführungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen. Zur Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in solchen Fällen siehe G-VII, 5.2.

Zu breiten Ansprüchen im Einspruchsverfahren siehe D-V, 4 und 5.

4.23 Reihenfolge der Patentansprüche

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der am weitesten gefasste sein muss. Nach Art. 84 müssen die Patentansprüche jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer Gesamtheit. Deshalb ist eine große Anzahl von Ansprüchen so anzuordnen, dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht bei vielen Ansprüchen der am weitesten gefasste Anspruch weit hinten, sodass er leicht übersehen werden kann, so wird der Anmelder aufgefordert, entweder seine Ansprüche in eine logischere Reihenfolge zu bringen oder auf den am weitesten gefassten Anspruch im einführenden Teil oder in der Zusammenfassung der Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der spätere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhängiger Anspruch sein. Gehören diese unabhängigen Ansprüche der gleichen Kategorie an, so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 43 (2) führen (siehe F-IV, 3.2 und 3.3).

4.24 Auslegung von Begriffen wie Identität und Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Amino- oder Nukleinsäuresequenzen

Amino- oder Nukleinsäuresequenzen können über die prozentuale Identität definiert werden. Diese gibt den Prozentsatz identischer Reste bei einem bestimmten Alignment über eine definierte Länge der Sequenz an. Wenn kein Algorithmus oder Berechnungsverfahren zur Ermittlung der prozentualen Identität definiert ist, wird die breitestmögliche Auslegung ausgehend von einem geeigneten am maßgeblichen Anmeldetag bekannten Algorithmus oder Berechnungsverfahren zugrunde gelegt.

Aminosäuresequenzen können über den Ähnlichkeitsgrad (ausgedrückt als prozentuale Ähnlichkeit) definiert werden. Der Begriff der Ähnlichkeit ist breiter als der der Identität, denn er erlaubt bei einem bestimmten Alignment über eine definierte Länge die konservative Substitution von Aminosäureresten mit ähnlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften. Die prozentuale Ähnlichkeit lässt sich nur ermitteln, wenn eine Scoring-Matrix für die Ähnlichkeit definiert wird. Ohne die Definition einer solchen Scoring-Matrix erstreckt sich ein Anspruch für eine Sequenz, die eine prozentuale Ähnlichkeit mit einer genannten Sequenz aufweist, auf sämtliche Sequenzen, die das anhand einer geeigneten, am maßgeblichen Anmeldetag bekannten Scoring-Matrix festgelegte Ähnlichkeitserfordernis erfüllen.

Wird für Aminosäuresequenzen als einziges Merkmal zur Unterscheidung des Anspruchsgegenstands vom Stand der Technik eine prozentuale Homologie verwendet, so wird dies nach Art. 84 beanstandet (siehe F-IV, 4.6.1), es sei denn, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist eindeutig definiert, wie diese prozentuale Homologie bestimmt oder berechnet wird. Für Nukleinsäuresequenzen gelten prozentuale Homologie und prozentuale Identität normalerweise als Synonyme.

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

Das Erfordernis der prägnanten Formulierung der Patentansprüche gilt sowohl für die Patentansprüche als Ganzes als auch für einzelne Patentansprüche. Die Anzahl der Patentansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der Erfindung, für die der Anmelder Schutz begehrt, in vertretbaren Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Textwiederholungen, beispielsweise aus einem anderen Patentanspruch, sind durch Verwendung der abhängigen Form zu vermeiden. Hinsichtlich unabhängiger Patentansprüche der gleichen Kategorie siehe F-IV, 3.2 und 3.3. Das Erfordernis der prägnanten Formulierung gilt auch für die Zahl und den Inhalt abhängiger Ansprüche. So ist beispielsweise eine Wiederholung bereits beanspruchter Gegenstände unnötig und wirkt sich negativ auf die Prägnanz der Ansprüche aus. Die Zahl der abhängigen Ansprüche sollte ein vernünftiges Maß nicht überschreiten. Was unter einer vernünftigen Anzahl von Ansprüchen zu verstehen ist, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Berücksichtigt werden müssen auch die Interessen der betroffenen Öffentlichkeit. Durch die Art der Darstellung der Ansprüche darf die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, nicht über Gebühr erschwert werden (T 79/91 und T 246/91). Ein Einwand kann auch erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine Vielzahl von Alternativen enthält, falls dies die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert.

Art. 84
Regel 43 (5)

Wurden Ansprüche nicht für knapp im Sinne des Art. 84 befunden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Die Patentansprüche müssen von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die Beschreibung, die Zeichnungen und auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf (siehe T 409/91). Hinsichtlich der Stützung abhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe F-IV, 6.6.

Art. 84

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentansprüche Verallgemeinerungen eines oder mehrerer Beispiele. Der zulässige Verallgemeinerungsgrad ist ein Punkt, den die Abteilung in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung des Stands der Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss. Wenn beispielsweise eine Erfindung ein völlig neues Gebiet öffnet, berechtigt dies in den Patentansprüchen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft. Ein Patentanspruch ist richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefasst ist, dass er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist,

dass der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offensichtlichen Abwandlungen, Äquivalente und Verwendungsmöglichkeiten dessen, was er beschrieben hat, in die Patentansprüche einzuschließen. Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den Patentansprüchen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der Beschreibung zuschreibt, darf er die Patentansprüche entsprechend formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht gegen Art. 123 (2) verstößt.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Grundsätzlich wird ein Patentanspruch als durch die Beschreibung gestützt angesehen, sofern nicht Grund zu der Annahme besteht, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Beschreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch Anwendung routinemäßiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Die stützenden Angaben müssen jedoch technischer Natur sein; vage Behauptungen und Vermutungen ohne technischen Inhalt sind nicht ausreichend.

Die Abteilung erhebt einen Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Gründe. Hat die Abteilung einen triftigen Grund dafür angeführt, dass beispielsweise ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollständig gestützt wird (siehe F-IV, 4). Wird ein Einwand erhoben, so ist er möglichst auf ein veröffentlichtes Dokument zu stützen.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze Klasse beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann auch dann, wenn er breit ist, zulässig sein, sofern er von der Beschreibung angemessen gestützt wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden kann. Scheinen die gemachten Angaben nicht so vollständig zu sein, dass ein Fachmann die Lehre der Beschreibung durch routinemäßiges Experimentieren oder Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht ausdrücklich beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so erhebt die Abteilung einen begründeten Einwand und fordert den Anmelder auf, durch eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf der Grundlage der gemachten Angaben tatsächlich im gesamten beanspruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder andernfalls den Anspruch entsprechend zu beschränken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stützung durch die Beschreibung veranschaulichen:

i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von "Pflanzensämlingen" beliebiger Art mit einem kontrollierten Kälteschock, wodurch im Einzelnen angegebene Ergebnisse erzielt werden; die Beschreibung offenbart jedoch nur die Anwendung dieses Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart. Da es allgemein

bekannt ist, dass Pflanzen sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, besteht Grund zu der Annahme, dass das Verfahren nicht auf alle Pflanzensämlinge anwendbar ist. Sofern der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, dass das Verfahren doch allgemein anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf die in der Beschreibung genannte Pflanzenart beschränken. Die bloße Behauptung, dass das Verfahren auf alle Pflanzensämlinge angewendet werden kann, genügt nicht.

ii) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimmter Änderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Beispiele der Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische Harze, und das Verfahren ist derart, dass es für wärmehärtbare Harze nicht geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht nachweisen kann, dass das Verfahren dennoch auf wärmehärtbare Harze anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf thermoplastische Harze beschränken.

iii) Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieselkraftstoffgemische mit einer bestimmten gewünschten Eigenschaft. In der Beschreibung findet sich eine Stützung für einen Weg zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nämlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit der gewünschten Eigenschaft sind nicht offenbart. Im Anspruch wird der Zusatz nicht erwähnt. Der Anspruch wird nicht in seiner ganzen Breite gestützt und ist daher zu beanstanden.

Wurde befunden, dass die Ansprüche nicht im Sinne des Art. 84 von der Beschreibung gestützt werden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung ist zwar ein Einwand nach Art. 84, kann aber häufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 angesehen werden (siehe F-III, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein muss. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich können die Erfordernisse des Art. 83 aus genau denselben

Art. 83
Art. 84

Gründen nicht erfüllt sein, die zur Verletzung des Art. 84 führen, nämlich, dass sich die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht (siehe T 409/91, Nrn. 2 und 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe).

Um Art. 84 zu entsprechen, muss beispielsweise ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhängigen Ansprüche sein, durch die die Erfindung definiert wird (siehe F-IV, 4.5.1). Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich ausgeführt werden kann, so ist die in den Ansprüchen definierte Erfindung nicht in der nach Art. 83 vorgeschriebenen Weise in der Beschreibung offenbart.

Unter Umständen kann ein Einwand sowohl nach Art. 84 als auch nach Art. 83 ebenfalls gerechtfertigt sein. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte bekannte Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der Beschreibung aber keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer der Fachmann diese Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann, und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch wäre weder technisch gestützt noch ausreichend offenbart, und zwar unabhängig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 genügt.

Ob ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung oder wegen mangelnder Offenbarung erhoben wird, ist im Prüfungsverfahren ohne Belang, im Einspruchsverfahren aber von Bedeutung, da dort nur der letztgenannte Grund zulässig ist (siehe D-III, 5).

6.5 Funktionelle Definition

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion umfassend angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch wenn in der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeführt worden ist, falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen würde, dass auch andere Mittel für die gleiche Funktion verwendet werden könnten (siehe auch F-IV, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine "Endlagenfühlervorrichtung" durch ein einziges Beispiel gestützt sein, das einen Endschalter umfasst, da es für einen Fachmann offensichtlich ist, dass stattdessen beispielsweise eine fotoelektrische Zelle oder ein Dehnungsmesser verwendet werden kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmeldung jedoch so abgefasst, dass der Eindruck vermittelt wird, dass eine Funktion auf eine besondere Weise auszuführen ist, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird, dass auch Alternativmöglichkeiten vorstellbar sind, und ist der Patentanspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder alle Mittel zur Ausführung der Funktion einschließt, so ergeben sich im allgemeinen Einwände. Darüber hinaus genügt es unter Umständen nicht, wenn in der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere Mittel verwendet werden können, wenn dabei nicht hinreichend klar

ist, worum es sich bei diesen Mitteln handeln könnte oder wie sie verwendet werden müssten.

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deutlich offenbart wird, in der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwähnt ist, so ist es statthaft, die Beschreibung so zu ändern, dass sie auch diesen Gegenstand umfasst. Handelt es sich um einen abhängigen Patentanspruch, so genügt manchmal der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem Patentanspruch angegeben ist (siehe F-II, 4.5).

Anlage
Beispiele für wesentliche Merkmale

Beispiel 1

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Lagern von Gel-umhüllten Samen mit einer Gelbeschichtung, die ein wässriges Gel umfasst, das durch ein Metallion wasserunlöslich gemacht wurde. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gel-umhüllten Samen in einer wässrigen Lösung gelagert werden, die das Metallion enthält. Gemäß der Beschreibung soll die Erfindung ein Verfahren für die einfache Lagerung von Gel-umhüllten Samen bereitstellen, ohne dass sich dadurch Nachteile beim Ertrag und bei den Handhabungseigenschaften ergeben. In der Beschreibung wird betont, dass die Metallionenkonzentration in einem bestimmten Bereich liegen muss, damit die Ziele der Erfindung erreicht werden. Liegt die Metallionenkonzentration außerhalb dieses Bereichs, hat dies negative Folgen für den Ertrag und die Handhabungseigenschaften. Durch den Gegenstand von Anspruch 1 – in dem der bestimmte Bereich nicht angegeben ist – wird somit die in der Beschreibung genannte Aufgabe nicht gelöst.

Beispiel 2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur konkaven Formgebung eines Metallstreifens. Im nächstliegenden Stand der Technik durchläuft der Metallstreifen quer zu seiner Länge eine Gruppe von Formgebungswalzen, mit denen dem Metallstreifen die konkave Form aufgeprägt wird. Gemäß der Beschreibung besteht das Problem darin, dass es mit den Walzen nicht möglich ist, eine Krümmungskraft auf die seitlichen Enden auszuüben, sodass diese normalerweise flach bleiben. Das Unterscheidungsmerkmal des unabhängigen Anspruchs sieht ein flexibles Förderband oder eine Förderbahn vor, um den Metallstreifen beim Durchlaufen der Gruppe von Formgebungswalzen abzustützen. Dieses Merkmal ist ausreichend, um die Aufgabe zu lösen. Weitere Merkmale wie die Einzelheiten des Mechanismus zur Einbringung des Metallstreifens in die Formgebungswalzen oder die Bereitstellung von mindestens drei Walzen sind zur Lösung der Aufgabe nicht erforderlich: solche zusätzlichen Merkmale würden den Anspruch unangemessen einschränken (siehe T 1069/01).

Beispiel 3

Anspruch 1 ist auf eine Vorrichtung für die Kodierung von Fernsehsignalen gerichtet, die neben anderen Merkmalen ein Mittel zur Generierung von Parametern umfasst, das sicherstellt, dass der Fehler zwischen den Pixeldaten des prädizierten und des tatsächlichen laufenden Halbbildes minimiert wird. Die Beschreibung umfasst nur ein Beispiel für die Minimierung des Fehlers, nämlich ein Verfahren der kleinsten Quadrate. Hier kommt es darauf an, dass der Fachmann erkennen kann, wie die Fehlerminimierungsfunktion umgesetzt werden kann. Ob das Verfahren der kleinsten Quadrate das einzige anwendbare Verfahren ist, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Es ist daher nicht nötig, das beanspruchte Mittel zur Parametergenerierung dahin gehend weiter einzuschränken, dass es auf einem Verfahren der kleinsten Quadrate beruht (siehe T 41/91).

Beispiel 4

Gemäß der Beschreibung wird eine Verbindung C erhalten, indem man eine Mischung aus A und B für mindestens 10 Minuten bei 100 °C reagieren lässt. Es wird betont, dass A und B für mindestens diese Zeitspanne miteinander reagieren müssen, weil die Reaktion andernfalls unvollständig ist und C nicht gebildet wird. Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung C gerichtet, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Mischung aus A und B für 5 bis 15 Minuten bei 100 °C reagiert. Der Anspruch enthält nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung, weil es in der Beschreibung eindeutig heißt, dass A und B für mindestens 10 Minuten miteinander reagieren müssen, damit die Reaktion vollständig ist.

Beispiel 5

Gemäß der Beschreibung besteht die zu lösende Aufgabe darin, Aerosolzusammensetzungen bereitzustellen, bei denen der Anteil der als Treibmittel benötigten unerwünschten flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) dramatisch reduziert wird, sodass weniger VOCs in die Atmosphäre abgegeben werden. Anspruch 1 nennt einen Mindestanteil von 15 Gew.-% Treibmittel (VOC) im Aerosol, enthält aber keinerlei Angaben zu einer etwaigen Höchstmenge. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, weniger VOCs in die Umwelt abzugeben, wird nur gelöst, wenn das Treibmittel eine bestimmte Höchstmenge in der Aerosolzusammensetzung nicht überschreitet: dieser Höchstwert ist daher ein wesentliches Merkmal der Erfindung. Anspruch 1 umfasst Aerosole mit einem Treibmittelanteil von 15 Gew.-% oder mehr und deckt somit konventionelle Aerosole mit einem unerwünscht hohen Anteil an Treibmitteln ebenfalls ab. Der Anteil an unerwünschten VOCs in den beanspruchten Aerosol-Zusammensetzungen ist daher nicht "dramatisch reduziert", und das erklärte Ziel der Erfindung wird nicht erreicht (siehe T 586/97).

Beispiel 6

Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren wurde in G 1/04 festgestellt, dass die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als wesentliches Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen ist, wenn sie sich aus der Anmeldung oder dem Patent insgesamt zweifelsfrei ergibt. Wenn also das zwangsläufige Ergebnis der ersten drei Phasen eines solchen Verfahrens (siehe G-II, 4.2.1.3) eine bestimmte Diagnose zu Heilzwecken ist, durch die die Abweichung einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet werden kann, muss die Entscheidungsphase im unabhängigen Anspruch enthalten sein, damit die Erfordernisse von Art. 84 erfüllt sind. Jedoch fällt der Anspruch dann möglicherweise unter das Patentierungsverbot von Art. 53 c) (siehe auch G-II, 4.2.1.3). Die abschließende Entscheidungsphase muss nur dann als wesentliches Merkmal im unabhängigen Anspruch enthalten sein, wenn aus der Anmeldung/dem Patent insgesamt klar hervorgeht, dass die Untersuchungsergebnisse zwangsläufig und eindeutig zu einer bestimmten Diagnose führen: dies ist von der Abteilung im Einzelfall zu entscheiden.

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Einführung

Dem Erfordernis der Einheitlichkeit liegt das Prinzip zugrunde, dass für jede Erfindung gesondert ein Patent erteilt wird, d. h. dass eine europäische Patentanmeldung als Voraussetzung einer Erteilung Patentansprüche enthalten muss, die sich nur auf eine einzige Erfindung beziehen (G 2/92, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

Das Erfordernis der Einheitlichkeit ist ferner durch den Grundsatz der Gleichbehandlung der Anmelder gerechtfertigt: jeder Anmelder hat Anspruch auf die gleiche Dienstleistung für die entrichteten Gebühren, also eine Recherche/Prüfung für eine Recherchen-/Prüfungsgebühr.

Regel 64

Bezieht sich also eine Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Auffassung der Recherchenabteilung auf mehr als eine Erfindung, so kann eine Recherchengebühr für jede dieser Erfindungen entrichtet werden; der Recherchenbericht wird nur für die Erfindungen erstellt, für die Recherchengebühren entrichtet wurden. Im Prüfungsstadium kann der Anmelder nur jeweils eine recherchierte Erfindung in jeder Anmeldung auswählen, die dann auf Erfüllung des Erfordernisses der Patentierbarkeit und sonstiger Erfordernisse des EPÜ geprüft wird (siehe G 2/92, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

In Art. 82 und Regel 44 ist geregelt, wie das Erfordernis der Einheitlichkeit auf europäische Patentanmeldungen angewendet wird. Dieses Erfordernis ist im Einspruchsverfahren nicht anwendbar (G 1/91).

In diesem Kapitel geht es um materiellrechtliche Aspekte der Einheitlichkeitsprüfung (F-V, 2 und 3) sowie einige verfahrensrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Beurteilung der Nichteinheitlichkeit während der Recherche (F-V, 4) und der Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung (F-V, 5). Aspekte der Einheitlichkeit der Erfindung bei geänderten Ansprüchen und bei Euro-PCT-Anmeldungen werden in F-V, 6 bzw. 7 behandelt. Weitere Aspekte der verfahrenstechnischen Behandlung der Einheitlichkeit bei Recherche und Prüfung finden sich in den Kapiteln B-VII bzw. C-III.

Art. 150 (2)

Aufgrund der Harmonisierung der Definitionen der Einheitlichkeit der Erfindung in Regel 13 (1) und (2) PCT und in Art. 82 und Regel 44(1) EPÜ sind die für die Einheitlichkeit geltenden Kriterien in beiden Systemen identisch. Somit wird die Einheitlichkeit der Erfindung in der Recherchen- und in der Sachprüfung sowohl im PCT- als auch im europäischen Verfahren nach denselben Grundsätzen geprüft. Das gilt nicht für die jeweiligen Verfahren an sich, die erhebliche Unterschiede aufweisen.

Daher sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern, die im Hinblick auf die früheren PCT-Widerspruchsverfahren erlassen wurden, für die Prüfung der Einheitlichkeit von europäischen Anmeldungen nach wie vor relevant.

2. Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung

Art. 82

Die europäische Patentanmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (siehe auch B-VII, 1).

Die Einheitlichkeit der Erfindung muss nur geprüft werden, wenn eine Gruppe von Erfindungen beansprucht wird. Gebildet werden kann eine Gruppe von Erfindungen z. B. durch mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie oder verschiedener Kategorien, durch mehrere alternative Erfindungen, die in einem einzigen unabhängigen Anspruch definiert werden (siehe auch F-IV, 3.7), oder durch mehrere abhängige Ansprüche, wenn der unabhängige Anspruch entweder nicht neu oder nicht erfinderisch ist.

Regel 44 (1)

Wird eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis, dass die Erfindungen in dieser Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82), nur erfüllt, wenn zwischen den beanspruchten Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Unter dem Begriff "besonders" ist zu verstehen, dass die jeweiligen Merkmale den Beitrag definieren, den die Erfindung als Ganzes im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zum "verfügbaren Stand der Technik" leistet. Der "verfügbare Stand der Technik", d. h. der bei der Beurteilung der Einheitlichkeit herangezogene Stand der Technik kann abhängig vom Verfahrensstadium unterschiedlich sein (siehe F-V, 3).

Der Begriff "gleich" bedeutet, dass die besonderen technischen Merkmale identisch sind oder eine identische chemische Struktur definieren.

Unter dem Begriff "entsprechend" ist zu verstehen, dass die besonderen technischen Merkmale dieselbe technische Wirkung erzielen oder dieselbe technische Aufgabe lösen. Eine Entsprechung kann beispielsweise in alternativen Lösungen oder miteinander in Beziehung stehenden Merkmalen bestehen, wie etwa dem Zusammenspiel von Stecker und Steckdose, das eine lösbare elektrische Verbindung herstellt, oder in einer Kausalbeziehung, wie etwa einem Schritt in einem Herstellungsverfahren, der ein bestimmtes Strukturmerkmal eines Produkts hervorruft. Beispielsweise kann eine Anmeldung zwei Anspruchssätze beinhalten, von denen einer eine Metallfeder und der andere einen Gummiklotz umfasst. Die Metallfeder und der Gummiklotz können als entsprechende technische Merkmale betrachtet werden, da sie dieselbe technische Wirkung der Federung erzielen.

Hingegen können Merkmale, die nicht gemeinsam sind, d. h. Merkmale, die nur in einigen und nicht in anderen Ansprüchen vorkommen, nicht Teil einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee sein.

2.1 Unzureichende Begründung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde Klarheit der Patentansprüche alleine normalerweise kein ausreichender Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit. *Art. 84*

Auch die Reihenfolge der Patentansprüche sollte die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie wirkt sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung betrachtet wird (siehe F-V, 3.4).

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten Erfindungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation gehören, für sich genommen kein Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Wenn eine Anmeldung Patentansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthält, ist dies für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit (Näheres zum Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82 enthält F-V, 3.2.1). *Regel 43 (2)*

Mangelnde Einheitlichkeit ergibt sich nicht dadurch, dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen enthält, auch wenn diese Merkmale keine technische Wechselbeziehung aufweisen d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine Aneinanderreihung darstellen (siehe G-VII, 7).

Definitionsgemäß kann zwischen einem unabhängigen Anspruch und seinen abhängigen Ansprüchen keine mangelnde Einheitlichkeit bestehen, auch wenn die Merkmale der abhängigen Ansprüche den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gegenüberstehen (siehe F-V, 3.2.3).

2.2 Herangehensweise der Abteilung

Mangelnde Einheitlichkeit ist in späteren Verfahren kein Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fällen ein Einwand vorzubringen und eine Änderung zu verlangen, als Folge einer zu engen, zu wörtlichen oder theoretischen Auslegung sollte aber kein Einwand erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies gilt insbesondere im Recherchenstadium, wenn die mögliche Uneinheitlichkeit keine weitere Recherche erforderlich macht.

Bei einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit unterteilt man die beanspruchten Gegenstände in einzelne Erfindungen und/oder Gruppen von Erfindungen, die in Anbetracht ihres technischen Zusammenhangs (siehe F-V, 3.2), d. h. nach gemeinsamen Gegenständen, die die gleichen oder einander entsprechenden potenziellen technischen Merkmale umfassen, zusammengefasst werden. In diesem Zusammenhang muss eine Erfindung technischen Charakter haben und es muss ihr eine technische Aufgabe im Sinne des Art. 52 (1) zugrunde liegen (siehe G-I, 1), aber sie muss nicht zwangsläufig den anderen Patentierbarkeitserfordernissen wie Neuheit und erfinderischer Tätigkeit entsprechen (siehe G-VI und G-VII).

Mangelnde Einheitlichkeit kann von vornherein (a priori), d. h. vor Durchführung einer Recherche im Stand der Technik, ersichtlich sein oder sich erst nachträglich (a posteriori), d. h. nach Berücksichtigung des ermittelten Stands der Technik für Neuheit und erfinderische Tätigkeit ergeben.

3. Beurteilung der Einheitlichkeit

Die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung dient dazu festzustellen, ob die Anspruchsgegenstände irgendetwas gemeinsam haben, das eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt (Art. 82). Enthält einer der Ansprüche eine oder mehrere Alternativen, so wird jede der Alternativen bei der Prüfung auf Einheitlichkeit als ein einzelner Anspruch betrachtet.

Für eine materiellrechtliche Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

i) muss – im Lichte der Anmeldung als Ganzes – der gegebenenfalls vorhandene gemeinsame Gegenstand der Ansprüche bestimmt werden, die auf die verschiedenen beanspruchten Erfindungen gerichtet sind, welche der Prüfer eingangs identifiziert (siehe F-V, 2.2, 3.2 und 3.4),

ii) muss der gemeinsame Gegenstand mit dem "verfügbaren Stand der Technik" verglichen werden, um zu prüfen, ob der gemeinsame Gegenstand einen Beitrag zu diesem Stand der Technik leistet, d. h. ob er "besondere technische Merkmale" im Sinne der Regel 44 (1) umfasst,

iii) müssen, falls der gemeinsame Gegenstand keine besonderen technischen Merkmale umfasst, die übrigen technischen Merkmale analysiert werden, die nicht Teil des ermittelten gemeinsamen Gegenstands sind, um festzustellen, ob es einen verbindenden technischen Zusammenhang zwischen bestimmten Ansprüchen gibt.

Mangelnde Einheitlichkeit kann z. B. zwischen den abhängigen Ansprüchen bestehen, wenn der ihnen zugrunde liegende unabhängige Anspruch keine Merkmale umfasst, die einen Beitrag zum verfügbaren Stand der Technik leisten. In diesem Fall böte der unabhängige Anspruch nämlich nicht den in Regel 44 (1) geforderten verbindenden technischen Zusammenhang zwischen den abhängigen Ansprüchen, weil er keine "besonderen technischen Merkmale" umfasst.

(i) Bestimmung des gemeinsamen Gegenstands

Unter einem gemeinsamen Gegenstand ist eine potenzielle einzige allgemeine erfinderische Idee der Ansprüche zu verstehen. Er kann sich in Merkmalen ausdrücken, die gleich oder entsprechend sind (siehe F-V, 2), d. h. in Merkmalen, die entweder miteinander identisch sind oder die – alleine oder in Kombination – eine gemeinsame technische Wirkung haben oder eine Lösung für eine gemeinsame technische Aufgabe bereitstellen.

Die technische Aufgabe bei der Beurteilung der Einheitlichkeit kann sich von der technischen Aufgabe bei einer Beurteilung der Patentierbarkeit unterscheiden, weil das übergeordnete Ziel darin besteht herauszufinden, was die Ansprüche gemeinsam haben.

Wird die technische Aufgabe für die Zwecke der Beurteilung der Einheitlichkeit analysiert, so ist der Ausgangspunkt gewöhnlich das, was der Anmelder in der Beschreibung als das Erreichte angibt. Dafür muss er die Erfindung so darstellen, dass die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können, und muss gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik angeben (Regel 42 (1) c)). Diese technische Aufgabe definiert a priori den gemeinsamen Gegenstand der Ansprüche.

Die Abteilung braucht sich jedoch bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nicht nur auf die allgemeine Vorstellung davon zu beschränken, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht (G 1/89 und G 2/89).

Die vom Anmelder in der Beschreibung angegebene technische Aufgabe kann sich bei näherer Betrachtung als ungeeignetes Mittel dafür erweisen, die Anspruchsgegenstände so miteinander zu verbinden, dass sie ein einziges allgemeines erfinderisches Konzept bilden. Dies kann der Fall sein, wenn sich entweder angesichts der Angaben in der Beschreibung und des allgemeinen Fachwissens erweist, dass einzelne Ansprüche verschiedene Aufgaben lösen (Einheitlichkeitsprüfung a priori), oder wenn ein im Rahmen der Recherche ermittelter Stand der Technik eine vom Anmelder in der Beschreibung angegebene Lösung der verbindenden technischen Aufgabe offenbart oder naheliegend macht (Nichteinheitlichkeit a posteriori). Im zweiten Fall bildet die vom Anmelder genannte technische Aufgabe möglicherweise nicht mehr die in Art. 82 verlangte einzige allgemeine erfinderische Idee, weil sie nicht als erfinderisch gelten kann.

So offenbart z. B. ein Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2), das alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs enthält, – zumindest implizit – auch die vom Anmelder genannte technische Aufgabe, denn die Merkmale des unabhängigen Anspruchs müssen diese Aufgabe per definitionem lösen.

Die Abteilung analysiert dann, ob den Ansprüchen ein anderer Gegenstand gemeinsam ist, d. h. sie ermittelt im Lichte der Anmeldung als Ganzes etwaige technische Merkmale der Ansprüche, die gleich sind oder einander entsprechen. Bei der Beurteilung, ob technische Merkmale einander entsprechen, ist es wichtig, dass die gelösten technischen Aufgaben, die mit den technischen Wirkungen assoziiert werden, weder zu eng noch zu allgemein formuliert werden. Werden sie zu eng formuliert, obwohl sie auch allgemeiner hätten formuliert werden können, so haben sie möglicherweise nichts gemeinsam, was zu dem falschen Schluss führen könnte, dass die technischen Merkmale einander nicht entsprechen. Werden sie zu allgemein formuliert, obwohl sie auch enger hätten formuliert werden können, so sind möglicherweise die gemeinsamen Aspekte der Aufgabe

bekannt, was ebenfalls zu dem falschen Schluss führen könnte, dass mangelnde Einheitlichkeit vorliegt.

Beispielsweise könnten eine Membran und ein Diaphragma die technische Wirkung der "Gewährleistung einer Federwirkung" erzielen und somit einander entsprechende Merkmale sein.

Ein gemeinsamer Gegenstand kann nicht nur in den Merkmalen von Ansprüchen derselben Kategorie enthalten sein, sondern auch in den Merkmalen von Ansprüchen unterschiedlicher Kategorien. Im Fall eines Erzeugnisses, eines speziell angepassten Verfahrens zur Herstellung des Erzeugnisses und der Verwendung des Erzeugnisses kann beispielsweise das Erzeugnis der gemeinsame Gegenstand sein, der bei der Verwendung und beim Verfahren als Wirkung oder Ergebnis des Verfahrens vorhanden ist.

Ein gemeinsamer Gegenstand kann auch in Merkmalen miteinander in Beziehung stehender Erzeugnisse enthalten sein (z. B. Stecker und Steckdose). Auch wenn entsprechende Merkmale in miteinander in Beziehung stehenden Erzeugnissen relativ unterschiedlich formuliert sein können, können sie trotzdem Teil eines gemeinsamen Gegenstands sein, wenn sie im Rahmen ihrer Interaktion zur selben technischen Wirkung oder zur Lösung derselben technischen Aufgabe beitragen.

Es kann auch Fälle geben, in denen sich kein gemeinsamer Gegenstand ermitteln lässt. In einem solchen Fall ist die Anmeldung uneinheitlich, weil kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) zwischen den unabhängigen Ansprüchen besteht und die Anmeldung keine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne des Art. 82 verwirklicht.

(ii) Vergleich des gemeinsamen Gegenstands mit dem verfügbaren Stand der Technik

Wird in den Ansprüchen ein gemeinsamer Gegenstand ermittelt, d. h. ein Gegenstand, der gleiche oder entsprechende technische Merkmale umfasst, muss dieser mit dem verfügbaren Stand der Technik verglichen werden. Definiert der gemeinsame Gegenstand einen nicht naheliegenden Beitrag zum Stand der Technik, so umfasst er besondere technische Merkmale und die betreffenden Erfindungen hängen so zusammen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Ist dagegen der gemeinsame Gegenstand aus dem verfügbaren Stand der Technik bekannt oder wird durch diesen nahegelegt, so ist die Anmeldung nicht einheitlich. Diese Prüfung sollte auf der Grundlage einer Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik erfolgen. Das Naheliegen ist gegebenenfalls anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu beurteilen.

Der gemeinsame Gegenstand kann Merkmale umfassen, die technische Alternativen definieren. Ist die gemeinsame, durch diese technischen Alternativen zu erzielende technische Wirkung schon bekannt, als allgemein wünschenswert anerkannt (bloßes Desideratum) oder naheliegend, so können diese alternativen Merkmale keinen technischen

Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) definieren, weil kein erfinderischer Gehalt in der Formulierung der Aufgabe liegt.

Der verfügbare Stand der Technik, d. h. der zur Beurteilung der Einheitlichkeit herangezogene Stand der Technik, kann je nach Verfahrensstadium ein anderer sein. Wird die Beurteilung beispielsweise vor der Recherche vorgenommen ("Einheitlichkeitsprüfung *a priori*"), kann der einzige verfügbare Stand der Technik in dem vom Anmelder in der Beschreibung angegebenen Stand der Technik und dem allgemeinen Fachwissen bestehen. Während der Recherche wird möglicherweise ein anderer Stand der Technik ermittelt und bildet dann den verfügbaren Stand der Technik für die "Einheitlichkeitsprüfung a posteriori". Der verfügbare Stand der Technik kann sich also im Laufe des Verfahrens ändern, weswegen die Einheitlichkeitsprüfung iterativ ist.

(iii) Analyse der übrigen technischen Merkmale

Führt der unter Schritt ii) beschriebene Vergleich des gemeinsamen Gegenstands zu einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit, so müssen in einem nächsten Schritt die in den Ansprüchen vorhandenen Gruppen verschiedener Erfindungen bestätigt oder präzisiert werden (siehe F-V, 3.2).

Zur Bestimmung dieser Gruppen von Erfindungen müssen die übrigen technischen Merkmale, die nicht Teil des ermittelten gemeinsamen Gegenstands sind, analysiert werden. In den meisten Fällen wird jede der Gruppen mehrere Ansprüche umfassen. Die Gruppierung erfolgt auf der Grundlage der technischen Aufgaben, die den übrigen technischen Merkmalen jedes einzelnen Anspruchs zugrunde liegen. Dabei werden Ansprüche, die sich auf übrige technische Merkmale beziehen, die ein und dieselbe technische Aufgabe lösen, jeweils einer Gruppe zugeordnet. Wenn allerdings die technische Aufgabe im Stand der Technik erfolgreich gelöst worden ist, können Ansprüche, die sich auf dieselbe technische Aufgabe beziehen, verschiedenen Gruppen zugeordnet werden (siehe F-V, 3.3.1 iii) c)).

Die den Ansprüchen zugrunde liegenden technischen Aufgaben müssen mit Sorgfalt formuliert werden. Unter Umständen genügt es nicht, die übrigen technischen Merkmale jedes Anspruchs einzeln zu analysieren, sondern es muss ihre Wirkung im Kontext des jeweiligen Anspruchs als Ganzem und unter Berücksichtigung der Beschreibung analysiert werden. Vermieden werden sollte eine sehr enge Formulierung der technischen Aufgaben der verschiedenen Erfindungen im Rahmen einer Einheitlichkeitsprüfung, da diese ja darauf abzielt zu prüfen, ob sich Gemeinsamkeiten zwischen den Erfindungen feststellen lassen. Daher ist es häufig erforderlich, die den einzelnen Ansprüchen zugrunde liegenden sehr spezifischen technischen Aufgaben zu einer allgemeineren Aufgabe umzuformulieren, wobei stets der Kontext zu beachten ist, in dem die relevanten Merkmale offenbart sind.

Bei der Gruppierung ist es irrelevant, ob der Gegenstand der Ansprüche oder ihrer übrigen technischen Merkmale gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik neu oder erfinderisch ist. Relevant ist die Gruppierung jedoch für die Entscheidung, ob der Anmelder aufgefordert wird, eine zusätzliche Recherchengebühr für eine Gruppe zu entrichten (siehe F-V, 4).

Sind die den verschiedenen Gruppen zugrunde liegenden Aufgaben aus dem verfügbaren Stand der Technik bekannt oder unterscheiden sie sich voneinander, so bestätigt dies die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit aus Schritt ii).

3.1 Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik

3.1.1 Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (3)

Nach Art. 54 (3) angeführte Dokumente sollten bei der Bewertung der Einheitlichkeit der Erfindung außer Acht gelassen werden, weil sie die erfinderische Idee der zu prüfenden Anmeldung nicht vorwegnehmen können.

3.1.2 Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (2)

Nach Art. 54 (2) als zufällige Vorwegnahme angeführte Dokumente sollten bei der Bewertung der Einheitlichkeit der Erfindung außer Acht gelassen werden, weil sie die erfinderische Idee der zu prüfenden Anmeldung nicht vorwegnehmen können (siehe H-V, 4.2.1, G 1/03 und G 1/16).

3.2 Gruppierung von Erfindungen

Nach der initialen Feststellung mangelnder Einheitlichkeit werden die Ansprüche und die darin enthaltenen Alternativen in der Regel den ermittelten Gruppen von Erfindungen zugeordnet. Dieser Schritt beinhaltet eine Beurteilung, welche der übrigen Ansprüche oder Alternativen sich potenziell auf ein und dieselbe technische Aufgabe beziehen könnten. Dadurch werden Gruppen von Erfindungen bestimmt, von denen sich jede auf einen in Anbetracht des verfügbaren Stands der Technik einheitlichen Gegenstand bezieht. Stellt sich bei der Gruppierung heraus, dass sich zwei Gruppen von Erfindungen auf dasselbe besondere technische Merkmal beziehen, das einen Beitrag zum Stand der Technik leistet, müssen diese beiden Gruppen von Erfindungen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Stellt sich umgekehrt heraus, dass die ursprünglich einer Gruppe zugeordneten Erfindungen Ansprüche und darin enthaltene Alternativen umfassen, die nicht durch ein potenziell besonderes technisches Merkmal miteinander verbunden sind, das einen Beitrag zum verfügbaren Stand der Technik leistet, so werden diese Erfindungen in der Regel in zwei Gruppen getrennt. Siehe auch F-V, 3 iii) zur kontextbezogenen statt isolierten Analyse von Merkmalen. Die ursprüngliche Gruppierung der Ansprüche und der darin enthaltenen Alternativen in verschiedene Erfindungen muss im Laufe der Einheitlichkeitsprüfung gegebenenfalls überprüft werden.

Die einzelnen Gruppen von Erfindungen basieren meist auf einzelnen unabhängigen Ansprüchen derselben Kategorie, auf in einem unabhängigen Anspruch definierten Alternativen (siehe F-V, 3.2.1) oder – wenn der unabhängige Anspruch entweder nicht neu oder nicht

erfinderisch ist – auf abhängigen Ansprüchen, die verschiedene Ausführungsformen definieren. Sie können aber auch auf unabhängigen Ansprüchen verschiedener Kategorien basieren, wenn eine Nichteinheitlichkeit dieser Ansprüche vorliegt.

3.2.1 Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie

Regel 43 (2)

In Regel 43 (2) Buchstaben a, b und c werden die Fälle festgelegt, in denen eine Anmeldung unbeschadet der Erfordernisse des Art. 82 mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie umfassen darf (siehe F-IV, 3.2 und 3.3). Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf Art. 82 wird klargestellt, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nach wie vor erfüllt sein muss. Ist die Anmeldung nicht einheitlich und erfüllt sie nicht die Erfordernisse der Regel 43 (2), so kann die Abteilung einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben.

Mehrere Erfindungen derselben Kategorie können eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Beispiele für Erfindungen derselben Kategorie sind Alternativen einer Erfindung und miteinander in Beziehung stehende Erfindungen.

Regel 44 (2)

Alternativen einer Erfindung können entweder durch mehrere unabhängige Patentansprüche oder in einem einzigen unabhängigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe auch F-IV, 3.7). Möglicherweise ist im letzten Fall die Unabhängigkeit der beiden Alternativen voneinander nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fällen werden dieselben Maßstäbe bei der Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung angelegt, sodass mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb eines einzigen Patentanspruchs vorliegen kann.

Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie, die auf miteinander in Beziehung stehende Gegenstände gerichtet sind, können das Erfordernis der Einheitlichkeit auch dann erfüllen, wenn die beanspruchten Gegenstände ganz unterschiedlich erscheinen, sofern technische Merkmale, die einen Beitrag zum verfügbaren Stand der Technik leisten, gleich sind oder einander entsprechen. Beispiele für solche Fälle sind ein Sender und der entsprechende Empfänger oder ein Stecker und die entsprechende Steckdose (siehe auch F-IV, 3.2).

Besondere technische Merkmale, die sich auf die einzige allgemeine erfinderische Idee beziehen, müssen daher entweder implizit oder explizit in jedem der unabhängigen Patentansprüche vorhanden sein.

3.2.2 Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien

Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien (siehe F-IV, 3.1) können eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee gemäß Regel 44 (2) verwirklichen.

Entscheidend ist jedoch, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee die Patentansprüche verschiedener Kategorien miteinander verbindet.

Auch wenn in allen Ansprüchen Formulierungen wie "besonders angepasst" oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt.

3.2.3 Abhängige Ansprüche

Ein abhängiger Anspruch und der höherrangige Anspruch, von dem er abhängt, können nicht in zwei unterschiedliche Gruppen von Erfindungen gruppiert werden (siehe F-V, 2.1).

Erscheint der höherrangige Anspruch jedoch nicht patentierbar, muss sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung zwischen allen von diesem Anspruch abhängigen Patentansprüchen besteht.

In diesem Zusammenhang ist unbedingt zu prüfen, dass ein als abhängiger Anspruch abgefasster Anspruch auch tatsächlich ein abhängiger Anspruch ist, der sämtliche Merkmale des zugehörigen unabhängigen Anspruchs umfasst (siehe F-IV, 3.7). Zur Definition eines abhängigen Anspruchs siehe F-IV, 3.4 und 3.8.

3.2.4 Gemeinsame abhängige Patentansprüche

Während ein unabhängiger Anspruch immer zum gemeinsamen Gegenstand der von ihm abhängigen Ansprüche zählt, verhält es sich umgekehrt nicht so: ein von mehreren unabhängigen Ansprüchen abhängiger Anspruch zählt nie zum gemeinsamen Gegenstand dieser unabhängigen Ansprüche.

Zuerst wird geprüft, ob zwischen den unabhängigen Ansprüchen Einheitlichkeit besteht. Umfasst ein abhängiger Anspruch technische Merkmale, die mehreren Erfindungen gemeinsam sind, dann ist er gleichzeitig Teil all dieser Erfindungen.

Beispiel 1

Eine Anmeldung enthält zwei unabhängige Ansprüche und einen abhängigen Anspruch:

1. Eine Vorrichtung umfassend das Merkmal A.

2. Eine Vorrichtung umfassend das Merkmal B.

3. Eine Vorrichtung umfassend die Merkmale A und B.

In diesem Beispiel sind die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee miteinander verbunden; die Merkmale A und B haben weder gleiche noch entsprechende besondere technische Merkmale. Es besteht Uneinheitlichkeit zwischen den Ansprüchen 1 und 2, die jeweils auf eine andere Erfindung gerichtet sind. Der Inhalt des abhängigen Anspruchs 3 hat keine Auswirkung auf diese Analyse.

Wenn abhängige Ansprüche Merkmale von zwei oder mehr Gruppen von Erfindungen umfassen, gehören sie zu jeder dieser Gruppen von

Erfindungen. In Beispiel 1 enthält der Gegenstand von Anspruch 3 Merkmale von jeder der zwei Erfindungen (Anspruch 1, Anspruch 2) und gehört somit zu beiden Erfindungen zugleich. Deshalb sollte sich die Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung auf den Gegenstand von Anspruch 1 und Anspruch 3 erstrecken.

Der Prüfer beurteilt auch, ob für die zweite Erfindung eine weitere Recherchengebühr gezahlt werden sollte (siehe F-V, 2.2 und 3.4, B-VII, B-III, 3.8).

Beispiel 2

Eine Anmeldung enthält die folgenden Ansprüche:

1. Eine Vorrichtung umfassend Merkmal A.

2. Eine Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner umfassend Merkmal B.

3. Eine Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend Merkmal C.

Anspruch 3 ist somit auf den folgenden Gegenstand gerichtet:

3. Eine Vorrichtung, die entweder:

   a) eine Vorrichtung umfassend die Merkmale A und C oder

   b) eine Vorrichtung umfassend die Merkmale A, B und C ist.

In diesem Beispiel ist Merkmal A kein besonderes technisches Merkmal (d. h. der Gegenstand von Anspruch 1 ist entweder nicht neu oder nicht erfinderisch).

– Wenn beide Merkmale B und C besondere technische Merkmale (d. h. neu und erfinderisch) und miteinander verbunden sind (wenn sie also eine technische Beziehung zueinander haben), dann sind die beanspruchten Vorrichtungen A+B sowie A+C dieselbe Erfindung. Infolgedessen ist die Vorrichtung A+B+C ebenfalls Teil derselben Erfindung. Die Erfindung ist einheitlich.

– Wenn die Merkmale B und C unterschiedlich und nicht miteinander verbunden sind (wenn sie also keine technische Beziehung zueinander haben), besteht mangelnde Einheitlichkeit. Es gibt dann zwei Erfindungen: die Vorrichtung mit den Merkmalen A+B (Anspruch 1 teilweise und Anspruch 2 vollständig) und die Vorrichtung mit den Merkmalen A+C (Anspruch 1 teilweise und Anspruch 3 a) vollständig). Der Gegenstand von Anspruch 3 b) hat alle Merkmale der ersten Erfindung (A+B) und alle Merkmale der zweiten Erfindung (A+C). Er gehört somit vollständig zu beiden Erfindungen zugleich. Deshalb sollte sich die Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung in diesem Beispiel nicht

nur auf Anspruch 2 (A+B), sondern auch auf den Gegenstand von Anspruch 3 b) (A+B+C) erstrecken.

Der Prüfer beurteilt auch, ob für die zweite Erfindung eine weitere Recherchengebühr gezahlt werden sollte (siehe F-V, 2.2 und 3.4, B-VII sowie B-III, 3.8).

3.2.5 Markush-Gruppe (Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch)

Wenn ein einzelner Patentanspruch mehrere (chemische oder nicht chemische) Alternativen definiert, d. h. eine sogenannte "Markush-Gruppe" enthält, gilt das Erfordernis der Regel 44 (1) hinsichtlich gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale als erfüllt, sofern die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (siehe F-IV, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist diesen eine ähnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn:

i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen und

ii) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h. ein wesentliches Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet angehören.

Somit besteht der gemeinsame Gegenstand bei einer Markush-Gruppe in der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung der Alternativen (siehe i)) und der unter ii) definierten gemeinsamen Struktur.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam", wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die einen großen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemeinsame Struktur aber einen strukturell charakteristischen Teil darstellt, der im Hinblick auf den verfügbaren Stand der Technik einen technischen Beitrag leistet. Das Strukturelement kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se neu sein. Gemeint ist mit "wesentlich" vielmehr, dass bezüglich der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet.

Mit anderen Worten: das wesentliche Strukturelement kennzeichnet den technischen Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum verfügbaren Stand der Technik.

Die Alternativen gehören einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschlägigen Fachwissens zu

erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung ersetzt werden könnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt wird.

Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen. Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

Die Markush-Alternativen umfassen dann nämlich keine gleichen (gemeinsame Struktur) oder entsprechenden (gleiche Eigenschaft oder technische Wirkung) technischen Merkmale, die "besonders" sind.

Ansprüche, die auf verschiedene durch unterschiedliche Sequenzen definierte, alternative Nukleinsäuren oder Proteine gerichtet sind, gelten ebenfalls als Markush-Gruppen und werden auch nach den vorstehenden Grundsätzen analysiert.

3.2.6 Patentansprüche für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen

Zu dem besonderen Fall von Patentansprüchen für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe G-VI, 6.1.

3.2.7 Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten ist unter "Zwischenprodukt" ein Zwischen- oder Ausgangsprodukt zu verstehen. Solche Produkte werden mit dem Ziel bereitgestellt, durch eine physikalische oder chemische Veränderung, bei der sie ihre Identität verlieren, Endprodukte herzustellen.

Das Erfordernis der gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmale (Regel 44 (1)) gilt im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten als erfüllt, wenn:

i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen, d. h. ihre grundlegenden chemischen Strukturen gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch eng zusammenhängen, wobei das Zwischenprodukt in das Endprodukt ein wesentliches Strukturelement einbringt, und

ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch zusammenhängen, d. h. das Endprodukt unmittelbar aus dem Zwischenprodukt hergestellt wird oder von diesem durch eine kleine Zahl von Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das gleiche wesentliche Strukturelement enthalten.

Ein wesentliches Strukturelement ist eine chemische Struktur, die den technischen Beitrag der beanspruchten Erfindungen als Ganzes zum Stand der Technik kennzeichnet. Die vorstehenden Verbindungen sind in der

Regel erfüllt, wenn es sich um eine Vorstufenverbindung handelt, aus der durch eine Reaktion direkt das Endprodukt hervorgeht.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und Endprodukten, deren Strukturen nicht bekannt sind – z. B. bei einem Zwischenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbekannter Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem Endprodukt mit jeweils unbekannter Struktur. In solchen Fällen ist ein hinreichender Nachweis für die Schlussfolgerung zu verlangen, dass die Zwischen- und die Endprodukte technisch eng zusammenhängen, was z. B. der Fall ist, wenn das Zwischenprodukt das gleiche wesentliche Element enthält wie das Endprodukt oder ein wesentliches Element in das Endprodukt einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden, können beansprucht werden, sofern sie das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen. Zwischen- und Endprodukte dürfen während des Verfahrens, das vom einen zum anderen führt, nicht durch ein Zwischenprodukt getrennt sein, das nicht neu ist. Werden verschiedene Zwischenprodukte für verschiedene strukturelle Teile des Endprodukts beansprucht, so ist den Zwischenprodukten keine Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei den Zwischen- und Endprodukten um Familien von Verbindungen, so muss jede Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte beanspruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es für einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht völlig deckungsgleich sein müssen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von Endprodukten auch noch andere mögliche Wirkungen zeigen, beeinträchtigt nicht schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

3.3 Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit

Ein Einwand der mangelnden Einheitlichkeit muss eine logisch strukturierte technische Begründung umfassen, aus der die grundlegenden Überlegungen hervorgehen, die zur Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit geführt haben. Erforderlichenfalls muss er ferner Angaben zur Zahl und Gruppierung der beanspruchten gesonderten Erfindungen enthalten.

3.3.1 Mindestanforderungen an die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit

Erhebt die Abteilung einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit, so muss sie diesen mit einer Mindestbegründung versehen, die mindestens folgende Elemente umfasst:

i) den gemeinsamen Gegenstand der Gruppen von Erfindungen (falls vorhanden). Der gemeinsame Gegenstand beruht auf denselben oder entsprechenden technischen Merkmalen und beschränkt sich nicht auf Einzelmerkmale, sondern kann auch in Synergieeffekten bestehen, die durch eine Kombination von Merkmalen hervorgebracht werden (siehe G-VII, 7);

ii) Gründe, warum dieser gemeinsame Gegenstand keine einzige allgemeine erfinderische Idee auf der Grundlage gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale darstellt, einschließlich des Stands der Technik oder des allgemeinen Fachwissens oder der Lehre der Anmeldung selbst, wodurch der gemeinsame Gegenstand (und gegebenenfalls die allgemeine Aufgabe) vorweggenommen oder nahegelegt wird. Wird ein Stand der Technik herangezogen, so ist dieser anzuführen, und relevante Textpassagen sowie die Gründe, warum sie für relevant gehalten werden, sind anzugeben;

iii) Gründe, warum zwischen den übrigen technischen Merkmalen der verschiedenen Anspruchsgruppen kein technischer Zusammenhang besteht, einschließlich:

a) der Angabe der übrigen technischen Merkmale der verschiedenen Gruppen und der entsprechenden Ansprüche jeder Gruppe mit der ausdrücklichen Erklärung, dass diese technischen Merkmale unterschiedlich sind;

b) der Angabe der durch diese übrigen technischen Merkmale gelösten objektiven technischen Aufgabe(n) für jede Gruppe unter Berücksichtigung der Beschreibung;

c) einer Erläuterung, warum die gelösten Aufgaben aus dem Stand der Technik bekannt oder unterschiedlich sind, sodass die verschiedenen technischen Merkmale nicht als "entsprechende besondere technische Merkmale" angesehen werden können;

iv) in jedem Fall eine abschließende Erklärung, dass keine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt und die Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt sind, weil die Ansprüche weder gleiche noch entsprechende besondere technische Merkmale enthalten;

v) die vorstehenden Punkte iii a) bis c), die belegen, dass kein technischer Zusammenhang aufgrund gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale vorliegt, sind in bestimmten Fällen automatisch abgedeckt, wenn ausgeführt wird, warum:

(1) in Gruppen zusammengefasste Alternativen chemischer Verbindungen nicht von ähnlicher Beschaffenheit sind;

(2) bei mangelnder Einheitlichkeit von Zwischen- und Endprodukten diese Produkte nicht dieselben wesentlichen Strukturelemente aufweisen und nicht in einem engen technischen Zusammenhang stehen;

(3) ein Verfahren nicht besonders an die Herstellung eines Erzeugnisses angepasst ist;

(4) ein Erzeugnis an sich keine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt, über die die verschiedenen in den Ansprüchen definierten Verwendungen miteinander verbunden sind;

(5) eine Verwendung an sich keine die Anspruchsgegenstände verbindende einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt.

3.4 Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung

Regel 64 (1)
Regel 164 (1)

Bei mangelnder Einheitlichkeit beginnt die Reihenfolge der beanspruchten (Gruppen von) Erfindungen in der Regel mit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung ("erste" Erfindung); siehe auch B-VII, 1.1 und 2.3. Mit anderen Worten werden die Gegenstände generell in der Reihenfolge aufgeteilt, in der die verschiedenen Erfindungen in den Ansprüchen erscheinen. Der Inhalt der abhängigen Ansprüche wird bei der Ermittlung der ersten Erfindung berücksichtigt. Triviale Ansprüche, die lediglich für die Erfindung unwichtige oder auf dem technischen Gebiet der Erfindung allgemein bekannte Merkmale enthalten, bleiben außer Betracht (siehe B-III, 3.8 zur Recherchenphase).

Erfüllen die eingereichten Ansprüche jedoch nicht die Erfordernisse der Regel 43 (4), d. h. stimmt die Abhängigkeit der Ansprüche nicht, werden die Ansprüche entsprechend neu angeordnet, bevor sie auf Einheitlichkeit geprüft werden.

4. Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Recherche

Regel 64 (1) und (2)

Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung weder wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückweisen noch eine Beschränkung der Patentansprüche verlangen; sie muss vielmehr dem Anmelder mitteilen, dass für die noch angegebenen weiteren Erfindungen, die nicht an erster Stelle erwähnt sind, der Recherchenbericht nur erstellt wird, wenn hierfür innerhalb von zwei Monaten weitere Recherchengebühren entrichtet werden. Dies gilt auch dann, wenn bei der Recherche ein Stand der Technik ermittelt wird, der die Neuheit des gesamten Gegenstands der ersten Erfindung zerstört.

Wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori erhoben, ist die Einschätzung der Recherchenabteilung vorläufig (G 2/89) und beruht nur auf dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Stand der Technik. Da der Anmelder hierbei keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, übt die Recherchenabteilung bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung und geht in Grenzfällen nicht davon aus, dass eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt.

Bevor eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren aufgrund einer nachträglichen Beurteilung (siehe B-VII, 1.2) ergeht, bestimmt die Recherchenabteilung die technische Aufgabe, die einer beanspruchten Gruppe von Erfindungen in Anbetracht der Offenbarung der Anmeldung als Ganzes und angesichts des bei der Recherche ermittelten einschlägigen verfügbaren Stands der Technik zugrunde liegt (siehe W 6/97, W 6/91).

Die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung erfolgt immer in der Absicht, den Anmelder gerecht zu behandeln, und eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren ergeht nur in ganz eindeutigen Fällen.

Der Anmelder wird nie aufgefordert, eine zusätzliche Recherchengebühr für beanspruchte Erfindungen zu entrichten, die gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik weder neu noch erfinderisch sind. Dennoch kann die Recherchenabteilung in Bezug auf solche angeblichen "Untererfindungen" einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erheben, um potenziellen Änderungen zu begegnen, mit denen in Anbetracht der Beschreibung und der Zeichnungen vernünftigerweise zu rechnen ist.

Betreffen die Erfindungen jedoch nicht naheliegende Alternativen zu der Offenbarung des verfügbaren Stands der Technik oder technische Einzelheiten verschiedener Vorrichtungen/Verfahren/Erzeugnisse, die eine komplett neue Recherche zu einer ausführbaren Offenbarung erfordern, kann die Recherchenabteilung den Anmelder auffordern, zusätzliche Gebühren für alle Erfindungen zu entrichten.

Beispiel:

Der unabhängige Anspruch ist auf ein neues Verfahren gerichtet, mit dem ein Molekül so dotiert wird, dass seine Fähigkeit zur Bindung an einen zellulären Membranrezeptor verbessert wird. In einem abhängigen Anspruch wird beansprucht, dass das Molekül so dotiert werden kann, dass es an mehrere verschiedene Rezeptoren der Membran bindet. Bei der Recherche stellt sich heraus, dass das Verfahren des unabhängigen Anspruchs, angewandt auf einen im abhängigen Anspruch aufgeführten Rezeptor, im Stand der Technik bereits offenbart ist. Wenn die Recherchenabteilung der Auffassung ist, dass die Anwendung des bislang bekannten Verfahrens auf den alternativen Rezeptor angesichts des verfügbaren Stands der Technik eine Erfindung ist, fordert sie den Anmelder auf, für alle verbleibenden Alternativen zusätzliche Recherchengebühren zu entrichten, weil eine vollständige Recherche durchgeführt werden muss, um für jede von ihnen nach einer ausführbaren Offenbarung zu suchen.

4.1 Vorläufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche

Seit 1. April 2017 übermittelt das EPA den Anmeldern eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung (oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen) (siehe ABl. EPA 2017, A20). Diese ergeht zusammen mit der Aufforderung zur Entrichtung weiterer/zusätzlicher Recherchengebühren und den Ergebnissen der Teilrecherche. Sie enthält auch eine Begründung für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Die vorläufige Stellungnahme dient nur zur Information. Eine Erwiderung auf die darin erhobenen Einwände ist nicht erforderlich und wird bei Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) nicht berücksichtigt. Stellung nehmen muss der Anmelder gemäß Regel 70a nur zum EESR.

Die vorläufige Stellungnahme im Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche ist über die Online-Akteneinsicht öffentlich zugänglich.

4.2 Folgen für den Anmelder

Der Anmelder ist zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr nicht verpflichtet.

Allerdings wird ein nicht recherchierter Gegenstand von der Prüfungsabteilung nicht geprüft (G 2/92). Er kann also nicht in einem unabhängigen Anspruch weiterverfolgt werden.

Bleibt die Nichteinheitlichkeit auch nach Änderung der Ansprüche in der Sachprüfung bestehen, kann es erforderlich sein, die nicht recherchierten Gegenstände aus der Anmeldung zu streichen (siehe C-III, 3.3 und F-IV, 4.3).

Nicht recherchierte Gegenstände können immer im Rahmen einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

5. Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung

5.1 Allgemeines

Die letztendliche Verantwortung für die Beurteilung, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, trägt die Prüfungsabteilung (siehe T 631/97; siehe auch C-III, 3.2). Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe F-V, 7.

Die Prüfungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung einheitlich ist, unabhängig davon, ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur Sprache gebracht worden ist oder nicht. Die Schlussfolgerung kann sich ändern, z. B. wenn später im Verfahren ein neuer Stand der Technik bekannt wird. Ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprüfung, sollte die Prüfungsabteilung nur in eindeutigen Fällen einen Einwand erheben, insbesondere wenn die Sachprüfung weit fortgeschritten ist (siehe auch H-II, 6.3).

Regel 36 (1)

Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patentansprüche so beschränkt, dass der Einwand hinfällig wird (siehe C-III, 3.2 und 3.3), d. h. auf eine einzige recherchierte Erfindung (siehe H-II, 6.1). Eine Streichung oder Änderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig werden (siehe C-III, 3.3). Für Teile, die zur Berücksichtigung dieses Einwands gestrichen wurden, können eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe C-IX, 1), sofern die Stammanmeldung anhängig ist (A-IV, 1.1.1).

5.2 Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen

Siehe H-II, 6.2 und 6.3.

5.3 Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit

Die Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit und die Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren werden in C-III, 3.4 behandelt.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchengebühren entrichtet und deren teilweise oder vollständige Erstattung beantragt, so ordnet die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der betreffenden zusätzlich entrichteten Recherchengebühr(en) an.

6. Geänderte Ansprüche

Zu Fällen, in denen der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recherchenstadium nicht für zweckmäßig befunden wurde, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe H-IV, 4.1.2 und B-III, 3.5. *Regel 137 (5)*

7. Euro-PCT-Anmeldungen

7.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche

Wie in B-II, 4.3.1 ausgeführt, wird zu bestimmten internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt. Bei der anschließenden Sachprüfung lassen sich dann folgende Fälle unterscheiden: *Art. 153 (7)*

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der Anmelder von der Möglichkeit, für die anderen Erfindungen durch Zahlung weiterer Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts so geändert (siehe E-IX, 3.3.1), dass sie auf die recherchierte Erfindung beschränkt sind, und angegeben, dass die Prüfung für diese geänderten Patentansprüche durchgeführt werden soll, so legt die Prüfungsabteilung diese Patentansprüche bei der weiteren Bearbeitung zugrunde.

ii) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der Anmelder **weder** von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen durch Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, **noch** die Ansprüche so geändert, dass sie sich auf die recherchierte Erfindung beschränken, **und** pflichtet die Prüfungsabteilung (unter Berücksichtigung etwaiger Argumente des Anmelders zur Frage der Einheitlichkeit in der Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER – siehe E-IX, 3.3.1) dem Einwand der ISA bei, so versendet sie eine Aufforderung nach Regel 164 (2), Recherchengebühren für beanspruchte Erfindungen zu entrichten, für die keine weiteren Recherchengebühren an das EPA entrichtet wurden, wenn dieses als ISA tätig gewesen ist. *Regel 164 (2)*

iii) Wurden in der internationalen Phase zusätzliche Recherchengebühren entrichtet, so kann der Anmelder entscheiden, welche der recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind, wenn die

Prüfungsabteilung dem Einwand der ISA beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch nicht getroffen, fordert ihn die Prüfungsabteilung zu Beginn der Sachprüfung dazu auf.

iv) Wenn die zu prüfenden Ansprüche eine Erfindung betreffen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet, versendet die Prüfungsabteilung eine Aufforderung nach Regel 164 (2), Recherchengebühren für etwaige beanspruchte Erfindungen zu entrichten, die im internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht berücksichtigt sind (siehe C-III, 3.1).

v) Hat der Anmelder die weiteren Recherchengebühren in der internationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet die Prüfungsabteilung dem Einwand der ISA nicht bei (z. B. weil der Anmelder in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER, siehe E-IX, 3.3.1, überzeugend dargelegt hat, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), so wird eine zusätzliche Recherche durchgeführt (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung erstreckt sich auf alle Patentansprüche.

Regel 36 (1)

In den Fällen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen für die Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der Nichteinheitlichkeit auszuräumen (siehe C-IX, 1 und A-IV, 1), sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1).

7.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche

Art. 153 (7)
Regel 164 (1)

Für internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, der von einer anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, führt die Recherchenabteilung in den in B-II, 4.3.2 genannten Fällen eine ergänzende europäische Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.3 entsprechend.

Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in diesen Fällen wird in E-IX, 4.2 beschrieben. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Prüfungsabteilung mit der Prüfung der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht behandelten Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen) fortfährt, die der Anmelder in Erwiderung auf den ESOP ausgewählt hat.

7.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in die europäische Phase eintreten, sollte die Prüfungsabteilung der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgfältig Rechnung tragen, bevor sie davon abweicht. Dies kann erforderlich sein, wenn der Anmelder die Patentansprüche geändert oder den Einwand erfolgreich entkräftet hat (beides ist in der Erwiderung auf den IPER denkbar, siehe E-IX, 3.3.1) oder die Auslegung der Vorschriften betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu auch F-V, 7.1 und 7.2.

7.4 Eingeschränkter IPER

Art. 76
Regel 164 (2)

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrt der Anmelder Schutz für Patentansprüche, die nicht Gegenstand dieses IPER waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden waren, so kann er in Erwiderung auf die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren nach Regel 164 (2) die Durchführung einer Recherche zu diesen Ansprüchen beantragen, und sie für die Weiterverfolgung auswählen. Der Anmelder kann aber auch beschließen, für die nicht recherchierten Erfindungen eine oder mehrere Teilanmeldungen einzureichen, sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1).

Kapitel VI – Priorität

1. Prioritätsrecht

Siehe hierzu auch A-III, 6.

1.1 Anmeldetag als wirksames Datum

Nach Art. 80 erhält eine europäische Patentanmeldung als Anmeldetag den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 oder, wenn sie nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT erfüllt. Dieser Tag ändert sich nicht, abgesehen von den in Regel 56 EPÜ vorgesehenen besonderen Fällen nachträglich eingereichter Zeichnungen oder nachträglich eingereichter Teile der Beschreibung sowie nachträglich eingereichter richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile, die nach Regel 56a eingereicht werden. *Regel 40*

Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung sein. Es ist wichtig für die Festlegung des Tags, an dem bestimmte Fristen ablaufen (z. B. die Frist für die Erfindernennung nach Regel 60), zur Bestimmung des für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Anmeldungsgegenstands maßgebenden Stands der Technik und im Falle des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, für welche von zwei oder mehreren europäischen Anmeldungen, die von verschiedenen Personen für die gleiche Erfindung eingereicht worden sind, ein Patent zu erteilen ist.

1.2 Prioritätstag als wirksames Datum

In vielen Fällen wird jedoch für eine europäische Anmeldung die Priorität des Anmeldetags einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesen Fällen ist der Prioritätstag (d. h. der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung) für die im vorstehenden Abschnitt genannten Zwecke wirksam. *Art. 89*

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

Damit ein Prioritätsanspruch gültig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: *Art. 87 (1), (2) und (5)*

i) Die frühere Anmeldung wurde in einem oder mit Wirkung für einen Staat oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht, in dem die Hinterlegung gemäß den Vorschriften des EPÜ als prioritätsbegründend anerkannt ist (siehe auch A-III, 6.2).

ii) Der Anmelder des europäischen Patents war der Anmelder oder ist der Rechtsnachfolger des Anmelders, der die frühere Anmeldung eingereicht hat (siehe auch A-III, 6.1 und zur Übertragung von Teilprioritäten F-VI, 1.5).

iii) Die europäische Anmeldung wird während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht (vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, siehe A-III, 6.6).

iv) Die europäische Anmeldung gilt für dieselbe Erfindung, die in der früheren Anmeldung offenbart worden ist, wobei die frühere

Anmeldung die "erste Anmeldung" gewesen sein muss (siehe F-VI, 1.4 und 1.4.1).

Art. 87 (2) und (3)

Die in A-III, 6.2 genannten Worte "in einem oder mit Wirkung für einen" Staat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein Mitglied der WTO bedeuten, dass die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung, einer früheren europäischen Anmeldung, einer nach einem anderen regionalen Patentvertrag eingereichten früheren Anmeldung oder einer früheren PCT-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Ist die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen EPÜ-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann dieser Vertragsstaat auch in der europäischen Anmeldung benannt werden. Die frühere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikatbetreffen. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung für die Inanspruchnahme einer Priorität herangezogen werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise in der Folge fallen gelassen oder zurückgewiesen werden (siehe A-III, 6.2).

Art. 87 (1)

Der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) ist so auszulegen, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für den Gegenstand eines Anspruchs in einer europäischen Patentanmeldung nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Das bedeutet, dass die spezifische Merkmalskombination dieses Anspruchs zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss (siehe F-VI, 2.2 und G 2/98).

1.4 Erste Anmeldung

Art. 87 (1)

Als Priorität muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung", d. h. der Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der europäischen Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde. Stellt sich heraus, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht die erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der betreffende Gegenstand ganz oder teilweise in einer noch früheren Anmeldung offenbart ist, die von demselben Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht wurde, so ist der Prioritätsanspruch insoweit ungültig, als der Gegenstand bereits in der noch früheren Anmeldung offenbart ist (siehe F-VI, 1.4.1).

Soweit der Prioritätsanspruch ungültig ist, gilt als wirksames Datum der europäischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits früher offenbarte Gegenstand der europäischen Anmeldung ist nicht neu, wenn die oben genannte noch frühere Anmeldung vor dem wirksamen Datum der europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (2)) oder wenn die noch frühere Anmeldung ebenfalls eine europäische Anmeldung ist, die an oder nach dem wirksamen Datum der neuen europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (3)).

1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung

Art. 87 (4)

Eine jüngere Anmeldung für denselben Gegenstand, die in oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO eingereicht

worden ist, wird für Prioritätszwecke als "erste Anmeldung" angesehen, wenn bei Einreichung dieser jüngeren Anmeldung die noch frühere Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden war, und zwar, bevor sie öffentlich ausgelegt wurde und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie nicht Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität war. Das EPA wird auf diese Frage nur dann eingehen, wenn der Nachweis dafür erbracht worden ist, dass eine noch frühere Anmeldung bestanden hat, wie beispielsweise im Fall der Teilfortsetzung einer früheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten. In Fällen, in denen eindeutig ist, dass eine noch frühere Anmeldung für denselben Gegenstand besteht, und in denen das Prioritätsrecht in Anbetracht des zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist (siehe F-VI, 2.1), ist vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg der betreffenden Behörde (in der Regel das nationale Patentamt) den Nachweis dafür erbringt, dass keine Rechte aus der noch früheren Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prüfenden Anmeldung bestehen geblieben sind.

Beispiele für Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" im Sinne von Art. 87 (4) anerkannt werden können:

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer früheren Anmeldung sind ("con");

ii) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer früheren Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in der ursprünglichen US-Anmeldung offenbart war;

iii) nationale Anmeldungen, in denen die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung oder eines früheren nationalen Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung: "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number.... filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Überschrift "CONTINUING DATA******": "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (bzw. CON) OF....." Außerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in diesem Fall also beim US-Prioritätsdokument) ein Formular "Declaration for Patent Application" angeheftet. Dort müssen frühere ausländische oder US-Anmeldungen aufgezählt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

Anmeldungen können mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden (siehe A-II, 4.1.3.1). Wird diese früher eingereichte Anmeldung nicht als Priorität in Anspruch genommen, so führt die Einreichung mit Bezugnahme selbst noch nicht dazu, dass Rechte nach Art. 87 (4) bestehen bleiben. *Regel 40 (1) c)*

Beispiel: Zu den nationalen Anmeldungen GB1 (eingereicht am 1. Februar 2002 ohne Inanspruchnahme einer Priorität) und GB2 (eingereicht am 2. Januar 2008 ohne Inanspruchnahme einer Priorität), die

sich auf denselben Gegenstand beziehen, gibt es eine europäische Patentanmeldung EP1 (eingereicht am 2. Januar 2009), die die Priorität von GB2 beansprucht, sich aber inhaltlich nach Regel 40 (1) c) auf GB1 bezieht. Ist GB1 zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass sie Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist, so bedeutet die bloße Bezugnahme darauf gemäß Regel 40 (1) c) nicht, dass im Sinne von Art. 87 (4) Rechte bestehen bleiben. Deshalb wäre für EP1 in diesem Fall die Priorität von GB2 wirksam.

1.5 Mehrere Prioritäten und Teilprioritäten

Art. 88 (2) und (3)

"Mehrere Prioritäten können in Anspruch genommen werden", d. h. für eine europäische Anmeldung können Prioritätsrechte in Anspruch genommen werden, die auf mehr als einer früheren Anmeldung basieren (G 2/98).

Der Begriff "Teilpriorität" bezieht sich auf den Fall, in dem nur einem Teil des von einem generischen "ODER"-Anspruch umfassten Gegenstands der Prioritätstag einer früheren Anmeldung zusteht (G 1/15).

Die frühere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in verschiedenen oder mit Wirkung für verschiedene Staaten oder Mitglieder der WTO eingereicht worden sein, doch darf die früheste Anmeldung in jedem Fall nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein. Der Gegenstand einer europäischen Anmeldung erhält den Prioritätstag der frühesten prioritätsbegründenden Anmeldung, in der er offenbart ist.

Werden zum Beispiel in der europäischen Anmeldung zwei Ausführungsformen (A und B) einer Erfindung beschrieben und beansprucht, wobei A in einer französischen Anmeldung und B in einer deutschen Anmeldung offenbart worden ist und beide Anmeldungen innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate eingereicht worden sind, so können sowohl der Prioritätstag der französischen Anmeldung als auch der der deutschen Anmeldung für die entsprechenden Teile der europäischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; die Ausführungsform A erhält den französischen und die Ausführungsform B den deutschen Prioritätstag als wirksames Datum. Werden die Ausführungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen Patentanspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleichermaßen die verschiedenen Prioritätstage als wirksames Datum.

Basiert dagegen eine europäische Anmeldung auf einer früheren Anmeldung, die ein Merkmal C offenbart, und auf einer zweiten früheren Anmeldung, die ein Merkmal D offenbart, von denen aber keine die Kombination von C und D offenbart, so kann für diese Kombination lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist nicht zulässig, Prioritätsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein Ausnahmefall könnte vorliegen, wenn in einer Prioritätsunterlage auf eine andere verwiesen und ausdrücklich angegeben wird, dass Merkmale aus den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert werden können.

Nach G 1/15 kann das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch) nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit –, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

Bei der Prüfung, ob einem Gegenstand innerhalb eines generischen "ODER"-Anspruchs eine Teilpriorität zukommt, ist zunächst der im Prioritätsdokument offenbarte relevante Gegenstand zu bestimmen, d. h. der in Bezug auf den im Prioritätsintervall offenbarten Stand der Technik relevante Gegenstand. Dafür werden der in der Schlussfolgerung der Stellungnahme G 2/98 formulierte Offenbarungstest sowie die vom Anmelder bzw. Patentinhaber zur Stützung seines Prioritätsanspruchs vorgebrachten Erläuterungen herangezogen, um festzustellen, was der Fachmann dem Prioritätsdokument hätte entnehmen können. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob dieser Gegenstand von dem Anspruch der Anmeldung bzw. des Patents umfasst wird, für den die Priorität in Anspruch genommen wird. Lautet die Antwort ja, wird der Anspruch de facto konzeptionell in zwei Teile geteilt: der erste Teil entspricht der Erfindung, die im Prioritätsdokument unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist, der zweite dem verbleibenden Teil des späteren generischen "ODER"-Anspruchs, dem diese Priorität nicht zusteht, der aber selbst ein Prioritätsrecht nach Art. 88 (3) EPÜ begründet.

Ist z. B. in der Prioritätsunterlage die Verwendung einer speziellen Zusammensetzung offenbart, während in der Anmeldung die Verwendung einer allgemeiner definierten Zusammensetzung beansprucht wird, so wird festgestellt, dass der Anspruch zwei alternative Gruppen von Gegenständen umfasst, auch wenn diese darin nicht eigens genannt sind:

– Alternative a betreffend die Verwendung einer speziellen Zusammensetzung (z. B. Kalziumsalz der Säure als Wirkstoff und tribasisches Phosphatsalz mit mehrwertigem Kation) und

– Alternative b betreffend die Verwendung einer allgemeiner definierten Zusammensetzung (z. B. die Säure oder ein geeignetes Salz der Säure als Wirkstoff und ein anorganisches Salz mit mehrwertigem Kation, wobei der Wirkstoff und das anorganische Salz nicht das Kalziumsalz der Säure und ein tribasisches Phosphatsalz in Kombination sind).

Alternative a ist der im Prioritätsdokument offenbarte Gegenstand, der als solcher im Anspruch nicht definiert, aber von diesem umfasst war. Alternative b ist der übrige Gegenstand des Anspruchs, der im Prioritätsdokument nicht offenbart war. In diesem Fall kommt dem Gegenstand der Alternative a die Priorität zu, dem der Alternative b jedoch nicht.

Die Grundsätze der Entscheidung G 1/15 finden auch bei der Feststellung Anwendung, ob eine Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ ist. Genauso wie eine

Prioritätsanmeldung und ein Patent, das die Priorität dieser Anmeldung beansprucht, teilweise dieselbe Erfindung betreffen können, können sich auch die Prioritätsanmeldung und eine vom selben Anmelder eingereichte frühere Anmeldung auf dieselbe Erfindung beziehen. In diesem Fall wäre die Prioritätsanmeldung nur in Bezug auf denjenigen Teil der Erfindung, der nicht derselbe ist wie in der früheren Anmeldung, die erste Anmeldung (T 282/12).

Teilprioritätsrechte können auch gesondert übertragbar sein (T 969/14). Dies hat jedoch Folgen für das verbleibende Prioritätsrecht, weil dem Übertragenden nur ein eingeschränktes Recht verbleibt und er das Teilprioritätsrecht nicht mehr beanspruchen kann (ein Anmelder kann nur ein Recht in Anspruch nehmen, dessen Inhaber er ist). Mit der Übertragungsvereinbarung für die Teilpriorität erhalten der bisherige und der neue Rechtsinhaber jeweils ein Teilprioritätsrecht entsprechend zwei eindeutig unterschiedenen und genau definierten Alternativen.

2. Festlegung der Prioritätstage

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

In der Regel prüft die Abteilung die Gültigkeit eines Prioritätsrechts nicht nach. Das Prioritätsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand der Technik in Erwägung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist (z. B. Zwischenliteratur, siehe G-IV, 3), oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb des vorgenannten Zeitraums liegt. In solchen Fällen (d. h. in Fällen, in denen die in Betracht zu ziehende Offenbarung relevant wäre, wenn sie früher erfolgt wäre) muss sich die Abteilung Gewissheit darüber verschaffen, ob der beanspruchte Prioritätstag oder die beanspruchten Prioritätstage den entsprechenden Teilen der von ihr geprüften Anmeldung zuerkannt werden können. Die Abteilung teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte beanspruchte Prioritätstag den geprüften Teilen der Anmeldung zuerkannt werden können oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die Zwischenliteratur oder die andere europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehört. Im Falle einer etwaigen Kollision mit einer anderen europäischen Anmeldung im Sinne des Art. 54 (3) könnte es darüber hinaus notwendig sein, den entsprechenden Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritätstage zuzuordnen und dies in sinngemäßer Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe auch G-IV, 3). Hat die Abteilung die Frage des Prioritätstags zu untersuchen, so muss sie alle in den Abschnitten F-VI, 1.3 bis 1.5 aufgeführten Erfordernisse berücksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig ist, die Prioritätsunterlage nicht vor, so kann trotzdem mit der Sachprüfung begonnen werden. Die Anmeldung kann bei nicht vorliegender Prioritätsunterlage gegebenenfalls sogar wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands zurückgewiesen werden, sofern der maßgebliche

Stand der Technik weder ein Dokument der Zwischenliteratur noch eine Patentanmeldung nach Art. 54 (3) ist. Ein europäisches Patent kann jedoch nicht erteilt werden, solange die Prioritätsunterlage fehlt. In diesem Fall wird der Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungsbeschluss gefasst wird, ehe die Prioritätsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und hängt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a), b) oder b-*bis*) PCT entsprochen hat, kann die Einreichung der Prioritätsunterlage nicht von ihm verlangt werden. Das Verfahren ist auszusetzen und der Anmelder wird davon unterrichtet, dass, da die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs abhängt, die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden kann, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt.

2.2 Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis "derselben Erfindung" angeht (siehe F-VI, 1.3 iv)) – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfüllt (siehe H-IV, 2). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe G 2/98). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch für ein Gerät mit "lösbarer Verschlussvorrichtung" der Prioritätstag einer Offenbarung dieses Geräts zukommen, die verschiedene Ausführungen von Verschlussmechanismen wie Mutter und Schraube, Schnappverschluss oder Klinkenverschluss zeigt.

Zur Festlegung eines Prioritätstags ist es nicht notwendig, dass der Gegenstand der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, in einem Patentanspruch der früheren Anmeldung enthalten ist. Es reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die Beschreibung und die Patentansprüche oder Zeichnungen der früheren Anmeldung sind daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine Gesamtheit anzusehen; nicht zu berücksichtigen sind allerdings Gegenstände, die lediglich in dem sich auf den Stand der Technik beziehenden Teil der Beschreibung oder in einem Disclaimer enthalten sind. *Art. 88 (4)*

Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Zügen und ganz allgemein auf den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch auf eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in einer Prioritätsunterlage keine Priorität beansprucht werden. Eine exakte wörtliche Übereinstimmung ist jedoch nicht erforder-

lich. Es genügt, wenn sich bei einer angemessenen Beurteilung zeigt, dass tatsächlich derselbe Gegenstand des Patentanspruchs offenbart wurde.

Durch einen nach Art. 123 (2) zulässigen Disclaimer (siehe H-V, 4.2.1 und 4.2.2) wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht geändert. Daher könnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Folgeanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält (siehe G 1/03, G 2/03 und G 2/10).

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Fallen die in F-VI, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf eine bestimmte frühere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer Tag des Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der Anmeldetag der frühesten Anmeldung, in der die erforderliche Offenbarung enthalten ist und deren Priorität wirksam beansprucht wird (siehe G 3/93), oder – bei Fehlen einer solchen Anmeldung – der Anmeldetag der europäischen Anmeldung selbst (oder der neue Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemäß Regel 56 oder Regel 56a neu festgesetzt worden ist).

2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen

Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschaulichung; nicht berücksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind.

2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Priorität von EP beansprucht wird, D ist die Offenbarung des Gegenstands von P.

1.1.90 Einreichung P	1.5.90 Veröffentlichung D	1.6.90 Einreichung EP

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP1 beansprucht wird. P2 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP2 beansprucht wird. EP1 und EP2 werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89 Einreich. P1 A + B	1.1.90 Einreich. P2 A + B	1.2.90 Einreich. EP1 A + B	1.8.90 Veröffent. EP1 A + B	1.1.91 Einreich. EP2 A + B

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Priorität von P1 bzw. P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran ändert sich nichts, wenn EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veröffentlicht wird. Die Veröffent-

lichung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Priorität von P1 und P2, D ist die Offenbarung von A + B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung	Einreichung
P1	D	P2	EP
A + B	A + B	A + B + C	Anspruch 1: A + B
			Anspruch 2: A + B + C

Anspruch 1 kann die Priorität von P1 für seinen Gegenstand wirksam beanspruchen; die Veröffentlichung D kann somit diesem Anspruch nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden. Anspruch 2 steht die Priorität von P1 nicht zu, da er nicht denselben Gegenstand betrifft. Damit ist die Veröffentlichung D für diesen Anspruch Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93). Es kommt nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhängigen oder eines unabhängigen Anspruchs abgefasst ist.

2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist

P1 ist die früheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung enthält. EP beansprucht die Priorität der späteren US-Anmeldung P2, einer Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ("Continuation- in-part" – cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
Einreichung	Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung
P1	P2 (cip)	D	EP
A + B	A + B	A + B	Anspruch 1: A + B
	A + B + C		Anspruch 2: A + B + C

Die Priorität von P2 kann für Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" für diesen Gegenstand im Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die insofern "Rechte bestehen ließ", als P2 eine Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwendung; hieran ändert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen, zurückgenommen, zurückgewiesen oder nicht veröffentlicht wird. D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2) für den Anspruch 1, nicht aber für den Anspruch 2, da diesem die jüngere Priorität von P2 zusteht.

3. Inanspruchnahme der Priorität

3.1 Allgemeines

Art. 88 (1)
Regel 52 (1)
Regel 53 (1) und (3)

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat Folgendes einzureichen: eine Prioritätserklärung, in der bestimmte in der Regel 52 (1) aufgeführte Angaben über die frühere Anmeldung enthalten sein müssen, sowie eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung und, falls zur Überprüfung der Patentierbarkeit erforderlich, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA (siehe A-III, 6.7 und 6.8).

3.2 Prioritätserklärung

Regel 52 (1) und (2)

Die Prioritätserklärung in Bezug auf eine frühere Anmeldung ist vorzugsweise bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abzugeben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden (siehe A-III, 6.5.1). In der Prioritätserklärung müssen der Tag der prioritätsbegründenden Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser Verbandsübereinkunft bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und das Aktenzeichen angegeben werden.

Regel 52 (3)

Eine Prioritätserklärung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigt werden. Diese Frist kann frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-III, 6.5.2).

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Regel 53 (1)

Die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. die Prioritätsunterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe A-III, 6.7; zu Euro-PCT-Anmeldungen siehe jedoch E-IX, 2.3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten ist, weil sie nach Regel 40 (3) (siehe A-II, 4.1.3.1) oder auf eine Aufforderung nach Regel 56 oder 56a hin vorgelegt worden ist (siehe A-II, 5.4.3 und 6.4.2).

Regel 53 (2)

Im Übrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. August 2012 (ABl. EPA 2012, 492) in den in A-III, 6.7 angegebenen Fällen eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf.

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA ist nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs benötigt wird und diese für die Patentierbarkeit der zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb der vom EPA bestimmten Frist einzureichen. Weitere Einzelheiten zum Verfahren enthält A-III, 6.8 und Unterpunkte.

Es ist auch möglich, nach Regel 53 (3) innerhalb derselben Frist eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Diese Erklärung muss eindeutig sein; also entweder "vollständige Übersetzung" oder z. B. "identische" oder "wörtliche" Übersetzung. Abgeschwächte oder modifizierte Erklärungen

sind nicht zu akzeptieren (z. B. "praktisch vollständige" oder "im Wesentlichen inhaltsgleiche" Übersetzung); das Gleiche gilt für Fälle, wo die Erklärung offensichtlich nicht richtig sein kann (z. B. wenn für eine europäische Anmeldung mehrere Prioritäten beansprucht werden oder wenn die europäische Anmeldung mehr oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält). In allen diesen Fällen ist eine vollständige Übersetzung einzureichen. Enthält die europäische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentansprüche und hat die prioritätsbegründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Patentansprüche als die spätere europäische Anmeldung enthalten, kann die Erklärung nicht akzeptiert werden. Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (stehen z. B. die Ansprüche einmal vor der Beschreibung und einmal danach), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung nicht. Siehe auch A-III, 6.8.6.

Die Übersetzung bzw. die Erklärung nach Regel 53 (3) ist auch in den Fällen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte aufnimmt (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts, ABl. EPA 2002, 192).

Regel 56
Regel 56a

Hat der Anmelder dem EPA eine Übersetzung der Prioritätsunterlage bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den fehlenden Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen die prioritätsbegründende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 5.4 vi)), oder als er nach Regel 56a beantragt hat, dass sie den richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teilen zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 6.4.3), braucht er die Übersetzung nicht ein zweites Mal einzureichen.

Die Übersetzung kann nicht telefonisch angefordert werden (unabhängig davon, ob dies in der Niederschrift erwähnt ist). Wegen der Fristsetzung und der möglichen Rechtsfolgen muss dies immer schriftlich geschehen. Im Prüfungsverfahren kann die Anforderung alleine oder zusammen mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) erfolgen. Eine Übersetzung der Prioritätsunterlage kann auch erst später im Prüfungsverfahren erforderlich werden, nämlich aufgrund von Dokumenten, die eine abschließende Recherche nach kollidierenden Anmeldungen gemäß Art. 54 (3) ergeben hat (siehe C-IV, 7.1 und A-III, 6.8.2). Dieser Fall kann auch im Einspruchsverfahren eintreten, nämlich wenn der Anmelder nicht aufgefordert wurde, vor der Erteilung eine Übersetzung einzureichen, und der Einsprechende Fragen der Patentierbarkeit aufwirft, die eine Prüfung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs erforderlich machen.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so geht der Prioritätsanspruch verloren und der Anmelder bzw. Patentinhaber wird entsprechend informiert (siehe A-III, 6.11). Als Folge wird das Dokument (bzw. die Dokumente) Teil des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) bzw. (3) und damit für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant (siehe A-III, 6.8.3). Für die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3) (siehe F-VI, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung bleibt das Prioritätsrecht jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung

nicht an, da Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung des Art. 54 (3) nicht berühren.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung fristgerecht eingereicht – im Idealfall mit entsprechenden Erläuterungen –, so werden der Umfang der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs und die damit zusammenhängenden materiellrechtlichen Fragen geprüft.

3.5 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs

Eine beanspruchte Priorität kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig zurückgenommen werden. Geschieht dies, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind, ist der Prioritätstag nicht wirksam, und die Veröffentlichung wird bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Wird die beanspruchte Priorität nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen, so wird die Anmeldung dennoch 18 Monate nach dem ursprünglich in Anspruch genommenen Prioritätstag veröffentlicht (siehe A-VI, 1.1 und G-IV, 5.1.1).

3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

Art. 122
Regel 136 (1)

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragen (siehe A-III, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2 ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist stattgegeben, überprüft die Abteilung sorgfältig die Relevanz von Dokumenten des Stands der Technik, die vorher im Recherchenbericht oder in Mitteilungen aufgeführt wurden.

Teil G

Patentierbarkeit

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Patentierbarkeit I-1

1. Patentierbarkeitserfordernisse I-1

2. Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung I-1

Kapitel II – Erfindungen II-1

1. Allgemeines II-1

2. Prüfungspraxis II-1

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-2

3.1 Entdeckungen II-2

3.2 Wissenschaftliche Theorien II-2

3.3 Mathematische Methoden II-2
3.3.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen II-6
3.3.2 Simulation, Konstruktion oder Modellierung II-7

3.4 Ästhetische Formschöpfungen II-9

3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten II-10
3.5.1 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten II-10
3.5.2 Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele II-12
3.5.3 Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten II-14

3.6 Computerprogramme II-17
3.6.1 Beispiele für weitere technische Wirkungen II-19
3.6.2 Informationsmodellierung, Programmiertätigkeit und Programmiersprachen II-20
3.6.3 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen II-21
3.6.4 Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage II-23

3.7 Wiedergabe von Informationen II-25
3.7.1 Benutzeroberflächen II-30

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-31

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-31
4.1.1 Unzulässige Gegenstände II-32

4.1.2	Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck	II-32
4.1.3	Wirtschaftliche Auswirkungen	II-32
4.2	Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren	II-33
4.2.1	Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c)	II-34
4.2.1.1	Chirurgische Behandlungen	II-35
4.2.1.2	Therapeutische Behandlungen	II-37
4.2.1.3	Diagnostizierverfahren	II-38
4.2.2	Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen	II-40
5.	**Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen**	**II-40**
5.1	Allgemeines und Definitionen	II-40
5.2	Patentierbare biotechnologische Erfindungen	II-40
5.3	Liste der Ausnahmen (Regel 28)	II-42
5.4	Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-45
5.4.1	Pflanzensorten	II-49
5.4.2	Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-49
5.4.2.1	Beispiele	II-51
5.5	Mikrobiologische Verfahren	II-53
5.5.1	Allgemeines	II-53
5.5.2	Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren	II-54
6.	**Antikörper**	**II-54**
6.1	Allgemeines	II-54
6.1.1	Definition durch die Struktur des Antikörpers	II-55
6.1.2	Definition durch den Bezug zum Ziel-Antigen	II-55
6.1.3	Definition durch das Ziel-Antigen und weitere funktionale Merkmale	II-55
6.1.4	Definition durch funktionale und strukturelle Merkmale	II-56
6.1.5	Definition durch das Herstellungsverfahren	II-56
6.1.6	Definition durch das Hybridom	II-56
6.2	Erfinderische Tätigkeit bei Antikörpern	II-57

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit III-1

1.	**Allgemeines**	**III-1**
2.	**Prüfverfahren**	**III-1**

3. Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2) III-1

4. Sequenzen und Teilsequenzen von Genen III-1

Kapitel IV – Stand der Technik IV-1

1. Allgemeines und Definition IV-1

2. Ausführbare Offenbarung IV-2

3. Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum IV-3

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache IV-4

4.1 Maschinelle Übersetzungen IV-4

5. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen IV-5

5.1 Stand der Technik nach Art. 54 (3) IV-5
5.1.1 Erfordernisse IV-5
5.1.2 Der zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden IV-6

5.2 Euro-PCT-Anmeldungen IV-7

5.3 Gleiche benannte Staaten IV-7

5.4 Doppelpatentierung IV-7

6. Kollision mit älteren nationalen Rechten IV-8

7. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist IV-8

7.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise IV-8

7.2 Feststellungen der Abteilung über die Vorbenutzung IV-9
7.2.1 Allgemeines IV-10
7.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung IV-10
7.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände IV-11
7.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung IV-11
7.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens IV-12

7.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird IV-12
7.3.1 Fälle der mündlichen Beschreibung IV-12
7.3.2 Unschädliche mündliche Beschreibung IV-12

7.3.3 Feststellungen der Abteilung bei mündlicher Beschreibung IV-12
7.3.4 Maßstab bei der Beweiswürdigung IV-13

7.4 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und/oder anderem Weg zugänglich wird IV-13

7.5 Internet-Offenbarungen IV-13
7.5.1 Ermittlung des Veröffentlichungstags IV-14
7.5.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung IV-14
7.5.3 Beweislast IV-15
7.5.3.1 Fachzeitschriften IV-16
7.5.3.2 Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen IV-16
7.5.3.3 Neuartige Veröffentlichungsformen IV-17
7.5.4 Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind IV-17
7.5.5 Problemfälle IV-18
7.5.6 Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen IV-19

7.6 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente IV-20

8. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik IV-21

9. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik IV-21

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen V-1

1. Allgemeines V-1

2. Frist V-1

3. Offensichtlicher Missbrauch V-1

4. Internationale Ausstellung V-1

Kapitel VI – Neuheit VI-1

1. Stand der Technik nach Art. 54 (2) VI-1

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente VI-1

3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines Dokuments des Stands der Technik VI-1

4. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele VI-2

5. Implizite Offenbarung und Parameter VI-2

6. Neuheitsprüfung VI-2

6.1 Erste oder weitere medizinische Verwendung bekannter Erzeugnisse VI-3
6.1.1 Erzeugnisse, die für eine weitere medizinische Verwendung beansprucht werden können VI-6
6.1.2 Therapeutische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) VI-6
6.1.3 Diagnostische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) VI-10
6.1.4 Chirurgische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) VI-11
6.1.5 Abhängige Ansprüche gemäß Art. 54 (5) VI-12

6.2 Zweite nicht medizinische Verwendung VI-12

7. Auswahlerfindungen VI-13

7.1 Fehlergrenzen bei Zahlenangaben VI-17

8. Neuheit von Durchgriffsansprüchen VI-17

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit VII-1

1. Allgemeines VII-1

2. Stand der Technik; Anmeldetag VII-1

3. Fachmann VII-1

3.1 Allgemeines Fachwissen VII-2

4. Naheliegen VII-2

5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz VII-3

5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik VII-3

5.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe VII-4

5.3 "Could/would approach" VII-6

5.4 Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen VII-7
5.4.1 Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen VII-9
5.4.2 Beispiele zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes VII-10
5.4.2.1 Beispiel 1 VII-10
5.4.2.2 Beispiel 2 VII-13
5.4.2.3 Beispiel 3 VII-15
5.4.2.4 Beispiel 4 VII-17
5.4.2.5 Beispiel 5 VII-20

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik VII-22

7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung VII-23

8. Ex-post-facto-Analyse VII-24

9. Ursprung einer Erfindung VII-25

10. Sekundäre Indizien VII-25

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl VII-25

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt VII-25

10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg VII-26

11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel VII-26

12. Auswahlerfindungen VII-27

13. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie VII-28

14. Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien VII-28

15. Beispiele VII-28

Anlage Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien VII-30

1. Verwendung von bekannten Maßnahmen? VII-30

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen? VII-31

3. Naheliegende Auswahl? VII-32

4. Überwindung eines technischen Vorurteils? VII-34

Kapitel I – Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeitserfordernisse

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden Erfordernisse erfüllt werden: *Art. 52 (1)*

i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik vorliegen (siehe G-II),

ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein (siehe G-III),

iii) die Erfindung muss "neu" sein (siehe G-IV bis VI) und

iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen (siehe G-VII).

Eine implizite Bedingung für das Vorliegen einer "Erfindung" im Sinne von Art. 52 (1) ist ihr technischer Charakter (Erfordernis i) oben, Näheres siehe G-II, 1 und 2).

Außerdem

– muss die Erfindung so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie (nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausführen kann. Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, sind in F-III, 3 aufgeführt. *Art. 83*

– muss die Erfindung sich auf ein technisches Gebiet beziehen (Regel 42 (1) a) – siehe F-II, 4.2), ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegen (Regel 42 (1) c) – siehe F-II, 4.5) und sie technische Merkmale aufweisen, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann (Regel 43 (1) – siehe F-IV, 2.1). *Regel 42 (1) a) und c)* *Regel 43 (1)*

2. Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung

Das EPÜ schreibt weder explizit noch implizit vor, dass eine Erfindung einen technischen Fortschritt oder auch nur eine nützliche Wirkung mit sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch ist eine gegebenenfalls vorhandene vorteilhafte Wirkung gegenüber dem Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben (Regel 42 (1) c)), weil eine solche Wirkung für die Bestimmung der "erfinderischen Tätigkeit" oftmals bedeutsam ist (siehe G-VII, 5).

Kapitel II – Erfindungen

1. Allgemeines

Im EPÜ ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt, aber Art. 52 (2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von "Nichterfindungen", d. h. von Gegenständen, die nicht als Erfindungen im Sinne des Art. 52 (1) anzusehen sind. Die in der Aufzählung enthaltenen Gegenstände sind alle abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien) und/oder nichttechnischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen technischen Charakter haben (siehe G-I, 1). Sie kann aus jedem Gebiet der Technik stammen.

Art. 52 (2) und (3)

2. Prüfungspraxis

Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, darf nicht mit der Frage verwechselt werden, ob sie gewerblich anwendbar und neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) spielen bei der Beurteilung sowohl der Schutzfähigkeit als auch der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle, weil Patentschutz Erfindungen vorbehalten ist, die eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Diese zweifache Beurteilung wird als der "Zwei-Hürden-Ansatz" bezeichnet (G 1/19).

Die erste Hürde, die auch als Schutzfähigkeitshürde bezeichnet wird, erfordert, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht unter die in Art. 52 (2) und (3) genannten "Nichterfindungen" fällt. Der Patentierbarkeitsausschluss der in Art. 52 (2) genannten Gegenstände und Tätigkeiten wird durch Art. 52 (3) auf die Gegenstände oder Tätigkeiten beschränkt, die "als solche" beansprucht werden. Diese Beschränkung soll einer weiten Auslegung der "Nichterfindungen" vorbeugen. Sie impliziert, dass ein technisches Merkmal für die Schutzfähigkeit ausreicht. Ist der beanspruchte Gegenstand auf technische Mittel gerichtet oder verwendet diese, liegt eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor. Diese Beurteilung erfolgt ohne Würdigung des Stands der Technik.

Für die zweite Hürde wird die erfinderische Tätigkeit beurteilt. Neben technischen Merkmalen dürfen Ansprüche auch nichttechnische Merkmale aufweisen. Der Begriff "nichttechnische Merkmale" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Merkmale, die – für sich genommen – nach Art. 52 (2) als "Nichterfindungen" gelten würden. Die erfinderische Tätigkeit von Ansprüchen, die eine solche Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale umfassen, werden anhand des COMVIK-Ansatzes beurteilt (G-VII, 5.4). Dieser Ansatz ist eine spezielle Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, mit dem ermittelt wird, welche Merkmale der Erfindung zu ihrem technischen Charakter beitragen (d. h. durch eine technische Wirkung zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen). Ein Merkmal kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen, wenn und insoweit es zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Ob ein

Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt, muss im Kontext der Erfindung als Ganzes beurteilt werden.

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im Folgenden werden die einzelnen, in Art. 52 (2) aufgezählten Gegenstände der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angeführt, um zu verdeutlichen, was patentfähig, d. h. nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

3.1 Entdeckungen

Art. 52 (2) a)

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche keine technische Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) ist. Wird für diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so handelt es sich um eine Erfindung, die möglicherweise patentierbar ist. Beispielsweise würde die Entdeckung, dass ein bestimmtes bekanntes Material stoßfest ist, nicht patentierbar sein; aus diesem Material hergestellte Eisenbahnschwellen könnten jedoch durchaus patentierbar sein. Das Auffinden eines vorher unbekannten Stoffs in der Natur ist ebenfalls eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachgewiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische Wirkung aufweist, so könnte er patentierbar sein. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und bei dem eine antibiotische Wirkung festgestellt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein in der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt, könnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung patentierbar sein. Ebenso könnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt, z. B. seine Verwendung bei der Herstellung eines bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.

Näheres zu biotechnologischen Erfindungen siehe G-II, 5, 5.3 bis 5.5 und G-III, 4.

3.2 Wissenschaftliche Theorien

Art. 52 (2) a)

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Entdeckungen, und es gilt ebenfalls der in G-II, 3.1 dargelegte Grundsatz. So wäre beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar. Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung könnten jedoch patentierbar sein.

3.3 Mathematische Methoden

Art. 52 (2) a)

Mathematische Methoden spielen eine wichtige Rolle bei der Lösung technischer Aufgaben auf allen Gebieten der Technik. Sie sind jedoch nach Art. 52 (2) a) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als solche beansprucht werden (Art. 52 (3)).

Das Patentierungsverbot gilt, wenn ein Anspruch auf eine rein abstrakte mathematische Methode gerichtet ist und keine technischen Mittel erforderlich sind. So ist beispielsweise eine Methode zur Durchführung einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) mit **abstrakten Daten**, bei der keine Verwendung eines technischen Mittels angegeben ist, eine

mathematische Methode als solche. Ein rein **abstraktes** mathematisches Objekt oder Konzept, z. B. ein bestimmter Typ eines geometrischen Objekts oder eines Graphs mit Knoten und Kanten, ist keine Methode, stellt aber dennoch keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) dar, weil es nichttechnisch ist.

Betrifft ein Anspruch ein Verfahren, das die Verwendung technischer Mittel (z. B. eines Computers) umfasst, oder betrifft er eine Vorrichtung, so hat sein Gegenstand als Ganzes technischen Charakter und ist damit nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Die bloße Angabe des technischen Charakters der Daten oder Parameter der mathematischen Methode reicht für sich genommen möglicherweise nicht aus, um eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) zu definieren. Selbst wenn die resultierende Methode nicht als rein abstrakte mathematische Methode als solche im Sinne von Art. 52 (2) a) und (3) erachtet würde, kann sie dennoch unter die ausgeschlossene Kategorie der Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solche fallen, wenn keine Verwendung eines technischen Mittels impliziert wird (Art. 52 (2) c) und (3), siehe G-II, 3.5.1).

Stellt sich heraus, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist und damit eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) darstellt, werden die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse geprüft, insbesondere die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit (G-I, 1).

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit müssen alle Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen (G-VII, 5.4). Beruht die beanspruchte Erfindung auf einer mathematischen Methode, wird geprüft, ob die mathematische Methode zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt.

Eine mathematische Methode kann zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen, d. h. einen Beitrag zur Erzeugung einer **technischen Wirkung** leisten, die einem technischen Zweck dient, wenn sie auf ein Gebiet der Technik angewandt und/oder für eine spezifische technische Umsetzung angepasst wird (T 2330/13). Die Kriterien für die Beurteilung dieser beiden Fälle sind nachstehend erläutert.

Technische Anwendungen

Bei der Beurteilung des Beitrags einer mathematischen Methode zum technischen Charakter einer Erfindung ist die Frage zu berücksichtigen, ob die Methode im Kontext der Erfindung eine technische Wirkung erzeugt, die einem technischen Zweck dient.

Beispiele für technische Beiträge einer mathematischen Methode sind:

– Steuerung eines bestimmten technischen Systems oder Verfahrens, z. B. eines Röntgengeräts oder eines Verfahrens zum Kühlen von Stahl;

– Bestimmung anhand von Messungen, wie viele Durchgänge eine Verdichtungsmaschine benötigt, um eine gewünschte Materialdichte zu erreichen;

– digitale Audio-, Bild- oder Videoverbesserung oder -analyse, z. B. Entrauschen, Personenerkennung in einem digitalen Bild, Beurteilung der Qualität eines übertragenen digitalen Audiosignals;

– Trennung von Quellen in Sprachsignalen; Spracherkennung, z. B. Zuordnung von Sprachinput und Textoutput;

– Datencodierung zur zuverlässigen und/oder effizienten Übertragung oder Speicherung (und entsprechende Decodierung), z. B. Fehlerkorrektur-Codierung von Daten zur Übertragung über einen verrauschten Kanal, Komprimierung von Audio-, Bild-, Video- oder Sensordaten;

– Verschlüsselung/Entschlüsselung oder Signatur von elektronischen Nachrichten; Erzeugung von Schlüsseln in einem RSA-Verschlüsselungssystem;

– Optimierung der Lastverteilung in einem Computer-Netzwerk;

– Bestimmung des Energieverbrauchs einer Versuchsperson durch Verarbeitung von Daten, die über physiologische Sensoren ermittelt werden; Bestimmung der Körpertemperatur einer Versuchsperson durch Daten, die durch einen Ohrtemperaturdetektor ermittelt werden;

– Erstellung einer Genotyp-Schätzung auf der Grundlage einer Analyse von DNA-Proben und Angabe eines Konfidenzintervalls, um die Zuverlässigkeit der Schätzung zu quantifizieren;

– Erstellung einer medizinischen Diagnose durch ein automatisiertes System, das physiologische Messungen verarbeitet.

Ein **allgemeiner** Zweck wie "Steuerung eines technischen Systems" reicht nicht aus, um der mathematischen Methode technischen Charakter zu verleihen. Der technische Zweck muss **spezifisch** sein.

Die bloße Tatsache, dass eine mathematische Methode einem technischen Zweck dienen kann, reicht ebenfalls nicht aus. Der Anspruch ist funktional entweder explizit oder implizit auf den technischen Zweck **zu beschränken**. Dies kann erreicht werden, indem eine ausreichende Verbindung zwischen dem technischen Zweck und den Schritten der mathematischen Methode hergestellt wird, indem zum Beispiel angegeben wird, wie sich Input und Output der Sequenz von mathematischen Schritten zum technischen Zweck verhalten, sodass die mathematische Methode kausal mit einer technischen Wirkung verknüpft wird.

Eine Definition des Dateninputs bei einer mathematische Methode bedeutet nicht zwangsläufig, dass die mathematische Methode zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt (T 2035/11, T 1029/06, T 1161/04).

Wenn Schritte einer mathematischen Methode verwendet werden, um den physikalischen Zustand eines existierenden realen Gegenstands anhand von Messungen physikalischer Eigenschaften herzuleiten oder vorherzusagen, wie es bei indirekten Messverfahren der Fall ist, dann leisten diese Schritte einen technischen Beitrag, unabhängig davon, welcher Verwendung ihre Ergebnisse zugeführt werden.

Technische Umsetzungen

Eine mathematische Methode kann auch unabhängig von einer technischen Anwendung zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, wenn der Anspruch auf eine **spezifische technische Umsetzung** der mathematischen Methode gerichtet und die mathematische Methode für diese Umsetzung besonders **angepasst** ist, indem ihre Gestaltung von technischen Überlegungen zur **internen Funktionsweise** des Computersystems oder -netzwerks bestimmt ist (T 1358/09, G 1/19). Dies ist möglich, wenn die mathematische Methode so gestaltet ist, dass sie bestimmte technischen Eigenschaften des technischen Systems ausschöpft, in dem sie umgesetzt ist, um eine technische Wirkung wie z. B. eine effiziente Nutzung der Speicherkapazität des Computers oder der Bandbreite des Netzwerks zu bewirken. So basiert beispielsweise die Anpassung eines Algorithmus zur Polynomreduktion, um Wortgröße-Verschiebungen passend zur Wortgröße der Computer-Hardware auszunutzen, auf solchen technischen Überlegungen und kann zur Erzeugung der technischen Wirkung einer effizienten Hardware-Implementierung dieses Algorithmus beitragen. Ein weiteres Beispiel ist die Übertragung der Ausführung datenintensiver Trainingsschritte eines Algorithmus für maschinelles Lernen an einen Grafikprozessor (GPU) und vorbereitender Schritte an einen Standardprozessor (CPU), um von der Parallelarchitektur der Computerplattform zu profitieren. Der Anspruch sollte auf die Umsetzung der Schritte in der GPU und der CPU gerichtet sein, damit diese mathematische Methode zum technischen Charakter beitragen kann.

Recheneffizienz

Dient die mathematische Methode keinem technischen Zweck und geht die beanspruchte technische Umsetzung nicht über eine allgemeine technische Umsetzung hinaus, so trägt die mathematische Methode nicht zum technischen Charakter der Erfindung bei. In einem solchen Fall reicht es für die Feststellung einer technischen Wirkung nicht aus, dass die mathematische Methode algorithmisch effizienter ist als mathematische Methoden aus dem Stand der Technik (siehe auch G-II, 3.6).

Stellt sich jedoch heraus, dass die mathematische Methode eine technische Wirkung erzeugt, weil sie auf ein technisches Gebiet angewandt und/oder an eine konkrete technische Umsetzung angepasst wird, ist die Recheneffizienz der Schritte, die die technische Wirkung auslösen, bei der

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. In G-II, 3.6.4 finden sich Beispiele, in denen eine Verbesserung der Recheneffizienz als technische Wirkung gilt.

3.3.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen basieren auf Rechenmodellen und Algorithmen zur Klassifizierung, Bündelung, Regression und Dimensionalitätsreduktion wie zum Beispiel neuronalen Netzen, genetischen Algorithmen, Support Vector Machines, k-Means, Kernel-Regression und Diskriminanzanalyse. Solche Rechenmodelle und Algorithmen sind per se von abstrakter mathematischer Natur, unabhängig davon, ob sie anhand von Trainingsdaten "trainiert" werden können. Daher gelten die Leitlinien in G-II, 3.3 in der Regel auch für solche Rechenmodelle und Algorithmen.

Ausdrücke wie "Support Vector Machine", "Reasoning Engine" oder "neuronales Netz" können sich je nach Kontext lediglich auf abstrakte Modelle oder Algorithmen beziehen und implizieren deshalb für sich genommen nicht unbedingt die Verwendung technischer Mittel. Bei der Prüfung, ob der beanspruchte Gegenstand insgesamt technischen Charakter hat, ist dies zu berücksichtigen (Art. 52 (1), (2) und (3)).

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen finden auf verschiedenen Gebieten der Technik Anwendung. So leistet zum Beispiel die Verwendung eines neuronalen Netzes in einem Herzüberwachungsgerät zum Identifizieren unregelmäßiger Herzschläge einen technischen Beitrag. Die Klassifizierung von digitalen Bildern, Videos, Audio- und Sprachsignalen auf der Grundlage von Low-level-Merkmalen (z. B. Kanten oder Pixelattributen für Bilder) ist eine weitere typische technische Anwendungsform von Klassifizierungsalgorithmen. Weitere Beispiele für den technischen Zweck von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen finden sich in der Liste unter G-II, 3.3.

Dagegen gilt die Klassifizierung von Textdokumenten ausschließlich nach ihrem Textinhalt per se nicht als technischer, sondern als linguistischer Zweck (T 1358/09). Die Klassifizierung von abstrakten Datensätzen oder sogar "Telekommunikationsnetzwerk-Datensätzen" ohne Angabe einer technischen Verwendung der resultierenden Klassifikation stellt per se ebenfalls keinen technischen Zweck dar, auch wenn dem Klassifikationsalgorithmus wertvolle mathematische Eigenschaften wie Robustheit zugeschrieben werden können (T 1784/06).

Wenn eine Klassifizierungsmethode einem technischen Zweck dient, können die Schritte "Erzeugung des Trainings-Datensatzes" und "Training des Klassifikators" auch zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, wenn sie das Erreichen dieses technischen Zwecks unterstützen.

Die technische Wirkung eines Algorithmus für maschinelles Lernen kann offensichtlich sein oder durch Erläuterungen, mathematische Beweise, Versuchsdaten oder Ähnliches nachgewiesen werden. Reine Behauptungen reichen dazu nicht aus, es ist aber auch kein vollständiger Nachweis erforderlich. Hängt die technische Wirkung von bestimmten

Merkmalen des verwendeten Trainingsdatensatzes ab, sind die zur Reproduktion dieser technischen Wirkung erforderlichen Merkmale zu offenbaren, es sei denn, der Fachmann kann sie ohne unzumutbaren Aufwand unter Verwendung seines allgemeinen Fachwissens ermitteln. Der konkrete Trainingsdatensatz selbst muss jedoch in der Regel nicht offenbart werden (siehe auch F-III, 3 und G-VII, 5.2).

3.3.2 Simulation, Konstruktion oder Modellierung

Ansprüche, die auf Verfahren der Simulation, Konstruktion oder Modellierung gerichtet sind, umfassen in der Regel Merkmale, die unter die Kategorie der mathematischen Verfahren oder der Verfahren für gedankliche Tätigkeiten fallen. Daher kann der beanspruchte Gegenstand als Ganzes unter die in Art. 52 (2) a), c) und (3) genannten Ausnahmen von der Patentierbarkeit fallen (siehe G-II, 3.3 und 3.5.1).

Die in diesem Abschnitt behandelten Verfahren sind jedoch zumindest teilweise computerimplementiert, sodass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

Computerimplementierte Verfahren der Simulation, Konstruktion oder Modellierung sind anhand derselben Kriterien zu prüfen wie alle anderen computerimplementierten Erfindungen (G-VII, 5.4, G 1/19).

Für den Nachweis einer technischen Wirkung ist es nicht entscheidend, ob das simulierte System oder Verfahren technisch ist oder ob die Simulation technische Prinzipien widerspiegelt, die dem simulierten System zugrunde liegen, und mit welcher Genauigkeit sie das tut.

Mit der externen physischen Realität zusammenwirkende Simulationen

Computerimplementierte Simulationen, die Merkmale umfassen, die auf Ebene ihrer Ein- oder Ausgabe eine Wechselwirkung mit einer externen physischen Realität symbolisieren, können eine mit dieser Wechselwirkung zusammenhängende technische Wirkung erzeugen. Eine computerimplementierte Simulation, die Messungen als Eingabe verwendet, kann Teil eines indirekten Messverfahrens sein, das den physikalischen Zustand eines existierenden realen Gegenstands berechnet oder vorhersagt, und damit einen technischen Beitrag leisten, unabhängig davon, welcher Verwendung ihre Ergebnisse zugeführt werden.

Rein numerische Simulationen

Eine computerimplementierte Simulation ohne eine Ein- oder Ausgabe, die eine direkte Verbindung zur physischen Realität hat, kann trotzdem eine technische Aufgabe lösen. In einer solchen "rein numerischen" Simulation können die zugrunde liegenden Modelle und Algorithmen mittels Anpassung an eine **spezifische technische Umsetzung** oder mittels einer **beabsichtigten technischen Verwendung** der **aus der Simulation resultierenden Daten** zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Modelle und Algorithmen, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, diktieren zwingend zu erfüllende Vorgaben, die bei der

Formulierung der objektiven technischen Aufgabe aufgegriffen werden können, wenn der in G-VII, 5.4 beschriebene COMVIK-Ansatz befolgt wird.

Spezifische technische Umsetzung einer numerischen Simulation

Der technische Beitrag, den Modelle oder Algorithmen aufgrund ihrer Anpassung an die interne Funktionsweise des Computersystems oder -netzwerks, in dem sie umgesetzt sind, leisten können, wird auf dieselbe Weise beurteilt wie Anpassungen von mathematischen Methoden für spezifische technische Umsetzungen, siehe G-II, 3.3.

Beabsichtigte technische Verwendung der berechneten numerischen Ausgabedaten einer numerischen Simulation

Berechnete numerische Daten, die den physikalischen Zustand oder das physische Verhalten eines lediglich in einem Computer modellierten Systems oder Prozesses widerspiegeln, können normalerweise nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, selbst wenn das Verhalten des realen Systems oder Prozesses adäquat widergespiegelt wird.

Berechnete numerische Daten können eine "**potenzielle technische Wirkung**" haben, nämlich die technische Wirkung, die erzeugt wird, wenn die Daten entsprechend einer beabsichtigten technischen Verwendung verwendet werden. Eine solche potenzielle technische Wirkung kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit **nur dann** berücksichtigt werden, wenn die beabsichtigte technische Verwendung entweder explizit oder implizit im Anspruch angegeben ist.

Wenn die durch eine numerische Simulation erzeugten Daten **speziell** für eine beabsichtigte technische Verwendung **angepasst** sind, sie beispielsweise Daten zur Steuerung einer technischen Vorrichtung sind, kann eine potenzielle technische Wirkung der Daten als durch den Anspruch "**impliziert**" gelten. Die spezielle Anpassung impliziert, dass der Anspruch keine weiteren nichttechnischen Verwendungen umfasst, weil die beabsichtigte technische Verwendung dann dem beanspruchten Gegenstand über im Wesentlichen den gesamten Schutzbereich des Anspruchs inhärent ist (siehe auch G-II, 3.6.3). Wenn der Anspruch andererseits auch nichttechnische Verwendungen der Simulationsergebnisse umfasst (wie die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über ein technisches oder natürliches System), dann wird die potenzielle technische Wirkung nicht über im Wesentlichen den gesamten Schutzbereich des Anspruchs erreicht und kann daher nicht als Grundlage für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dienen.

Genauigkeit

Ob eine Simulation zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beiträgt, hängt nicht von der Qualität des zugrunde liegenden Modells ab oder von dem Grad, in dem die Simulation die "Realität" abbildet.

Die Genauigkeit der Simulation ist jedoch ein Faktor, der eine über die bloße Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgehende

bereits festgestellte technische Wirkung beeinflussen kann. Es kann sein, dass die behauptete Verbesserung nicht erreicht wird, wenn die Simulation für ihren beabsichtigten technischen Zweck nicht ausreichend genau ist. Dies kann bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe (Art. 56) oder bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) berücksichtigt werden, siehe F-III, 12. Umgekehrt könnte ein Verfahren trotzdem eine technische Wirkung erzielen, wenn bestimmte Simulationsparameter zwar ungenau, für seine beabsichtigte technische Verwendung aber ausreichend sind.

Entwurfsverfahren

Die vorstehend genannten Grundsätze gelten auch, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird.

Resultiert ein computerimplementiertes Verfahren bloß in einem abstrakten Modell eines Erzeugnisses, Systems oder Verfahrens, z. B. einem Satz von Gleichungen, so gilt dies per se nicht als technische Wirkung, auch wenn das modellierte Erzeugnis, System oder Verfahren technisch ist (T 49/99, T 42/09). So hat beispielsweise ein logisches Datenmodell für eine Familie von Produktkonfigurationen keinen inhärenten technischen Charakter, und ein Verfahren, das bloß spezifiziert, wie man ein solches logisches Datenmodell erhält, würde keinen technischen Beitrag leisten, der über die Computerimplementierung hinausgeht. Ebenso wenig leistet ein Verfahren, das bloß spezifiziert, wie man ein Multiprozessorsystem in einer grafischen Modellierungsumgebung beschreibt, einen über die Computerimplementierung hinausgehenden Beitrag. Es wird auf G-II, 3.6.2 verwiesen, wo die Informationsmodellierung als intellektuelle Aktivität beschrieben wird.

3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Ein auf eine ästhetische Formschöpfung gerichteter Gegenstand umfasst in der Regel sowohl technische Aspekte, z. B. einen "Träger" wie Leinwand oder Stoff, als auch ästhetische Aspekte, die im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen sind, z. B. die Form des Bilds auf der Leinwand oder das Muster auf dem Stoff. Weist eine solche ästhetische Formschöpfung technische Merkmale auf, handelt es sich nicht um eine ästhetische Formschöpfung "als solche", und sie ist nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. *Art. 52 (2) b)*

Ein Merkmal, das für sich genommen keinen technischen Aspekt zu enthalten scheint, kann technischen Charakter aufweisen, wenn es eine technische Wirkung hat. So kann etwa das Muster der Lauffläche eines Reifens ein weiteres technisches Merkmal sein, wenn es beispielsweise das Wasser besser abfließen lässt. Dies würde jedoch nicht zutreffen, wenn eine bestimmte Farbe auf der Seitenfläche des Reifens nur einem ästhetischen Zweck dient.

Der ästhetische Effekt selbst ist nicht patentierbar, und zwar weder in einem Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch.

Beispielsweise gelten Merkmale, die sich lediglich auf die ästhetische oder künstlerische Wirkung des Informationsgehalts, der Aufmachung oder der Schrifttypen eines Buchs beziehen, nicht als technische Merkmale. Ebenso wenig technisch wären Merkmale wie die ästhetische Wirkung des Gegenstands, die Anordnung der Farben oder der künstlerische (z. B. impressionistische) Stil eines Gemäldes. Jedoch könnte in Fällen, in denen durch eine technische Anordnung oder andere technische Mittel ein ästhetischer Effekt erzielt wird, zwar nicht der ästhetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen Erzielung technischen Charakter aufweisen. Beispielsweise könnte ein Gewebe mittels einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck verwendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall könnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein.

Ebenso wenig ist ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die Art des Bindens oder Broschierens des Buchrückens definiert ist, nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, selbst wenn es auch eine ästhetische Wirkung aufweist. Ein Gemälde, das durch die Art der Leinwand oder durch die verwendeten Farben oder Bindemittel definiert ist, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ein technisches Verfahren ist auch dann ein technisches Verfahren und nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es zur Erzielung einer ästhetischen Formschöpfung (z. B. geschliffener Diamant) verwendet wird. Eine Drucktechnik für ein Buch, die eine besondere Aufmachung mit ästhetischem Effekt ergibt, ist ebenso wenig von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wie das Buch, das als Erzeugnis aus dem betreffenden Verfahren hervorgeht. Auch Stoffe oder Stoffgemische, die durch technische Merkmale definiert sind und dazu dienen, in Bezug auf einen Geruch oder Geschmack eine besondere Wirkung zu erzielen, z. B. einen Geruch oder Geschmack für längere Zeit aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, sind nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

3.5.1 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten

Art. 52 (2) c)

Das Patentierungsverbot für Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten nach Art. 52 (2) c) betrifft Anleitungen an den menschlichen Geist, kognitive, konzeptuelle oder intellektuelle Prozesse durchzuführen, wie etwa die Anleitung zum Erlernen einer Sprache. Das Verbot gilt nur, wenn diese Pläne, Regeln und Verfahren als solche beansprucht werden (Art. 52 (3)).

Wenn ein Verfahrensanspruch eine rein gedankliche Umsetzung aller Verfahrensschritte umfasst, fällt er unter die Kategorie der Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solche (Art. 52 (2) c) und (3)). Dies gilt unabhängig davon, ob der Anspruch auch technische Ausführungsformen umfasst und ob das Verfahren auf technischen Überlegungen beruht (T 914/02, T 471/05, G 3/08).

Ein Beispiel wäre ein Anspruch, der ein Verfahren zum Konzipieren einer Anordnung definiert, bei der Kernreaktor-Brennstoffbündel in einen Reaktorkern geladen werden, um die Menge der erzeugten Energie zu maximieren, bevor der Reaktorbrennstoff erneuert werden muss. Das Verfahren umfasst die Ermittlung der optimalen Werte für spezifische technische Parameter der Anordnung, indem mit Basiswerten begonnen wird, auf der Grundlage dieser Werte Simulationen durchgeführt und die Werte aufgrund der Simulationsergebnisse wiederholt geändert werden, bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Ein solches Verfahren beruht auf technischen Überlegungen in Bezug auf das technische Gebiet der Kernreaktoren. Solange der Anspruch jedoch nicht ausschließt, dass alle Verfahrensschritte gedanklich ausgeführt werden können, ist der beanspruchte Gegenstand von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Dieser Einwand gilt auch, wenn die Simulation mithilfe einer technischen Messung erhaltene reale Werte umfasst, sofern der Anspruch nicht einen Schritt der Durchführung der technischen Messungen oder einen Schritt des Empfangens der gemessenen realen Werte mit technischen Mitteln enthält.

Die Komplexität eines Verfahrens kann dieses generell nicht als Verfahren zur Durchführung gedanklicher Tätigkeiten als solcher disqualifizieren. Wenn technische Mittel (z. B. ein Computer) zur Durchführung des Verfahrens erforderlich sind, sind sie als wesentliches Merkmal im Anspruch enthalten (Art. 84, F-IV, 4.5). Zu Aspekten in Bezug auf algorithmische Effizienz siehe auch G-II, 3.3.

Ein beanspruchtes Verfahren ist kein Verfahren zur Durchführung gedanklicher Tätigkeiten als solcher, wenn es die Verwendung technischer Mittel erfordert (z. B. eines Computers, einer Messvorrichtung usw.), um zumindest einen seiner Schritte auszuführen, oder wenn als Erzeugnis aus dem Verfahren ein Gegenstand resultiert (z. B. wenn es sich um ein Verfahren zur Herstellung eines Produkts handelt, das Schritte zur Konzeption des Produkts und einen Schritt zur Herstellung des so konzipierten Produkts umfasst).

Stellt sich heraus, dass das beanspruchte Verfahren als Ganzes nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, werden die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse geprüft, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit (G-I, 1).

Wenn ein Anspruch, der ein Verfahren zur Durchführung gedanklicher Tätigkeiten als solche definiert, durch die Angabe beschränkt wird, dass das Verfahren mit einem Computer durchgeführt wird, können nicht nur die Verwendung eines Computers, sondern auch die vom Computer ausgeführten Schritte selbst einen technischen Beitrag leisten, wenn sie dann zu einer technischen Wirkung beitragen. Das Vorliegen technischer Überlegungen wie der Überlegungen in Bezug auf das technische Gebiet der Kernreaktoren im vorstehenden Beispiel reicht allein nicht aus, um das Vorliegen einer technischen Wirkung zu bejahen (G 1/19).

Ein Verfahren umfassend Schritte, die die Verwendung von technischen Mitteln enthalten, kann auch Schritte spezifizieren, die vom Nutzer des Verfahrens gedanklich durchzuführen sind. Diese gedanklichen Schritte

tragen zum technischen Charakter des Verfahrens nur dann bei, wenn sie im Kontext der Erfindung zu einer technischen Wirkung beitragen, die einem technischen Zweck dient.

Ein Verfahren kann beispielsweise Schritte spezifizieren, die zur Auswahl eines Produkts aus einer Produktfamilie anhand verschiedener Kriterien führen, sowie den Schritt der Herstellung des ausgewählten Produkts. Wenn diese Auswahlschritte gedanklich ausgeführt werden, tragen sie nur insofern zum technischen Charakter des Verfahrens bei, als von den Merkmalen, die die Unterfamilie der ausgewählten Produkte gegenüber der übergeordneten Familie der geeigneten Produkte kennzeichnen, eine technische Wirkung abgeleitet werden kann (T 619/02). Beruhen die Auswahlschritte auf rein ästhetischen Kriterien, führen sie zu einer nicht-technischen Auswahl und tragen somit nicht zum technischen Charakter des Verfahrens bei. Ein weiteres Beispiel ist ein Verfahren zur Befestigung eines Treibers an einem Coriolisdurchflussmesser; Schritte mit der Angabe, wie die Position des Treibers so zu wählen ist, dass die Leistung des Durchflussmessers maximiert wird, leisten hier insoweit einen technischen Beitrag, als sie diese konkrete Position definieren (T 1063/05).

Zusätzliche Informationen über Verfahren der Simulation, der Konstruktion und der Modellierung sind in G-II, 3.3.2 zu finden. Näheres zu Verfahren der Informationsmodellierung und der Tätigkeit der Computerprogrammierung siehe G-II, 3.6.2.

3.5.2 Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele

Art. 52 (2) c)

Nach Art. 52 (2) c) und (3) sind Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als solche beansprucht werden. Das Patentierungsverbot gilt für Regeln von traditionellen Spielen wie Karten- oder Brettspielen sowie für Spielregeln, die modernen Spielformen wie Spielautomaten oder Videospielen zugrunde liegen.

Spielregeln definieren einen konzeptuellen Rahmen von Konventionen und Bedingungen, die das Spielerverhalten und die Entwicklung eines Spiels in Abhängigkeit von Entscheidungen und Handlungen der Spieler bestimmen. Sie umfassen den Spielaufbau, im Spielverlauf entstehende Optionen sowie Ziele, die den Spielfortschritt definieren. Sie werden von den Spielern normalerweise als Regeln wahrgenommen (denen auch zugestimmt wird), die explizit dem Zweck dienen, das Spiel durchzuführen. Spielregeln sind daher abstrakter, rein gedanklicher Art und nur im Spielkontext von Bedeutung (T 336/07). Eine Spielregel ist zum Beispiel die Bedingung, dass zwei zufällig gezogene Nummern übereinstimmen müssen, damit das Spiel gewonnen ist.

Moderne Spiele und insbesondere Videospiele sind oft durch komplexe interaktive und narrative Elemente einer virtuellen Spielwelt gekennzeichnet. Solche Spieleelemente bestimmen, wie das Spiel von sich aus (z. B. durch sich entwickelnde Figuren und Handlungsstränge) und wie es in der Interaktion mit den Spielern weitergeht (z. B. zum Spielsoundtrack klopfen, um die Figur bei übereinstimmendem Rhythmus zum Tanzen zu bringen). Da diese Elemente konzeptioneller Art sind, können sie im weiteren Sinne als Spielregeln im Sinne von Art. 52 (2) c) betrachtet

werden (T 12/08). Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass sie nur während des Spiels zurückgenommen bzw. offenbart werden können.

Wenn der beanspruchte Gegenstand technische Mittel zur Umsetzung von Spielregeln spezifiziert, hat er technischen Charakter. So ist beispielsweise bei der Umsetzung der oben genannten Bedingung, dass zufällig gezogene Nummern übereinstimmen müssen, die Verwendung eines Computers, der eine pseudozufällige Sequenz berechnet, oder von mechanischen Mitteln wie Würfeln oder in gleichförmige Sektoren aufgeteilten Walzen ausreichend, um einen Einwand nach Art. 52 (2) c) und (3) auszuräumen.

Bei einem Anspruch, der eine Mischung aus Spielregeln und technischen Merkmalen enthält, wird die erfinderische Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz für Mischerfindungen geprüft, wie in G-VII, 5.4 erläutert ist. Grundsätzlich kann die erfinderische Tätigkeit nicht durch die Spielregeln selbst – egal wie originell sie sind – oder durch ihre bloße Automatisierung begründet werden. Sie muss vielmehr auf weitere technische Wirkungen einer technischen Umsetzung des Spiels gestützt sein, d. h. auf technische Wirkungen, die über die in den Regeln enthaltenen Wirkungen hinausgehen. So leistet zum Beispiel die vernetzte Umsetzung eines Glücksspiels wie Bingo, bei dem von einem Bediener physisch gezogene Zahlen nach dem Zufallsprinzip zugeordnet werden, bevor sie an Remote-Spieler weitergeleitet werden, einen technischen Beitrag, weil das Mischen der Ergebnisse die technische Wirkung hat, eine Datenübertragung analog zur Verschlüsselung sicherzustellen, die sich aber nicht auf die eigentliche Durchführung des Spiels auswirkt. Hingegen stellt eine Reduzierung von Speicher-, Netzwerk- oder Computerressourcen durch Begrenzung der Komplexität eines Spiels keine Überwindung von technischen Beschränkungen durch eine technische Lösung dar. Anstatt die technische Aufgabe zu lösen, die Umsetzung effizienter zu machen, würde eine solche Beschränkung die Aufgabe im besten Fall umgehen (G-VII, 5.4.1). Ähnlich ist auch der kommerzielle Erfolg eines Spielerzeugnisses, der aus vereinfachten Regeln resultiert, eine Begleiterscheinung ohne unmittelbare technische Ursache.

Die erfinderische Tätigkeit einer Umsetzung ist aus der Perspektive des Fachmanns zu beurteilen, im Regelfall eines Ingenieurs oder eines Spieleprogrammierers, dessen Aufgabe darin besteht, Spielregeln umzusetzen, die er von einem Spieledesigner erhalten hat. Eine bloße Formulierung von Ansprüchen wie die Paraphrasierung nichttechnischer Spieleelemente ("Gewinnberechnungsmittel" zur Überwachung der Zahl von Spielmarken) oder ihre Abstrahierung ("Gegenstände" anstelle von "Spielmarken") unter Verwendung von Begriffen, die nur an der Oberfläche technisch sind, hat keine Auswirkung auf die erfinderische Tätigkeit.

Spielregeln werden oft so konzipiert, dass sie unterhalten und das Interesse der Spieler wachhalten, und zwar durch psychologische Effekte wie Belustigung, Spannung oder Überraschung. Solche Effekte zählen nicht als technische Effekte. Ähnlich liegen einem ausgewogenen, fairen oder anderweitig lohnenden Spiel keine technischen, sondern psychologische Effekte zugrunde. Regeln und entsprechende Berechnungen, die einen Spielstand oder die Geschicklichkeitsstufe eines Spielers bestimmen,

gelten daher – auch wenn sie rechnerisch komplex sind – im Allgemeinen als nichttechnisch.

Stark interaktive Spiele wie Videospiele beinhalten technische Mittel zum Erfassen von Nutzer-Input, zur Aktualisierung des Spielstands und zur Ausgabe von visuellen, auditiven oder haptischen Informationen. Merkmale, die eine solche Präsentation von Informationen und Nutzeroberflächen definieren, werden gemäß G-II, 3.7 und 3.7.1 beurteilt. Kognitive Inhalte, die den Spieler über den aktuellen Spielstatus auf nichttechnischer Ebene informieren, z. B. über einen Spielstand, die Anordnung und Kartenfarbe beim Kartenspielen, den Status und die Attribute einer Spielfigur werden als nichttechnische Information betrachtet. Dies gilt auch für Anweisungen auf Spielbrettern oder Karten wie "Zurück zum Anfang". Ein Beispiel für einen technischen Kontext, in dem die Art der Präsentation von Informationen einen technischen Beitrag leisten kann, ist die interaktive Kontrolle von Echtzeitmanövern in einer Spielewelt, deren Anzeige unterschiedlichen technischen Anforderungen unterliegt (T 928/03).

Abgesehen von Regeln kann sich der Stand einer Spielwelt auch im Einklang mit numerischen Daten und Gleichungen entwickeln, die physikalische Grundprinzipien oder pseudophysisches Verhalten modellieren, insbesondere in Videospielen. Die systematische Berechnung von Aktualisierungen solcher Spielstände entspricht einer computerimplementierten Simulation auf Grundlage dieser Modelle (G 1/19). Für die Zwecke der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in diesem Zusammenhang sind die Modelle so zu verstehen, dass sie eine bestimmte Vorgabe für eine entsprechende Implementierung auf einem Computer definieren (G-VII, 5.4). Im Gegensatz zu Effekten, die der virtuellen Spielwelt innewohnen oder auf andere Weise dem Modell bereits inhärent sind, erzeugt eine spezifische Implementierung einer Simulation, die an die interne Funktionsweise eines Computersystems angepasst ist, eine technische Wirkung. So löst die bloße Vorhersage der virtuellen Bahn einer von einem Spieler gestoßenen Billardkugel, selbst wenn sie äußerst genau ist, nicht eine technische Aufgabe über ihre Implementierung hinaus. Die auf den aktuellen Netzwerklatenzen beruhende Anpassung der Schrittweiten, die in der verteilten Simulation von in einem Multiplayer-Online-Spiel abgefeuerten Kugeln verwendet werden, erzeugt dagegen eine technische Wirkung.

Merkmale, die angeben, wie Nutzer-Input geliefert wird, leisten in der Regel einen technischen Beitrag (G-II, 3.7.1). Die Zuordnung von Parametern, die aus bekannten Inputmechanismen stammen, zu den Parametern eines Computerspiels gilt jedoch als Spielregel im weiteren Sinne, wenn sie die Entscheidung des Spieledesigners widerspiegelt, um das Spiel zu definieren oder es interessanter oder schwieriger zu machen (z. B. eine Bedingung, wonach eine Wischbewegung auf einem Touchscreen sowohl die Stärke als auch die Drehung eines virtuellen Golfschlags bestimmt).

3.5.3 Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Art. 52 (2) c)

Gegenstände oder Tätigkeiten, die finanzieller, kommerzieller, administrativer oder organisatorischer Art sind, fallen unter Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten, die als solche nach Art. 52 (2) c)

und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Im nachfolgenden Abschnitt werden diese Gegenstände oder Tätigkeiten unter dem Begriff "Geschäftsmethode" zusammengefasst.

Finanzielle Tätigkeiten umfassen in der Regel Bank-, Abrechnungs- und Bilanzierungstätigkeiten. Marketing, Werbung, Lizenzierung, Verwaltung von Rechten und vertraglichen Vereinbarungen sowie mit rechtlichen Überlegungen verbundene Tätigkeiten sind kommerzieller oder administrativer Art. Personalverwaltung, die Konzeption eines Workflows für einen Geschäftsprozess oder die Kommunikation von Mitteilungen an eine Nutzerzielgruppe auf der Grundlage von Standortinformationen sind Beispiele für organisatorische Regeln. Andere typische Beispiele für geschäftliche Tätigkeiten betreffen Unternehmensforschung, Planung, die Durchführung von Prognosen sowie Optimierungen im geschäftlichen Umfeld, einschließlich Logistik und Aufgabenplanung. Dazu gehören die Sammlung von Informationen, die Festlegung von Zielen und die Nutzung von mathematischen und statistischen Methoden zur Bewertung der Informationen im Hinblick auf Managemententscheidungen.

Bezieht sich der beanspruchte Gegenstand auf technische Mittel wie Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen zur Durchführung zumindest einiger Schritte einer Geschäftsmethode, so ist er nicht auf ausgeschlossene Gegenstände als solche beschränkt und damit auch nicht nach Art. 52 (2) c) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Die bloße Möglichkeit, technische Mittel zu nutzen, reicht jedoch nicht aus, um einen Ausschluss zu vermeiden, auch wenn die Beschreibung eine technische Ausführungsform offenbart (T 388/04, T 306/04, T 619/02). Begriffe wie "System" oder "Mittel" sind sorgfältig zu prüfen, weil sich ein "System" zum Beispiel auf eine Finanzorganisation oder "Mittel" auf organisatorische Einheiten beziehen könnte, wenn nicht aus dem Kontext hergeleitet werden kann, dass diese Begriffe ausschließlich technische Einheiten betreffen (T 154/04).

Stellt sich heraus, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wird er in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft (G-I, 1). Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist zu beurteilen, welche Merkmale zum technischen Charakter der Erfindung beitragen (G-VII, 5.4).

Betrifft der Anspruch die technische Umsetzung einer Geschäftsmethode, beschränken sich die Merkmale, die zum technischen Charakter des Anspruchs beitragen, in den meisten Fällen auf diejenigen Merkmale, die die konkrete technische Umsetzung beschreiben.

Merkmale, die das Ergebnis von Entscheidungen zur technischen Umsetzung und nicht Teil der Geschäftsmethode sind, tragen zum technischen Charakter bei und müssen daher gebührend berücksichtigt werden. Dies lässt sich durch folgendes Beispiel veranschaulichen: Der Anspruch definiert ein computergestütztes Netzwerk, das seinen Nutzern erlaubt, audiovisuelle Inhalte über ausgewählte Produkte mithilfe von Computern

abzurufen, die an jeder Verkaufsstelle einer Firma installiert und die alle mit einem zentralen Server mit einer zentralen Datenbank verbunden sind, in der die audiovisuellen Inhalte als elektronische Dateien gespeichert sind. Die Verteilung der elektronischen Dateien vom zentralen Server zu den Verkaufsstellen könnte technisch umgesetzt werden, indem entweder das Herunterladen einzelner Dateien direkt von der zentralen Datenbank auf den Computer auf Anfrage eines Kunden ermöglicht wird oder indem mehrere ausgewählte elektronische Dateien an jede Verkaufsstelle übertragen werden, diese Dateien in einer lokalen Datenbank der Verkaufsstelle gespeichert werden und die entsprechende Datei von der lokalen Datenbank abgerufen wird, wenn audiovisuelle Inhalte von einem Kunden an der Verkaufsstelle angefordert werden. Die Auswahl einer dieser beiden Optionen fällt unter die Zuständigkeit eines Fachmanns, wie z. B. eines Informatikers, anders als beispielsweise die Angabe, dass die angebotenen audiovisuellen Inhalte an jeder Verkaufsstelle unterschiedlich sind, wofür in der Regel ein Betriebsexperte zuständig wäre. Merkmale des Anspruchs, die eine dieser beiden Möglichkeiten der technischen Umsetzung beschreiben, tragen zum technischen Charakter der Erfindung bei, was bei Merkmalen, die die Geschäftsmethode beschreiben, nicht der Fall ist.

Bei Ansprüchen, die auf die technische Umsetzung einer Geschäftsmethode gerichtet sind, wird eine Änderung der zugrunde liegenden Geschäftsmethode, die zum Ziel hat, die technische Aufgabe zu umgehen, statt sie auf inhärent technische Art zu lösen, nicht als technischer Beitrag gegenüber dem Stand der Technik angesehen. Im Kontext der Automatisierung einer Geschäftsmethode sind Wirkungen, die der Geschäftsmethode inhärent sind, keine technischen Wirkungen (G-VII, 5.4.1).

Beispielsweise kann eine automatisierte Bilanzierungsmethode, mit der überflüssige buchhalterische Tätigkeiten vermieden werden, so betrachtet werden, dass sie weniger Computerressourcen im Hinblick auf Auslastung und Speicherbedarf erfordert. Diese Vorteile – soweit sie aus einer Reduzierung der Zahl der durchzuführenden Arbeitsschritte und der zu verarbeitenden Datenmengen aufgrund der Spezifikationen der Bilanzierungsmethode hervorgehen – sind der Bilanzierungsmethode inhärente Vorteile und stellen somit keine technischen Wirkungen dar.

Als weiteres Beispiel ist eine elektronische Auktion zu nennen, bei der nach und nach der Preis gesenkt wird, bis er von dem Fernteilnehmer festgelegt wird, der als Erster eine Nachricht übermittelt. Da Nachrichten wegen möglicher Verzögerungen bei der Übertragung nicht immer in der richtigen Reihenfolge eingehen, enthält jede Nachricht Zeitstempeldaten. Werden nun die Auktionsregeln dahin gehend geändert, dass die Zeitstempeldaten nicht mehr erforderlich sind, so wird die technische Aufgabe der Übertragungsverzögerungen umgangen und es liegt keine Lösung anhand technischer Mittel vor (T 258/03). Ein weiteres Beispiel ist eine Methode zur Durchführung elektronischer Finanztransaktionen mit Kreditkarten an einer Verkaufsstelle: die administrative Entscheidung, zur Autorisierung der Transaktion auf Namen und Anschrift des Käufers zu verzichten, kann zu Zeitersparnis und reduziertem Datenverkehr führen. Für sich genommen ist dies jedoch keine technische Lösung für das technische Problem des Bandbreiten-Engpasses von Kommunikationsleitungen und der begrenzten

Kapazität von Servercomputern, sondern eine administrative Maßnahme, die keinen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands leistet.

Die bloße Tatsache, dass der Input bei einer Geschäftsmethode aus realen Daten besteht, reicht nicht aus, damit die Geschäftsmethode zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beiträgt, selbst wenn die Daten sich auf physikalische Parameter beziehen (z. B. geografische Distanzen zwischen Verkaufsstellen) (T 154/04, T 1147/05, T 1029/06). Siehe auch G-II, 3.3.

Bei einer computerimplementierten Methode zur Erleichterung von Managemententscheidungen leistet die automatische Auswahl der kostengünstigsten Variante aus einer Reihe von Geschäftsplänen, die gleichzeitig bestimmte technische Vorgaben erfüllt (z. B. angestrebte Reduzierung der Umweltbelastung), keinen technischen Beitrag, der über die Computerimplementierung hinausgeht.

Die bloße Möglichkeit, dass eine Methode einem technischen Zweck dient, ist nicht ausreichend, damit sie zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Ein Anspruch auf eine "Methode der Ressourcenverteilung in einem industriellen Prozess" umfasst reine Geschäftsprozesse und -dienstleistungen im Finanz-, Verwaltungs- oder Managementbereich, ohne die Methode auf einen bestimmten technischen Prozess zu beschränken, weil der Begriff "Industrie" eine breite Bedeutung hat.

Das Ergebnis einer Geschäftsmethode kann nützlich, tauglich oder vermarktbar sein, doch gilt dies nicht als technische Wirkung.

Merkmale von Geschäftsmethoden wie z. B. administrative Merkmale finden sich in unterschiedlichen Kontexten. So kann beispielsweise ein medizinisches Unterstützungssystem so konfiguriert werden, dass es dem Klinikarzt Informationen auf der Grundlage von Daten liefert, die von Patientensensoren eingehen, und nur wenn solche Daten nicht verfügbar sind, auf der Grundlage von Daten, die der Patient liefert. Der Vorrang der Sensordaten gegenüber den vom Patienten gelieferten Daten ist eine administrative Regelung. Für ihre Festlegung ist ein Verwaltungsorgan zuständig, z. B. der Klinikleiter, und nicht ein Ingenieur. Als administrative Regelung ohne technische Wirkung leistet sie keinen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands und kann bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als Vorgabe aufgegriffen werden, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt sein muss (G-VII, 5.4). Weitere Beispiele für die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Gegenständen, die Merkmale von Geschäftsmethoden aufweisen, finden sich in G-VII, 5.4.2.1 - 5.4.2.3.

3.6 Computerprogramme

Computerprogramme sind nach Art. 52 (2) c) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als solche beansprucht werden. Im Einklang mit den allgemein geltenden Kriterien für Art. 52 (2) und (3)

Art. 52 (2) c)

(G-II, 2) findet der Ausschluss jedoch keine Anwendung auf Computerprogramme mit **technischem Charakter**.

Um technischen Charakter aufzuweisen und damit nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen zu sein, muss ein Computerprogramm beim Ablauf auf einem Computer eine "**weitere technische Wirkung**" erzeugen. Eine "weitere technische Wirkung" ist eine technische Wirkung, die über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht. Die normalen physikalischen Wirkungen der Ausführung eines Programms, z. B. das Fließen elektrischer Ströme im Computer, reichen allein noch nicht aus, um einem Computerprogramm technischen Charakter zu verleihen (T 1173/97 und G 3/08).

Beispiele für eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm technischen Charakter verleiht, sind die Steuerung eines technischen Verfahrens oder der internen Funktionsweise des Computers selbst oder seiner Schnittstellen (siehe G-II, 3.6.1).

Das Vorliegen einer weiteren technischen Wirkung wird ohne Bezugnahme auf den Stand der Technik beurteilt. Folglich bedeutet die bloße Tatsache, dass ein Computerprogramm mit einem nichttechnischen Zweck weniger Rechnerzeit benötigt als ein Programm aus dem Stand der Technik, das demselben nichttechnischen Zweck dient, alleine noch nicht, dass eine weitere technische Wirkung vorliegt (T 1370/11). Auch der Vergleich eines Computerprogramms damit, wie ein Mensch dieselbe Aufgabe ausführen würde, ist keine geeignete Grundlage für die Beurteilung, ob das Computerprogramm technischen Charakter aufweist (T 1358/09).

Wenn eine weitere technische Wirkung des Computerprogramms bereits festgestellt wurde, trägt die Recheneffizienz eines Algorithmus, der die festgestellte technische Wirkung beeinflusst, zum technischen Charakter der Erfindung und somit zur erfinderischen Tätigkeit bei (z. B. wenn die Gestaltung des Algorithmus von technischen Überlegungen zur internen Funktionsweise des Computers bestimmt ist; siehe auch G-II, 3.3).

Ein Computerprogramm kann einen technischen Charakter nicht schon dadurch erlangen, dass es so konzipiert wurde, dass es automatisch von einem Computer ausgeführt werden kann. Es sind "weitere technische Überlegungen" erforderlich, die über das bloße Ermitteln eines Algorithmus zur Ausführung eines Verfahrens hinausgehen. Sie müssen sich in den beanspruchten Merkmalen widerspiegeln, die eine weitere technische Wirkung erzeugen (G 3/08).

Ist ein Anspruch auf ein Computerprogramm gerichtet, das keinen technischen Charakter aufweist, wird ein Einwand nach Art. 52 (2) c) und (3) erhoben. Wenn der Anspruch den Test für das Vorliegen von technischem Charakter besteht, befasst sich der Prüfer mit den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (siehe G-VI und G-VII, insbesondere G-VII, 5.4).

Computerimplementierte Erfindungen

Der Ausdruck "computerimplementierte Erfindung" soll Ansprüche abdecken, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei mindestens ein Merkmal mit einem Computerprogramm realisiert wird. Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche können so abgefasst sein, wie in F-IV, 3.9 und Unterpunkten beschrieben.

Ein Computerprogramm und ein zugehöriges computerimplementiertes Verfahren unterscheiden sich voneinander. Ersteres bezieht sich auf eine Abfolge von per Computer ausführbaren Anweisungen, die ein Verfahren beschreiben, während Letzteres ein Verfahren betrifft, das tatsächlich auf einem Computer ausgeführt wird.

Gegen Ansprüche, die auf ein computerimplementiertes Verfahren, ein computerlesbares Speichermedium oder eine Vorrichtung gerichtet sind, kann kein Einwand nach Art. 52 (2) und (3) erhoben werden, weil jedes Verfahren, das die Verwendung technischer Mittel (z. B. eines Computers) umfasst, wie auch das technische Mittel selbst (z. B. ein Computer oder ein computerlesbares Speichermedium) technischen Charakter haben und damit eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) darstellen (T 258/03, T 424/03, G 3/08).

3.6.1 Beispiele für weitere technische Wirkungen

Hat ein Verfahren technischen Charakter, der über die bloße Tatsache hinausgeht, dass es computerimplementiert ist, erzeugt ein entsprechendes Computerprogramm, das dieses Verfahren spezifiziert, eine weitere technische Wirkung, wenn es auf einem Computer läuft. Ein Computerprogramm, das ein Verfahren zur Steuerung eines Antiblockiersystems in einem Auto, zur Bestimmung der Emissionen eines Röntgengeräts, zur Komprimierung von Videos, zur Wiederherstellung verzerrter digitaler Bilder oder zur Verschlüsselung elektronischer Nachrichten spezifiziert, bewirkt beim Ablauf auf einem Computer eine weitere technische Wirkung (siehe G-II, 3.3).

Eine weitere technische Wirkung kann ferner ein Computerprogramm aufweisen, das anhand von spezifischen technischen Überlegungen zur internen Funktionsweise des Computers, auf dem es ausgeführt werden soll, entwickelt wurde, indem es z. B. an die spezifische Architektur des Computers angepasst wurde. Beispielsweise haben Computerprogramme, die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Startintegrität oder Gegenmaßnahmen gegen Angriffe durch Stromverbrauchsanalysen implementieren, technischen Charakter, weil sie auf einem technischen Verständnis der internen Funktionsweise des Computers beruhen.

Ähnlich erzeugen Computerprogramme, die die interne Funktionsweise oder den Betrieb eines Computers steuern, wie etwa die Prozessor-Lastverteilung oder die Speicherzuweisung, in der Regel eine weitere technische Wirkung (siehe jedoch G-VII, 5.4.2.3 zu einem Beispiel, bei dem die Steuerung auf einem nichttechnischen System basiert).

Programme zur Low-level-Codeverarbeitung wie Builder oder Compiler können durchaus technischen Charakter haben. Werden zum Beispiel beim Bau von Laufzeitobjekten aus Entwicklungsobjekten nur diejenigen Laufzeitobjekte regeneriert, die aus modifizierten Entwicklungsobjekten hervorgehen, so trägt dies zu der weiteren technischen Wirkung bei, die erforderlichen Ressourcen für ein bestimmtes Build zu begrenzen.

3.6.2 Informationsmodellierung, Programmiertätigkeit und Programmiersprachen

Informationsmodellierung ist eine gedankliche Tätigkeit ohne technischen Charakter, die in der Regel von einem Systemanalysten in der ersten Phase der Softwareentwicklung ausgeführt wird, um eine formale Beschreibung eines realen Systems oder Prozesses zu liefern. Folglich haben Spezifikationen einer Modelliersprache, die Struktur eines Verfahrens zur Informationsmodellierung (z. B. die Verwendung eines Templates) oder die Pflege von Modellen ebenfalls keinen technischen Charakter (T 354/07). Auch Eigenschaften, die Informationsmodellen inhärent sind, wie Wiederverwendbarkeit, Plattformunabhängigkeit oder Eignung zur Dokumentation, werden nicht als technische Wirkungen betrachtet (T 1171/06).

Wird ein Informationsmodell im Rahmen einer Erfindung zielgerichtet dazu genutzt, eine spezifische technische Aufgabe zu lösen, indem eine technische Wirkung erzeugt wird, so kann es zum technischen Charakter der Erfindung beitragen (siehe auch G-II, 3.3.2 und 3.5.1).

Merkmale, die angeben, wie das Modell tatsächlich gespeichert wird (z. B. unter Verwendung von relationaler Datenbanktechnik), können ebenfalls einen technischen Beitrag leisten.

Konzeptuelle Verfahren, die den Prozess der Softwareentwicklung beschreiben (Metamethoden), haben in der Regel keinen technischen Charakter. In einem computerimplementierten Verfahren zur Erzeugung eines Programmcodes für eine Steuerungsaufgabe beispielsweise leistet ein Merkmal, das die Umwandlung eines plattformunabhängigen Modells in ein plattformabhängiges Modell spezifiziert, von dem an die Zielplattform angepasster Programmcode abgeleitet wird, keinen technischen Beitrag, weil die Erfüllung der Steuerungsaufgabe selbst davon nicht betroffen ist.

Die **Tätigkeit des Programmierens** – im Sinne des Formulierens von Programmcode – ist eine gedankliche, nichttechnische Tätigkeit, soweit sie nicht im Kontext einer konkreten Anwendung oder Umgebung dazu verwendet wird, einen kausalen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung zu leisten (G 3/08, T 1539/09).

So ist zum Beispiel das Lesen eines Datentypparameters aus einer Datei als Input für ein Computerprogramm, statt den Datentyp im Programm selbst zu definieren, eine bloße Programmieroption beim Schreiben von Code, die per se keinen technischen Charakter hat. Dasselbe gilt für die Nomenklatur von Objektnamen zur Verbesserung der Verständlichkeit und der Verwaltung des Programmcodes.

Die Definition und Bereitstellung einer **Programmiersprache** oder eines Programmierparadigmas wie z. B. objektorientiertes Programmieren löst per se keine technische Aufgabe, auch wenn deren spezielle Syntax und Semantik die Entwicklung eines Programms für den Programmierer erleichtern. Eine Erleichterung der gedanklichen Aufgabe des Programmierers stellt aber per se keine technische Wirkung dar.

Bei der Prüfung einer Erfindung, die eine **Programmierumgebung** betrifft, tragen die Merkmale, die sich auf die Programmiersprache beziehen, normalerweise nicht zum technischen Charakter bei. Beispielsweise ist in einer visuellen Programmierumgebung die Bereitstellung spezifischer grafischer Bausteine Teil der Programmiersprache und leistet keinen technischen Beitrag, wenn die einzige Wirkung darin besteht, die gedankliche Arbeit des Programmierers zu erleichtern. Die Bereitstellung besonderer Programmierkonstrukte kann es einem Programmierer erlauben, kürzere Programme zu schreiben, doch gilt dies nicht als technische Wirkung, weil eine daraus resultierende Kürzung der Programmlänge letztendlich davon abhängt, wie die Programmierkonstrukte von einem menschlichen Programmierer genutzt werden. Die automatische Verarbeitung von Maschinencode durch Aufteilung in eine Befehlskette und eine Operandenanordnungskette und der Ersatz von repetitiven Befehlen durch Makrobefehle, um optimierten Code von reduzierter Speichergröße zu erzeugen, leisten hingegen einen technischen Beitrag. In diesem Fall hängt die Wirkung nicht davon ab, wie ein menschlicher Programmierer die Makrobefehle nutzt.

Die Merkmale einer Programmierumgebung, die die grafische Nutzeroberfläche betreffen, z. B. Visualisierungen und Dateneingabemechanismen, sind so zu prüfen wie in G-II, 3.7 und 3.7.1 beschrieben.

3.6.3 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen

Eine computerimplementierte Datenstruktur oder ein Datenformat, das in einem Speichermedium enthalten ist oder ein elektromagnetisches Trägersignal verkörpert, hat als Ganzes technischen Charakter und ist damit eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1).

Eine Datenstruktur oder ein Datenformat trägt zum technischen Charakter der Erfindung bei, wenn die Struktur oder das Format eine beabsichtigte technische Verwendung hat und infolge dieser beabsichtigten technischen Verwendung eine technische Wirkung erzeugt. Eine solche potenzielle technische Wirkung im Zusammenhang mit einer impliziten technischen Verwendung ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (G 1/19). Dies kann der Fall sein, wenn es sich bei der Datenstruktur oder dem Datenformat um funktionelle Daten handelt, d. h. wenn die Struktur oder das Format eine technische Funktion in einem technischen System hat, wie z. B. die Steuerung des Betriebs der Vorrichtung, die die Daten verarbeitet. Funktionelle Daten umfassen oder reflektieren inhärent die entsprechenden technischen Merkmale der Vorrichtung (T 1194/97). Kognitive Daten hingegen sind diejenigen Daten, deren Inhalt und Bedeutung nur für menschliche Nutzer relevant sind und die nicht zur Erzeugung einer technischen Wirkung beitragen (siehe jedoch

G-II, 3.7 zur Wiedergabe von Informationen für einen Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschine-Interaktion).

Ein Aufzeichnungsträger zur Anwendung in einem Bildwiederauffindungssystem speichert beispielsweise codierte Bilder zusammen mit einer Datenstruktur, die definiert ist als Zeilennummern und Adressen, mit denen das System angewiesen wird, wie das Bild aus dem Aufzeichnungsträger zu decodieren und wie darauf zuzugreifen ist. Diese Datenstruktur ist so definiert, dass sie inhärent die technischen Merkmale des Bildwiederauffindungssystems umfasst, nämlich den Aufzeichnungsträger und eine Lesevorrichtung zum Abrufen von Bildern, in dem der Aufzeichnungsträger verwendet wird. Sie trägt somit zum technischen Charakter des Aufzeichnungsträgers bei, während der kognitive Inhalt der gespeicherten Bilder (z. B. Foto einer Person oder Landschaft) dies nicht tut.

Ähnlich erzeugt eine Indexstruktur zur Suche eines Eintrags in einer Datenbank eine technische Wirkung, weil sie die Art und Weise steuert, wie der Computer den Suchvorgang durchführt (T 1351/04).

Ein weiteres Beispiel ist eine elektronische Nachricht mit einer Kopfzeile und einem Inhaltsteil. Die Angaben in der Kopfzeile umfassen Anweisungen, die automatisch vom Empfängersystem erkannt und verarbeitet werden. Diese Verarbeitung wiederum bestimmt, wie die Inhaltsbestandteile zusammenzufügen und dem Empfänger zu präsentieren sind. Das Vorhandensein solcher Anweisungen in der Kopfzeile trägt zum technischen Charakter der elektronischen Nachricht bei, die Informationen im Inhaltsteil, die kognitive Daten darstellen, tun dies jedoch nicht (T 858/02).

Eine Datenstruktur oder ein Datenformat kann Merkmale aufweisen, die nicht als kognitive Daten zu charakterisieren sind (d. h. die nicht der Übermittlung von Informationen an einen Nutzer dienen), die aber dennoch keinen technischen Beitrag leisten. So kann zum Beispiel die Struktur eines Computerprogramms lediglich darauf abzielen, die Aufgabe des Programmierers zu erleichtern, was keine technische Wirkung darstellt, die einem technischen Zweck dient. Ferner haben Datenmodelle und andere Informationsmodelle auf abstrakter logischer Ebene per se keinen technischen Charakter (siehe G-II, 3.6.2).

Digitale Daten werden zur Steuerung von Vorrichtungen in der additiven Fertigung (AM) verwendet, dem allgemeinen Begriff für Technologien zur Fertigung physischer Gegenstände durch schichtweise Auftragung von Material auf Grundlage einer digitalen Darstellung der Geometrie des jeweiligen Gegenstands. Wenn die Daten die Betriebsanleitung für die AM-Vorrichtung definieren, leisten sie einen technischen Beitrag, wie im folgenden Beispiel verdeutlicht wird:

Beispiel

Ein computerlesbares Medium, das Daten speichert, die sowohl eine digitale Darstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 definieren als auch eine Betriebsanleitung, die für die Steuerung einer Vorrichtung zur

additiven Fertigung (AM) angepasst wurde, mit der das Erzeugnis unter Verwendung der digitalen Darstellung des Erzeugnisses hergestellt wird, wenn die besagten Daten an die AM-Vorrichtung weitergeleitet werden.

Anmerkungen

Ein computerlesbares Medium ist ein technischer Gegenstand, sodass sich kein Einwand nach Art. 52 (2) und (3) ergibt.

Da die Daten sowohl eine digitale Beschreibung des (physischen) Erzeugnisses nach Anspruch 1 als auch eine entsprechende für die Steuerung einer AM-Vorrichtung angepasste Betriebsanleitung umfassen, ist *beabsichtigt*, sie zur Steuerung einer AM-Vorrichtung zur Herstellung des Erzeugnisses zu verwenden. Diese technische Verwendung der Daten ist im Wesentlichen über den gesamten Schutzbereich des Anspruchs impliziert. Den vorliegenden Anspruch so auszulegen, dass er die nichttechnische Verwendung einer bloßen Visualisierung der Daten umfasst, wäre künstlich. Die technische Wirkung der Herstellung des in Anspruch 1 definierten physischen Erzeugnisses, die erzielt wird, wenn die Daten entsprechend ihrer beabsichtigten Verwendung verwendet werden, ist somit eine potenzielle technische Wirkung, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist. Die digitale Darstellung des Erzeugnisses leistet insoweit einen technischen Beitrag, als sie technische Merkmale des hergestellten physischen Erzeugnisses definiert.

Wäre eine solche technische Verwendung der Daten im Anspruch aber nicht impliziert, könnte die potenzielle technische Wirkung der Daten, nämlich die Herstellung des physischen Erzeugnisses, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden, weil sie nicht im Wesentlichen über den gesamten Schutzbereich des Anspruchs impliziert wäre. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Daten nur eine digitale Beschreibung oder ein 3D-Modell des Erzeugnisses definierten, das nicht an die additive Fertigung des Erzeugnisses angepasst wäre und lediglich zur Visualisierung des Erzeugnisses in einem CAD-Softwaretool verwendet werden könnte. Abstrakte Beschreibungen oder Modelle gelten nicht als technisch, selbst wenn die beschriebenen Einheiten technisch sind (siehe G-II, 3.3.2). In einem solchen Fall würden die gespeicherten nichttechnischen Daten keinen technischen Beitrag leisten.

3.6.4 Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage

Datenbankverwaltungssysteme sind technische Systeme, die auf Computern installiert werden, um die technischen Aufgaben der Speicherung und Abfrage von Daten mithilfe verschiedener Datenstrukturen zur effizienten Datenverwaltung durchzuführen. Ein in einem Datenbankverwaltungssystem durchgeführtes Verfahren ist somit ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, und ist somit nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Merkmale, die die interne Funktionsweise eines Datenbankverwaltungssystems spezifizieren, beruhen in der Regel auf technischen Überlegungen. Sie tragen daher zum technischen Charakter der Erfindung bei und werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

berücksichtigt. Technische Überlegungen sind beispielsweise beteiligt bei der Verbesserung des Systemdurchsatzes und der Antwortzeiten bei Abfragen durch die automatische Datenverwaltung mithilfe verschiedener Datenspeicher mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften wie z. B. unterschiedlichen Konsistenz- oder Leistungsniveaus (T 1924/17, T 697/17).

Datenbankverwaltungssysteme führen strukturierte Abfragen durch, die die abzurufenden Daten formell und präzise beschreiben. Die Optimierung der Durchführung solcher strukturierten Abfragen in Bezug auf die benötigten Computerressourcen (wie etwa CPU, Hauptspeicher oder Festplatte) trägt zum technischen Charakter der Erfindung bei, weil sie technische Überlegungen beinhaltet, die die effiziente Nutzung des Computersystems betreffen.

Allerdings leisten nicht alle Merkmale, die in einem Datenbankverwaltungssystem implementiert sind, allein aufgrund dieser Tatsache einen technischen Beitrag. So leistet z. B. das Merkmal eines Datenbankverwaltungssystems für die Kostenbuchhaltung, das die Nutzung des Systems durch verschiedene Nutzer betrifft, keinen technischen Beitrag.

Datenstrukturen wie ein Index, eine Hashtabelle oder ein Abfragebaum, die in Datenbankverwaltungssystemen verwendet werden, um den Datenzugang zu erleichtern oder strukturierte Abfragen durchzuführen, tragen zum technischen Charakter der Erfindung bei. Solche Datenstrukturen sind funktionell, weil sie den Betrieb des Datenbankverwaltungssystems zielgerichtet steuern, um diese technischen Aufgaben auszuführen. Datenstrukturen hingegen, die allein durch die von ihnen gespeicherten kognitiven Informationen definiert sind, leisten über die bloße Datenspeicherung hinaus keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung (siehe auch G-II, 3.6.3).

Es wird unterschieden zwischen der Ausführung strukturierter Abfragen durch ein Datenbankverwaltungssystem und der Informationsabfrage. Zu Letzterer gehört die Suche nach Informationen in einem Dokument, die Suche nach den Dokumenten selbst und die Suche nach Metadaten, die Text-, Bild- oder Audiodaten beschreiben. Die Suchanfrage kann vom Nutzer formuliert werden, der die Informationen benötigt, wobei er diese in der Regel informell in natürlicher Sprache und ohne konkretes Format formuliert: der Nutzer kann Suchbegriffe in Web-Suchmaschinen eingeben, um einschlägige Dokumente zu finden, oder ein Beispieldokument eingeben, um ähnliche Dokumente zu ermitteln. Wenn die Methode zur Bewertung der Relevanz oder Ähnlichkeit ausschließlich auf nichttechnischen Kriterien, wie etwa dem kognitiven Inhalt der Ergebnisse, rein linguistischen Regeln oder anderen subjektiven Kriterien (z. B. Ergebnissen, die von Freunden in sozialen Netzwerken für relevant befunden wurden) basiert, so leistet sie keinen technischen Beitrag.

Die Übersetzung linguistischer Kriterien in ein mathematisches Modell, um die automatische Ausführung der linguistischen Analyse durch einen Computer zu ermöglichen, kann als Vorgang betrachtet werden, der zumindest implizit mit technischen Überlegungen verbunden ist. Dies reicht

jedoch nicht aus, um den technischen Charakter des mathematischen Modells zu gewährleisten. Es sind weitere technische Überlegungen erforderlich, z. B. in Bezug auf die interne Funktionsweise des Computersystems.

Ein mathematisches Modell zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Begriff eine ähnliche Bedeutung hat wie ein anderer Begriff, indem die Häufigkeit des gemeinsamen Vorkommens beider Begriffe in einer Sammlung von Dokumenten analysiert wird, leistet per se noch keinen technischen Beitrag, weil es auf rein linguistischen Überlegungen basiert (d. h. auf der Annahme, dass verwandte Begriffe häufiger als nicht verwandte Begriffe in demselben Dokument vorkommen). Die Suchergebnisse, die man mit dieser Methode der Wahrscheinlichkeitsrechnung erhält, würden sich vom Stand der Technik, bei dem ein anderes mathematisches Modell verwendet wird, nur darin unterscheiden, dass Informationen mit unterschiedlichem kognitivem Inhalt abgerufen würden. Dies ist ein nichttechnischer Unterschied und gilt nicht als technische Wirkung. Im Kontext der Abfrage anhand der Bedeutungsähnlichkeit von Begriffen ist das Konzept der "besseren Suche" subjektiv (T 598/14). Im Gegensatz dazu kommt der Optimierung der Durchführungsdauer von strukturierten Abfragen in einem Datenbankverwaltungssystem wie oben beschrieben eine technische Wirkung zu.

Siehe auch G-II, 3.3.1 zu Algorithmen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

3.7 Wiedergabe von Informationen

Art. 52 (2) d)

Unter Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 (2) d) ist die Weitergabe von Informationen an einen Nutzer zu verstehen. Sie betrifft sowohl den kognitiven Inhalt der wiedergegebenen Informationen als auch die Art der Darstellung (T 1143/06, T 1741/08). Die Wiedergabe ist nicht auf visuelle Informationen begrenzt, sondern umfasst auch andere Wiedergabearten wie z. B. Audio- oder haptische Informationen. Sie erstreckt sich jedoch nicht auf die technischen Mittel, die zur Erzeugung der Informationswiedergabe verwendet werden.

Die Übermittlung von Informationen an einen Nutzer ist zu unterscheiden von der auf ein technisches System gerichteten technischen Informationswiedergabe, wobei die Informationen verarbeitet, gespeichert oder weitergegeben werden. Merkmale von Datenkodierungsschemen, Datenstrukturen und elektronischen Kommunikationsprotokollen, die keine kognitiven, sondern funktionelle Daten wiedergeben, gelten nicht als Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 (2) d) (T 1194/97).

Bei der Beurteilung des Patentierungsverbots nach Art. 52 (2) und (3) muss der beanspruchte Gegenstand als Ganzes betrachtet werden (G-II, 2). So ist insbesondere ein Anspruch, der auf die Verwendung eines beliebigen technischen Mittels zur Wiedergabe von Informationen (z. B. einen Computerbildschirm) gerichtet ist oder dies umfasst, insgesamt technisch und daher nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Ein weiteres Beispiel ist ein Anspruch für ein Set, das aus einem Erzeugnis (z. B. einer Bleichmittelverbindung) und weiteren Merkmalen wie Anweisungen zur

Verwendung des Erzeugnisses oder Referenzinformationen für die Bewertung der erzielten Ergebnisse besteht, wobei diese weiteren Merkmale keine technische Wirkung auf das Erzeugnis haben: Dieser Anspruch ist nicht ausgeschlossen, da er ein technisches Merkmal hat, nämlich ein Erzeugnis, das ein Stoffgemisch umfasst.

Stellt sich heraus, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, werden die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse geprüft, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit (G-I, 1).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit werden alle die Wiedergabe von Informationen betreffenden Merkmale daraufhin geprüft, ob sie im Kontext der Erfindung zu einer technischen Wirkung beitragen, die einem technischen Zweck dient. Falls nicht, leisten sie keinen technischen Beitrag und können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen (G-VII, 5.4). Um festzustellen, ob eine technische Wirkung erzeugt wird, beurteilt der Prüfer den Kontext der Erfindung, die Aufgabe, die der Nutzer ausführt, und den tatsächlichen Zweck der besonderen Darstellung der Information.

Ein Merkmal, das eine Darstellung von Informationen definiert, erzeugt eine technische Wirkung, wenn es den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschine-Interaktion glaubhaft bei der Ausführung einer technischen Aufgabe unterstützt (T 336/14 und T 1802/13). Die technische Wirkung gilt als glaubhaft erzielt, wenn die Unterstützung des Nutzers bei der Ausführung der technischen Aufgabe objektiv, zuverlässig und ursächlich mit dem Merkmal verknüpft ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die behauptete Wirkung von subjektiven Interessen oder Präferenzen des Nutzers abhängt. So verstehen beispielsweise manche Nutzer Daten leichter, wenn sie als Zahlenwerte dargestellt werden, während andere möglicherweise eine Darstellung mit Farbcodierungen bevorzugen. Der Wahl zwischen zwei verschiedenen Datendarstellungen wird daher keine technische Wirkung zugesprochen (T 1567/05). Ähnlich betrifft die Frage, ob es leichter ist, Audioinformationen in einer Darstellung als Tonskala oder als gesprochene Worte zu verstehen, lediglich die kognitiven Fähigkeiten des Nutzers. Als weiteres Beispiel leistet eine dem Nutzer angebotene Option, Parameter zur Darstellung von Informationen festzulegen oder die Art der Darstellung auszuwählen, keinen technischen Beitrag, wenn damit lediglich die Festlegung subjektiver Nutzerpräferenzen ermöglicht wird.

Es kann schwierig sein, zu ermitteln, inwieweit eine bestimmte Informationsdarstellung als den Nutzer glaubhaft bei der Ausführung einer technischen Aufgabe unterstützend betrachtet werden kann. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann dies erleichtert werden, wenn die Erfindung mit dem Stand der Technik verglichen und die Analyse so auf die Unterscheidungsmerkmale begrenzt wird (G-VII, 5.4, 5. Absatz). Dieser Vergleich kann zeigen, dass für die potenzielle Unterstützung bei der Ausführung der technischen Aufgabe bereits eine Lösung im Stand der Technik bekannt ist, sodass die Unterscheidungsmerkmale keinen technischen Beitrag leisten (z. B. nur nichttechnische subjektive Nutzerpräferenzen betreffen).

Ein Merkmal, das sich auf die Darstellung von Informationen bezieht, definiert in der Regel

i) den kognitiven Inhalt der dargestellten Informationen, d. h. "was" dargestellt wird, oder

ii) die Art und Weise, in der die Informationen dargestellt werden, d. h. "wie" dargestellt wird.

Diese Kategorisierung wird im Folgenden verwendet, um eine genauere Erörterung der technischen Wirkung zu ermöglichen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Kategorien nicht erschöpfend sein sollen. Außerdem gibt es Fälle, in denen ein Merkmal in beide Kategorien fallen kann. So betrifft beispielsweise ein Schritt der "Wiedergabe des Nachnamens eines Kunden in Großbuchstaben" in einem beanspruchten Verfahren sowohl den kognitiven Inhalt der dargestellten Information (Nachname eines Kunden) als auch die Art der Darstellung (in Großbuchstaben). Ein solches Merkmal besteht eigentlich aus zwei Merkmalen: der dargestellte Text ist der Nachname des Kunden (erste Kategorie), und der dargestellte Text wird in Großbuchstaben angezeigt (zweite Kategorie). Die Darstellungsart selbst kann zusätzlich weitere kognitive Informationen übermitteln. So könnte z. B. vereinbart werden, dass der großgeschriebene Teil des Namens der Nachname ist.

1) Was (welche Information) ist dargestellt?

Betrifft der kognitive Inhalt der dem Nutzer dargestellten Informationen einen in einem technischen System vorherrschenden internen Zustand und ermöglicht er es dem Nutzer, das technische System richtig zu bedienen, hat er eine technische Wirkung. Ein in einem technischen System vorherrschender interner Zustand kann ein Betriebsmodus, eine technische Bedingung oder ein Ereignis sein, die jeweils das interne Funktionieren des Systems betreffen, sich dynamisch verändern können und automatisch ermittelt werden. Typischerweise veranlasst die Darstellung eines solchen internen Zustands den Nutzer, mit dem System zu interagieren, z. B. um technische Fehlfunktionen zu vermeiden (T 528/07).

Statische oder vorgegebene Informationen zu technischen Eigenschaften oder potenziellen Zuständen eines Geräts, Spezifikationen einer Vorrichtung oder Betriebsanleitungen gelten nicht als interner Zustand einer Vorrichtung. Hat die Darstellung einer statischen oder vorgegebenen Information lediglich die Wirkung, den Nutzer bei nichttechnischen Aufgaben zu unterstützen, die der technischen Aufgabe vorausgehen, leistet sie keinen technischen Beitrag. So ist beispielsweise die Wirkung, dass der Nutzer eine Abfolge von Knöpfen nicht wissen bzw. lernen muss, die vor der Konfiguration einer Vorrichtung betätigt werden müssen, keine technische Wirkung.

Nichttechnische Informationen wie der Stand eines Casinospiels, eines Geschäftsprozesses oder eines abstrakten Simulationsmodells, sind ausschließlich an den Nutzer gerichtet und dienen dem Zweck einer subjektiven Beurteilung oder nichttechnischen Entscheidungsfindung. Sie

hängen nicht direkt mit einer technischen Aufgabe zusammen und gelten daher nicht als ein in einem technischen System vorherrschender interner Zustand.

2) Wie ist die Information dargestellt?

Ein Merkmal dieser Kategorie definiert in der Regel die Form oder Anordnung, in der eine Information an einen Nutzer übermittelt wird, oder den Zeitpunkt der Übermittlung (z. B. auf einem Bildschirm). Ein Beispiel dafür ist ein Diagramm, das ausschließlich für die Übermittlung von Informationen konzipiert wurde. Spezifische technische Merkmale, die sich beispielsweise auf die Art und Weise beziehen, wie Audiosignale oder Bilder erzeugt werden, gelten nicht als Darstellungsweise der Informationen.

Merkmale, die eine Visualisierung von Informationen in einem bestimmten Diagramm oder Layout definieren, gelten normalerweise nicht als technischer Beitrag, auch wenn das Diagramm oder Layout Informationen auf eine Weise übermittelt, die ein Betrachter intuitiv als besonders ansprechend, einleuchtend oder logisch empfindet.

Beispielsweise betrifft der Umgang mit begrenztem Platz auf dem Bildschirm die Gestaltung von Informationsdarstellungen für einen menschlichen Betrachter und ist für sich genommen kein Indiz für technischen Charakter. So beruht die allgemeine Idee, zur Übersicht über mehrere Bilder in einem begrenzten Bildschirmbereich ein einziges Bild herzunehmen und es fortlaufend durch andere Bilder zu ersetzen, nicht auf technischen Überlegungen, sondern ist lediglich eine Frage der konzeptionellen Anordnung. Ebenso folgt die Anordnung von Objekten im verfügbaren Bildschirmbereich unter Entfernung von "weißen Bereichen" zwischen Fenstern denselben Layout-Prinzipien wie das Layout einer Zeitschrift und umfasst keine technischen Überlegungen.

Wenn andererseits die Darstellungsweise den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschine-Interaktion glaubhaft bei der Ausführung einer technischen Aufgabe unterstützt, erzeugt sie eine technische Wirkung (T 1143/06, T 1741/08, T 1802/13). So übermittelt eine Darstellung mehrerer Bilder nebeneinander in niedriger Auflösung mit der Option, ein Bild auszuwählen und in höherer Auflösung anzuzeigen, dem Nutzer Informationen in Form eines technischen Tools, das es ihm ermöglicht, die technische Aufgabe einer interaktiven Suche und Abfrage gespeicherter Bilder effizienter durchzuführen. Die Speicherung von digitalen Bildern in verschiedenen Auflösungen hat die technische Wirkung, dass ein Überblick mit mehreren gleichzeitigen Bildern angezeigt werden kann (T 643/00). Ein weiteres Beispiel betrifft die besondere Art, wie in einem Fußball-Videospiel dem Nutzer durch die dynamische Anzeige einer Leitmarkierung am Bildschirmrand der Standort des nächsten Spielers der eigenen Mannschaft mitgeteilt wird, wenn dieser nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist: Die Darstellung erzeugt hier die technische Wirkung, eine ständige Mensch-Maschine-Interaktion zu erleichtern, indem ein Konflikt zwischen technischen Anforderungen gelöst wird, nämlich der Anzeige eines vergrößerten Teils eines Bilds und der Anzeige eines Überblicks über

einen relevanten Bereich, der größer ist als die Bildschirmanzeige (T 928/03). Als weiteres Beispiel wird im Kontext eines visuellen Hilfsmittels für einen Chirurgen die Darstellung der gegenwärtigen Ausrichtung eines medizinischen Kugelgelenkimplantats während der Operation in einer Weise, die den Chirurgen glaubhaft dabei unterstützt, die Position des Implantats genauer zu korrigieren, als technische Wirkung betrachtet.

Auf der menschlichen Physiologie beruhende Wirkung

Ruft die Art der Darstellung von Informationen im Nutzer eine Wirkung hervor, die nicht von psychologischen oder anderen subjektiven Faktoren, sondern von physischen Parametern abhängt, die auf der menschlichen Physiologie beruhen und genau definiert werden können, so kann diese Wirkung als technische Wirkung angesehen werden. Die Darstellungsart leistet dann insofern einen technischen Beitrag, als sie zu dieser technischen Wirkung beiträgt. Wird beispielsweise eine Mitteilung auf einem von mehreren Computerbildschirmen nahe dem Zentrum der visuellen Aufmerksamkeit des Nutzers angezeigt, hat dies den technischen Effekt, dass die Mitteilung mehr oder weniger sicher sofort gesehen wird (im Gegensatz z. B. zu einer zufälligen Platzierung auf einem der Bildschirme). Die Entscheidung, nur dringende Mitteilungen anzuzeigen (im Gegensatz z. B. zu einer Anzeige aller Mitteilungen), basiert dagegen ausschließlich auf psychologischen Faktoren und leistet keinen technischen Beitrag. Einer Minimierung von Informationsüberflutung und Ablenkung kann nicht per se technischer Charakter zugesprochen werden (T 862/10). In einem anderen Beispiel wird die Darstellung einer Bilderserie, bei der zur Erzielung eines weichen Übergangs die Parameter für den Zeitabstand und die Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Bildern auf der Grundlage physischer Eigenschaften der menschlichen visuellen Wahrnehmung berechnet werden, als technischer Beitrag gewertet (T 509/07).

Wird eine Information (z. B. ein visueller oder auditiver Stimulus) zu dem Zweck dargestellt, dass sie in einer Person eine physiologische Reaktion (z. B. eine unfreiwillige Blickbewegung) hervorruft, die zur Bewertung eines medizinischen Leidens (z. B. Sehkraftminderung, Hörbeeinträchtigung oder Hirnschädigung) gemessen werden kann, so kann diese Information als eine technische Wirkung erzeugend betrachtet werden.

Auf gedanklichen Tätigkeiten des Nutzers beruhende Wirkung

Enthält der beanspruchte Gegenstand ein Merkmal mit einer Informationsdarstellung der Kategorien i oder ii, umfasst dies eine Bewertung durch den Nutzer. Obwohl eine solche Bewertung an sich eine gedankliche Tätigkeit ist (Art. 52 (2) c)), macht die bloße Tatsache, dass gedankliche Tätigkeiten involviert sind, einen Gegenstand nicht zwangsläufig nichttechnisch. So nimmt beispielsweise im vorstehend genannten Fall T 643/00 der Nutzer eine Bewertung auf der Grundlage einer Übersicht mit Bildern in niedriger Auflösung vor, um ein gewünschtes Bild zu lokalisieren und objektiv zu erkennen. Diese gedankliche Bewertung kann als Zwischenschritt betrachtet werden, der die Bildersuche und -abfrage steuert und so einen festen Bestandteil der Lösung der technischen Aufgabe bildet. Eine solche

Lösung beruht weder auf einer Erleichterung der menschlichen Aufgaben Verstehen, Lernen, Lesen oder Einprägen, noch auf einer Beeinflussung der Entscheidung des Nutzers, welches Bild gesucht werden soll. Sie ist ein Mechanismus zur Eingabe einer Auswahl, der nur dadurch möglich wird, dass die Bilder in dieser spezifischen Anordnung dargestellt werden.

Richtet sich dagegen eine Auswahl oder ein Layout von Informationen ausschließlich an den menschlichen Verstand, insbesondere, um den Nutzer bei einer nichttechnischen Entscheidung zu unterstützen (z. B. über einen Produktkauf auf der Grundlage eines Diagramms, das Produkteigenschaften zeigt), wird kein technischer Beitrag geleistet.

3.7.1 Benutzeroberflächen

Benutzeroberflächen, insbesondere grafische Benutzeroberflächen (GUIs, von engl. graphical user interface), umfassen Merkmale für die Darstellung von Informationen und eine Dateneingabe in Erwiderung darauf im Rahmen einer Mensch-Maschine-Interaktion. Merkmale, die Nutzereingaben umfassen, haben eher technischen Charakter als solche, die ausschließlich die Datenausgabe und -darstellung betreffen, weil eine Eingabe Kompatibilität mit dem vorgegebenen Protokoll einer Maschine voraussetzt, während die Ausgabe weitgehend durch die subjektiven Präferenzen eines Nutzers bestimmt werden kann. Merkmale der grafischen Gestaltung eines Menüs (wie das Aussehen und die Wahrnehmung), die durch ästhetische Überlegungen, subjektive Nutzerpräferenzen oder administrative Regeln bestimmt sind, tragen nicht zum technischen Charakter einer menübasierten Nutzerschnittstelle bei. Die Bewertung von Merkmalen der Datenausgabe ist in G-II, 3.6.3 behandelt. Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich auf die Bewertung von Merkmalen, die die Art und Weise der Nutzereingabe betreffen.

Merkmale, die einen Mechanismus für die Nutzereingabe definieren, wie das Eingeben von Text oder die Auswahl und Übermittlung eines Befehls, leisten in der Regel einen technischen Beitrag. So wird beispielsweise ein technischer Beitrag geleistet, wenn in der GUI ein alternativer grafischer Shortcut bereitgestellt wird, mit dem der Nutzer direkt verschiedene Verarbeitungsbedingungen festlegen und z. B. einen Druckvorgang auslösen und die Zahl der zu druckenden Exemplare bestimmen kann, indem er wiederholt ein Dokumentensymbol auf ein Drucksymbol zieht. Wird dagegen die Nutzereingabe nur dadurch unterstützt, dass durch die Bereitstellung von Informationen die gedankliche Entscheidungsfindung des Nutzers erleichtert wird (z. B. indem dem Nutzer bei der Entscheidung geholfen wird, was er eingeben will), so wird dies nicht als technischer Beitrag angesehen (T 1741/08).

Die Bereitstellung eines Vorhersagemechanismus zur Unterstützung des Nutzers bei der Texteingabe in einem Computersystem ist eine technische Funktion. Die Erzeugung von anzuzeigenden Wortvarianten für den Vorhersagemechanismus hingegen ist an sich eine nichttechnische Aufgabe. Das für die Lösung dieser nichttechnischen Aufgabe verwendete linguistische Modell leistet allein keinen technischen Beitrag. Wenn es aber für die Implementierung des linguistischen Modells in einem Computer technischer Überlegungen bedarf, die sich z. B. auf die interne Funktions-

weise eines Computers beziehen, kann eine technische Wirkung entstehen.

Hängt die tatsächliche Erzielung einer Wirkung wie die Vereinfachung der Aktionen des Nutzers oder die Bereitstellung von nutzerfreundlicheren Eingabefunktionen ausschließlich von subjektiven Nutzerfähigkeiten oder -präferenzen ab, kann diese Wirkung nicht die Grundlage einer zu lösenden objektiven technischen Aufgabe sein. So ist z. B. die Verringerung der Anzahl der Interaktionen, die erforderlich sind, um eine Eingabe auszuführen, nicht glaubhaft erzielt, wenn sie nur bei bestimmten Nutzungsmustern erreicht wird, die von den Kenntnissen oder subjektiven Präferenzen der Nutzer abhängen.

Eingabemöglichkeiten, z. B. Gesten oder Tastenanschläge, die lediglich subjektive Nutzerpräferenzen, Konventionen oder Spielregeln widerspiegeln und aus denen objektiv gesehen kein physischer ergonomischer Vorteil resultiert, leisten keinen technischen Beitrag. Im Gegensatz dazu ist ein technischer Beitrag vorhanden, wenn bei der Eingabeerkennung Leistungsverbesserungen erzielt werden, z. B. eine schnellere oder genauere Erkennung von Gesten oder eine Verringerung der Rechenlast bei der Prozessverarbeitung für die Gestenerkennung.

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Art. 53 a)

Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind eigens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit wird bezweckt, Erfindungen den Schutz zu verweigern, die wahrscheinlich einen Anreiz zum Aufruhr oder zur Störung der öffentlichen Ordnung bieten würden oder die zu einem verbrecherischen oder generell offensiven Verhalten führen könnten (siehe auch F-II, 7.2). Ein offensichtliches Beispiel sind Antipersonenminen. Beispiele für biotechnologische Erfindungen gemäß Regel 28 finden sich in G-II, 5.3. Gemäß G 1/03 ergeben sich praktische Beispiele für Art. 53 a) aus der Tatsache, dass am Menschen nicht alles vorgenommen werden darf, was an anderen Lebewesen vorgenommen werden darf. So kann z. B. die wirtschaftlich motivierte Vermeidung von Nachkommenschaft, die aufgrund bestimmter Eigenschaften (Geschlecht, Farbe, Gesundheitszustand) unerwünscht ist, bei Haustieren durchaus legitim sein, während sie auf Menschen angewendet gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

In der Regel dürfte diese Bestimmung wohl nur in sehr seltenen und extremen Fällen herangezogen werden. Als Maßstab sollte bei der Prüfung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswürdig betrachten würde, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre. Ist dies eindeutig der Fall, so wird ein Einwand gemäß Art. 53 a) erhoben, andernfalls jedoch nicht. Die bloße Möglichkeit eines Missbrauchs reicht nicht aus, um eine Erfindung nach Art. 53 a) vom Patenschutz auszuschließen, wenn sie auch in einer Weise verwertet werden könnte,

die nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder verstoßen würde (siehe T 866/01). Falls in diesem Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe C-VIII, 7.

Wird befunden, dass sich die Ansprüche zum Teil auf einen solchen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

4.1.1 Unzulässige Gegenstände

Art. 53 a)

Die Verwertung ist nicht schon deshalb als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen, weil sie durch Gesetz oder Verwaltungsvorschriften in einigen oder allen Vertragsstaaten untersagt ist. Ein Grund hierfür ist, dass ein Erzeugnis immer noch aufgrund eines europäischen Patents für den Export nach Staaten hergestellt werden könnte, in denen seine Verwendung nicht untersagt ist.

4.1.2 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

Besonders sorgfältig ist bei Anmeldungen vorzugehen, bei denen die Erfindung sowohl einem offensiven als auch einem inoffensiven Zweck dient, z. B. bei einem Verfahren zum Aufbrechen eines verschlossenen Geldschranks, dessen Benutzung durch einen Einbrecher offensiv, durch einen Schlosser in einem Notfall aber inoffensiv ist. In einem solchen Fall ergibt sich kein Einwand gemäß Art. 53 a). Wenn in einem vergleichbaren Fall eine beanspruchte Erfindung ein Kopiergerät mit Merkmalen betrifft, die zu einer höheren Wiedergabequalität führen, und eine Ausführungsart dieser Vorrichtung weitere (nicht beanspruchte, für den Fachmann aber offensichtliche) Merkmale umfassen könnte, deren einziger Zweck darin bestünde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit verblüffender Ähnlichkeit zu echten Banknoten zu ermöglichen, würde die beanspruchte Vorrichtung eine Ausführungsart für die Herstellung von Falschgeld umfassen, die unter Umständen unter Art. 53 a) fiele. Es gäbe aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerät vom Patentschutz auszuschließen, weil seine verbesserten Eigenschaften für zahlreiche zulässige Zwecke genutzt werden könnten (siehe G 1/98, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). Enthält die Anmeldung aber eine spezielle Verweisung auf eine Verwendung, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, so ist gemäß Regel 48 (1) a) eine Streichung dieser Verweisung erforderlich.

4.1.3 Wirtschaftliche Auswirkungen

Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten der Technik zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken (siehe G 1/98, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe und T 1213/05). Für eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maßgeblich, ob die gewerbliche

Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße.

4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Europäische Patente werden nicht erteilt für "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren". Für Instrumente oder Vorrichtungen, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden, können demnach Patente erteilt werden. Die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern kann patentierbar sein. Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist z. B. ein Verfahren zur Herstellung von Einlegesohlen zwecks Korrektur der Körperhaltung oder ein Verfahren zur Herstellung künstlicher Gliedmaßen. Das Abnehmen eines Fußabdrucks oder eines Abdrucks von einem Stumpf, an den eine künstliche Gliedmaße angepasst wird, ist eindeutig kein chirurgischer Eingriff. Zudem werden sowohl die Einlegesohlen als auch die künstlichen Gliedmaßen außerhalb des Körpers hergestellt. Dagegen wäre ein Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese, das zwar außerhalb des Körpers angewendet wird, bei dem aber für das Maßnehmen ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist, nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (siehe T 1005/98). *Art. 53 c)*

Die Ausnahme nach Art. 53 c) erstreckt sich nicht auf Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren.

Wenn ein Stoff oder ein Stoffgemisch bereits bekannt ist, kann (fiktive) Neuheit von einer neuen medizinischen Verwendung gemäß Art. 54 (4) und (5) hergeleitet werden.

Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch dennoch für die Verwendung in einem in Art. 53 c) genannten Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in einem solchen Verfahren offenbart war ("**erste medizinische Indikation**"). Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren muss etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel" oder "... zur Verwendung in therapeutischen/in-vivo-diagnostischen/chirurgischen Verfahren" (siehe G-VI, 6.1). *Art. 54 (4)*

War der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch außerdem bereits vorher zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper offenbart, kann dennoch nach Art. 54 (5) ein Patent für eine zweite oder weitere Verwendung des Stoffs in diesen Verfahren erlangt werden, sofern die Verwendung neu und erfinderisch ist ("**weitere medizinische Indikation**"). Ein Anspruch auf eine *Art. 54 (5)*

weitere medizinische Verwendung eines bekannten Stoffs muss folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe der **spezifischen** therapeutischen/in-vivo-diagnostischen/chirurgischen Verwendung, z. B. "… zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" (siehe G-VI, 6.1).

Gegenstände in der Beschreibung, die als Patentierbarkeitsausnahme anzusehen sind, müssen entweder gestrichen oder so umformuliert werden, dass sie nicht unter die Patentierbarkeitsausnahmen fallen, oder es muss eindeutig darauf hingewiesen werden, dass sie nicht Teil der beanspruchten Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3). Im letzteren Fall kann die Beschreibung im Einklang mit Art. 53 c) beispielsweise durch Hinzufügen des folgenden Hinweises geändert werden: "Die Verweise auf therapeutische oder chirurgische Behandlungsverfahren oder In-vivo-Diagnostizierverfahren in den Beispielen X, Y und Z dieser Beschreibung sind als Verweis auf Verbindungen, pharmazeutische Zubereitungen und Arzneimittel zur Anwendung in diesen Verfahren zu verstehen".

4.2.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c)

Art. 53 c)

Die Ausnahmen nach Art. 53 c) sind auf Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und auf Diagnostizierverfahren beschränkt, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Daraus folgt, dass andere Verfahren zur Behandlung lebender Menschen oder Tiere (z. B. von Schafen zur Förderung des Wachstums, zur Verbesserung der Fleischqualität oder zur Steigerung des Wollertrags) oder andere Verfahren zur Messung oder Aufzeichnung von Eigenschaften menschlicher oder tierischer Körper patentierbar sind, sofern sie technisch und nicht im Wesentlichen biologisch (siehe G-II, 5.4.2) sind. So ist beispielsweise eine Anmeldung mit Ansprüchen auf die rein kosmetische Behandlung von Menschen durch die Verabreichung eines chemischen Erzeugnisses als patentfähig anzusehen (siehe T 144/83). Eine kosmetische Behandlung auf chirurgischem oder therapeutischem Weg wäre dagegen nicht patentfähig (siehe nachstehend).

Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren ist nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es tatsächlich am Körper lebender Menschen oder Tiere durchgeführt wird (G 1/04). Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren, das am Körper eines toten Menschen oder Tieres angewandt wird, ist deshalb nach Art. 53 c) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Behandlung von Körpergeweben oder -flüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper oder daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, solange die Gewebe oder Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank oder Diagnosetests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialysebehandlung von Blut, das wieder demselben Körper zugeführt wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, dass Art. 53 c) lediglich den Zweck hat, nicht kommerzielle und nicht industrielle

Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Diese Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich über ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe G 5/83, G 1/04 und G 1/07).

Die Frage, ob ein Verfahren nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit auszuschließen ist, kann nicht davon abhängen, wer dieses Verfahren ausführt (siehe G 1/04 und G 1/07, Nr. 3.4.1 der Entscheidungsgründe).

Im Gegensatz jedoch zu den in Art. 52 (2) und (3) genannten Gegenständen, die nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn sie als solche beansprucht werden, ist ein Verfahrensanspruch nach Art. 53 c) nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt. In diesem Fall ist für die Anwendung des Art. 53 c) nicht rechtserheblich, ob der Anspruch Merkmale umfasst oder aus Merkmalen besteht, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang gerichtet sind (siehe G 1/07, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

Ansprüche für medizinische Vorrichtungen, Computerprogramme und Speichermedien mit einem Gegenstand, der einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder einem Diagnostizierverfahren entspricht, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, fallen nicht unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c), weil das Verbot nur Verfahrensansprüche betrifft.

4.2.1.1 Chirurgische Behandlungen

Der Begriff "chirurgische Behandlung" ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf chirurgische Verfahren beschränkt ist, die einem therapeutischen Zweck dienen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.10 der Entscheidungsgründe). Das heißt, der Begriff "Chirurgie" kennzeichnet nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung. So ist z. B. ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung für kosmetische Zwecke oder zur Verpflanzung eines Embryos ebenso vom Patentschutz ausgeschlossen wie eine chirurgische Behandlung zu Heilzwecken. Der Begriff "chirurgische Behandlung" umfasst ferner Einwirkungen auf die Struktur eines Organismus durch konservative (nicht invasive, unblutige) Verfahren wie Reposition oder operative (invasive) Eingriffe mit Instrumenten.

Ob ein beanspruchtes Verfahren als eine unter das Patentierungsverbot des Art. 53 c) fallende chirurgische Behandlung zu betrachten ist, sollte von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände entschieden werden. Mit dem Patentierungsverbot soll erreicht werden, dass Human- und Veterinärmediziner ihren Patienten die ihrer Erfahrung und Kenntnis nach beste verfügbare Behandlung zu dem optimalen Nutzen angedeihen lassen können, ohne Einschränkungen durch etwaige Patentrechte befürchten zu müssen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.6 der Entscheidungsgründe).

So muss die Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" die Art von Eingriffen abdecken, die die Kerntätigkeit des Arztberufs ausmachen, d. h. Eingriffe, für die der Berufsstand der Ärzte speziell ausgebildet wird und für die Ärzte besondere Verantwortung übernehmen (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe).

Das Patentierungsverbot gilt für physische Eingriffe am Körper, deren Durchführung medizinisches Fachwissen erfordert und die, selbst wenn sie mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden sind. Das Gesundheitsrisiko muss sich aus der Verabreichungsart und nicht nur aus dem Wirkstoff selbst ergeben (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene chirurgische Behandlungen sind beispielsweise die Injektion eines Kontrastmittels in das Herz, die Katheterisierung und die Endoskopie.

Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind invasive Techniken, die in einer nicht medizinischen, kommerziellen Umgebung routinemäßig an unkritischen Körperstellen angewendet werden, wie Tätowieren, Piercen, Haarentfernung mittels optischer Strahlung und Mikrodermabrasion.

Ähnliches gilt für Routineeingriffe in der Medizin. Nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 53 c) fallen somit Verfahren, die unkritisch sind und nur einen minimalen Eingriff und kein wesentliches Gesundheitsrisiko umfassen, wenn sie mit der erforderlichen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden. Diese engere Auslegung des Patentierungsverbots bietet den Ärzten auch angesichts der vorstehend genannten Befürchtungen einen angemessenen Schutz. Ein Beispiel ist ein Verfahren zur Retraktion des Sulkus eines Zahns mithilfe einer Paste und einer Kappe, um einen Zahnabdruck für die Herstellung einer Krone zu machen: der mögliche Schaden beschränkt sich auf das oberflächliche Epithel, die einzigen Risiken sind oberflächliche Blutungen und Entzündungen, die rasch abheilen, und der erforderliche Ausbildungsaufwand für die Durchführung dieses Verfahrens ist minimal.

Das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko sind jedoch möglicherweise nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Art. 53 c) ist. Bei der Beurteilung, ob ein physischer Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper eine solche Behandlung darstellt, können auch andere Kriterien wie der Invasivitätsgrad oder die Komplexität des vorgenommenen Eingriffs berücksichtigt werden (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.4 der Entscheidungsgründe).

Unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c) fallen mehrstufige Verfahren, die mindestens einen chirurgischen Verfahrensschritt gemäß der vorstehenden Definition aufweisen oder umfassen. Die nicht patentierbaren Gegenstände müssen aus dem Schutzumfang des Anspruchs ausgeklammert werden. Dies kann entweder durch einen Disclaimer oder durch Weglassung des chirurgischen Schritts aus dem Wortlaut des Anspruchs erreicht werden (siehe G 1/07, Nr. 4.2.2 der Entscheidungsgründe). Zu den

Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe H-V, 4. Die generelle Patentierbarkeit des geänderten Anspruchs hängt aber davon ab, ob die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind, was im Einzelfall entschieden wird.

Ist ein Verfahrensanspruch auf ein chirurgisches Verfahren nach Art. 53 c) zu beanstanden, so gilt dies auch für einen entsprechenden Anspruch auf ein computerunterstütztes chirurgisches Verfahren. Mit anderen Worten kann bei chirurgischen Verfahren, auf die nach Art. 53 c) kein europäisches Patent erteilt werden kann, das Patentierungsverbot nicht einfach durch Computerunterstützung umgangen werden.

Schließlich wird bei der Auslegung der Reichweite des Patentierungsverbots nach Art. 53 c) nicht zwischen Menschen und Tieren unterschieden.

4.2.1.2 Therapeutische Behandlungen

Unter therapeutischer Behandlung sind die Heilung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie prophylaktische Maßnahmen, wie z. B. Impfungen gegen eine bestimmte Krankheit (siehe T 19/86) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86), zu verstehen. Sie zielt darauf ab, den Körper von einem pathologischen Zustand wieder in seinen normalen, gesunden Zustand zu versetzen oder einen pathologischen Zustand zu verhindern. Ist ein Verfahren auf die Behandlung eines menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet, der sich in einem normalen, gesunden Zustand befindet und trotz gewisser Beschwerden wahrscheinlich keinen pathologischen Zustand aufgrund dieser Beschwerden entwickeln wird, so ist die Linderung dieser Beschwerden nicht unbedingt eine therapeutische Behandlung. So führt z. B. das Kühlen eines Tieres bei heißem Wetter nicht zur Heilung oder Linderung der Symptome einer Funktionsstörung oder -schwäche im Körper des Tieres und reduziert auch nicht das Risiko, dass das Tier eine solche erwirbt, weil normalerweise keine solche Funktionsstörung oder -schwäche auftreten würde, wenn das Tier nicht gekühlt würde (siehe T 385/09).

Ein Verfahren zu therapeutischen Zwecken, bei dem ein Gerät am lebenden menschlichen oder tierischen Körper eingesetzt wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen den am Gerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Gerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang besteht (siehe T 245/87).

Da klinische Prüfungen einen therapeutischen Aspekt für die teilnehmenden menschlichen Probanden haben, wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben, wenn der Anspruch einen Verfahrensschritt zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers umfasst (siehe G-II, 4.2.2).

Unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c) fallen mehrstufige Verfahren, die mindestens einen therapeutischen Verfahrensschritt aufweisen oder umfassen. Die nicht patentierbaren Gegenstände müssen aus dem Schutzumfang des Anspruchs ausgeklammert werden. Dies kann entweder durch einen Disclaimer oder durch Weglassung des therapeutischen

Schritts aus dem Wortlaut des Anspruchs erreicht werden (siehe G 1/07). Zu den Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe H-V, 4. Die generelle Patentierbarkeit des geänderten Anspruchs hängt aber davon ab, ob die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind, was im Einzelfall zu entscheiden ist.

Ist ein Verfahrensanspruch auf ein therapeutisches Verfahren nach Art. 53 c) zu beanstanden, so gilt dies auch für einen entsprechenden Anspruch auf ein computerimplementiertes therapeutisches Verfahren (T 1680/08). Die Hinweise zu computerimplementierten chirurgischen Verfahren in G-II, 4.2.1.1 gelten entsprechend.

4.2.1.3 Diagnostizierverfahren

Unter Diagnostizierverfahren fallen nicht alle Verfahren, die mit der Diagnose zu tun haben.

Um zu bestimmen, ob ein Anspruch auf ein Diagnostizierverfahren im Sinne von Art. 53 c) gerichtet und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, muss zuerst geprüft werden, ob der Anspruch alle notwendigen Phasen umfasst (siehe G 1/04).

Der Anspruch muss für **alle** nachstehend genannten Phasen Verfahrensschritte enthalten:

i) **Untersuchungsphase** mit der Sammlung von Daten

ii) **Vergleich** dieser Daten mit den Normwerten

iii) **Feststellung einer signifikanten Abweichung**, d. h. eines Symptoms, bei diesem Vergleich

iv) Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, d. h. die deduktive human- oder veterinärmedizinische **Entscheidungsphase** (Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne)

Wenn zu diesen Phasen gehörende Merkmale fehlen und für die Definition der Erfindung wesentlich sind, sind diese Merkmale in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen (siehe Beispiel 6 in der Anlage zu F-IV). Zu berücksichtigen sind auch Schritte, die als implizit angesehen werden können: Schritte, die sich auf den Vergleich von Daten mit Normwerten beziehen (Phase ii), könnten z. B. die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Phase iii) implizieren (siehe T 1197/02). Unter der deduktiven human- oder veterinärmedizinischen Entscheidungsphase (Phase iv), d. h. unter der Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, ist die Bestimmung der Art eines human- oder veterinärmedizinischen Zustandes mit dem Ziel der Erkennung oder Aufdeckung einer Pathologie zu verstehen; die Bestimmung der zugrunde liegenden Erkrankung ist nicht erforderlich (siehe T 125/02).

Außerdem gilt ein Verfahren nur dann als Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 53 c) und ist somit nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn alle technischen Verfahrensschritte, die für das

Stellen der Diagnose konstitutiv sind und ihr vorausgehen, d. h. die Phasen i – iii, das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllen. Die Schritte der Phasen ii und iii, die in einem Abgleich der in der Untersuchungsphase gesammelten Daten mit den Normwerten und in der Feststellung von signifikanten Abweichungen bestehen, unterliegen diesem Kriterium jedoch nicht, weil sie im Wesentlichen nichttechnischer Art sind und normalerweise nicht am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Das heißt, in den meisten Fällen kann nur Phase i, die die Untersuchungsphase betrifft und das Sammeln von Daten beinhaltet, tatsächlich technischer Art im Sinne von G 1/04 sein, sodass das Merkmal "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" hier ins Spiel kommen kann (siehe T 1197/02, T 143/04 und T 1016/10).

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Ermittlung des diagnostischen Charakters des beanspruchten Verfahrens nur die Schritte zu berücksichtigen sind, die genau die Phasen i – iv beschreiben. Zusätzliche, vorbereitende oder zwischengeschaltete Schritte, die möglicherweise in das beanspruchte Verfahren aufgenommen wurden, sind für diese Frage unerheblich (siehe T 1197/02, T 143/04 und T 1016/10). So könnte ein Verfahrensanspruch beispielsweise vorbereitende Schritte umfassen, die das Anpassen oder Vorbereiten der Vorrichtung betreffen, mit der die Datengewinnung durchgeführt wird. Solche zusätzlichen Merkmale sind jedoch nicht Teil der für die Diagnosestellung konstitutiven Phasen i – iii. Ebenso wenig ist die mithilfe eines Automaten durchgeführte Datenverarbeitung Teil der Untersuchungsphase, die die Datengewinnungsphase umfasst, sondern sie ergibt sich aus einem späteren technischen Schritt, der zwischen die Datengewinnung und den Abgleich der ermittelten Daten mit Normwerten zwischengeschaltet ist. Die Frage, ob solche zusätzlichen Schritte technischer Natur sind und am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden, ist daher irrelevant für die Beurteilung, ob das beanspruchte Verfahren ein unter das Patentierungsverbot von Art. 53 c) fallendes Diagnostizierverfahren ist.

Damit festgestellt werden kann, ob ein technischer Verfahrensschritt das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllt, muss geprüft werden, ob eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper stattfindet. Art oder Intensität dieser Wechselwirkung ist nicht entscheidend: das Kriterium ist erfüllt, wenn die Ausführung des betreffenden Verfahrensschritts die Präsenz des Körpers voraussetzt. Direkter physischer Kontakt mit dem Körper ist nicht erforderlich.

Zu beachten ist, dass die Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, nicht erforderlich ist.

Sind alle obigen Kriterien erfüllt, definiert der Anspruch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren, und es wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben.

Entsprechend sind Verfahren zur bloßen Ermittlung von Messwerten (Daten, physikalische Größen) am lebenden menschlichen oder tierischen

Körper (z. B. Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen (MRI) sowie Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

4.2.2 Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen

Art. 53 a)

Obwohl im Allgemeinen bei medizinischen Ansprüchen, die auf an "Tieren" durchgeführte Tests gerichtet sind, der Einsatz von Menschen als "Versuchstieren" vom Schutzumfang ausgenommen sein muss (z. B. durch einen Disclaimer), kann in eher seltenen Fällen ein Anspruch im Lichte der Beschreibung so ausgelegt werden, dass er ausschließlich auf eine an Menschen durchgeführte klinische Prüfung eines experimentellen Arzneimittels gerichtet ist. Sofern nicht gegenteilige Beweise vorliegen, wird davon ausgegangen, dass solche Prüfungen unter streng kontrollierten Bedingungen und nach Aufklärung sowie Einverständniserklärung des betreffenden Patienten erfolgen. In solchen Fällen wird kein Einwand nach Art. 53 a) erhoben (siehe jedoch G-II, 4.2.1.2).

5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

Regel 26 (2) und (3)

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

5.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Regel 27
Regel 26 (1)

Grundsätzlich sind biotechnologische Erfindungen nach dem EPÜ patentierbar. Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des EPÜ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Regeln 26 bis 29 anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG der Europäischen Union vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EPA 1999, 101) ist hierfür ergänzend heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwägungsgründe (abgekürzt als Ewg.) zu berücksichtigen, die den Bestimmungen der Richtlinie vorangestellt sind. Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Auslegung der EU-Richtlinie 98/44/EG sind für das EPA nicht bindend, können aber dennoch als überzeugend angesehen werden (T 2221/10 und T 1441/13).

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste betreffen:

Regel 27 a)

i) Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung **isoliert** oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es bereits in der Natur vorkommt (siehe auch G-II, 3.1).

Regel 29 (1) und (2)

Auch wenn der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen können (siehe G-II, 5.3), so kann doch ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, der gewerblich anwendbar ist, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Ein solcher Bestandteil ist von der Patentierbarkeit nicht a priori ausgeschlossen, da er – zum Beispiel – das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 21).

Regel 29 (3)

Bei der Prüfung einer Patentanmeldung oder eines Patents, die Gensequenzen oder -teilsequenzen zum Gegenstand haben, werden dieselben Patentierbarkeitskriterien zugrunde gelegt wie in allen anderen Bereichen der Technologie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 22). Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung konkret beschrieben werden (siehe G-III, 4).

Regel 27 b)
Regel 28 (2)

ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist und die Pflanze bzw. das Tier nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 29). Die Pflanzen bzw. Tiere dürfen aber nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden (siehe G-II, 5.4).

Das Patentierungsverbot von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, gilt für Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017. Es gilt nicht für Patente, die vor diesem Datum erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Wenn ein technisches Merkmal einer beanspruchten Pflanze oder eines beanspruchten Tieres, z. B. der Austausch eines einzelnen Nucleotids im Genom, sowohl aus einem technischen Eingriff

(z. B. gezielte Mutagenese) als auch aus einem im Wesentlichen biologischen Verfahren (natürliches Allel) hervorgehen kann, ist ein Disclaimer erforderlich, um den beanspruchten Gegenstand auf das technisch erzeugte Produkt einzugrenzen (siehe Beispiele in G-II, 5.4.2.1 und 5.4). Ein solcher Disclaimer ist nur erforderlich für Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017. Nicht erforderlich ist er für Patente, die vor diesem Datum erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119). Wenn hingegen das betreffende Merkmal nur durch einen technischen Eingriff, z. B. ein Transgen, erworben werden kann, ist kein Disclaimer erforderlich. Zu den Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe H-V, 4.

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe G 1/98, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe). Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Art. 53 b) auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gerichtet (G 1/98, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgründe) und somit nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Detailliertere Angaben zu Patentierbarkeitsausschlüssen von Pflanzensorten finden sich in G-II, 5.4.1.

Regel 27 c)

iii) Ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt

Regel 26 (6)

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

5.3 Liste der Ausnahmen (Regel 28)

Für biotechnologische Erfindungen wurde in Regel 28 die nachstehende Liste mit Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) und b) festgelegt. Die nicht erschöpfende Aufzählung in Art. 53 a) dient der Veranschaulichung und soll die Begriffe der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten" auf diesem Gebiet der Technik konkretisieren. Eine mögliche sittenwidrige Verwendung ist nur zu berücksichtigen, wenn sie in der Anmeldung spezifisch in Erwägung gezogen oder zumindest nahegelegt wird und somit als erklärte Verwendung gelten kann (G-II, 4.1 und T 866/01).

Nach Regel 28 (2) sind Pflanzen oder Tiere, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, vom Patentschutz ausgeschlossen. Dieses Patentierungsverbot von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, gilt für Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017. Es gilt nicht für

Patente, die vor diesem Datum erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 (1) werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben: *Regel 28 (1)*

i) Verfahren zum Klonen von Menschen *Regel 28 (1) a)*

Für die Zwecke dieser Ausnahme ist als Verfahren zum Klonen von Menschen jedes Verfahren, einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern dieselbe Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 41).

ii) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des Menschen *Regel 28 (1) b)*

iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken *Regel 28 (1) c)*

Ein Anspruch auf ein Erzeugnis, das am Anmeldetag **ausschließlich** durch ein Verfahren hergestellt werden konnte, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen das Erzeugnis gewonnen wird, ist sogar dann nach Regel 28 (1) c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn dieses Verfahren nicht Teil des Anspruchs ist (siehe G 2/06). Wann die Zerstörung stattfindet, ist unerheblich (T 2221/10).

Somit ist bei der Prüfung von Gegenständen, die sich auf menschliche embryonale Stammzellen beziehen, nach Art. 53 a) und Regel 28 (1) c) Folgendes zu berücksichtigen:

a) die **gesamte Lehre** der Anmeldung, nicht nur die Anspruchskategorie und der Wortlaut, und

b) die **einschlägige Offenbarung in der Beschreibung**, um festzustellen, ob Erzeugnisse wie Stammzellkulturen ausschließlich durch die mit der Zerstörung einhergehende Verwendung eines menschlichen Embryos hergestellt werden oder nicht. Zu diesem Zweck ist die Offenbarung in der Beschreibung vor dem Hintergrund des Stands der Technik am Anmeldetag zu betrachten.

Eine Anmeldung, die pluripotente menschliche Stammzellen einschließlich menschlicher embryonaler Stammzellen, die Verwendung dieser Stammzellen oder davon abgeleitete Erzeugnisse betrifft, fällt nicht unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 a) und Regel 28 (1) c) (T 385/14), wenn i) das wirksame Datum der Anmeldung (d. h. ein gültiger Prioritätstag oder, wenn keine Priorität

beansprucht wurde oder die Priorität nicht gültig ist, ein Anmeldetag) am oder nach dem 5. Juni 2003 liegt und ii) ihre technische Lehre unter Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen umgesetzt werden kann, die aus parthenogenetisch aktivierten menschlichen Eizellen gewonnen wurden. In solchen Fällen müssen alle Offenbarungen, Ausführungsformen, Beispiele usw., die die Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen umfassen, die nach Art. 53 a) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, aus der Beschreibung gestrichen werden oder es muss eindeutig darauf hingewiesen werden, dass sie nicht Teil der beanspruchten Erfindung sind (z. B. durch die Verwendung der Formulierung "menschliche embryonale Bezugsstammzelle") (siehe F-IV, 4.3).

Fetale und postnatale menschliche Zellen sind grundsätzlich nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Nährmedien, Träger und Vorrichtungen, die zur Verwendung bei menschlichen embryonalen Stammzellen "geeignet" sind oder sogar für diesen Zweck "besonders entwickelt" wurden, sind nicht per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für ihre Herstellung ist die Verwendung von menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial in der Regel nicht erforderlich.

Der Ausschluss der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit gilt nicht für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 42).

Regel 28 (1) d)

iv) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere

Ein Anspruch, der auf genetisch veränderte Tiere oder auf Verfahren zur genetischen Veränderung von Tieren gerichtet ist, muss die Erfordernisse von Regel 28 (1) d) und Art. 53 a) erfüllen (siehe T 315/03 und T 19/90).

Bei der Prüfung, ob die Erfordernisse der Regel 28 (1) d) erfüllt sind, ist Folgendes festzustellen:

a) dass sich der betreffende Gegenstand auf ein Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren oder auf die mithilfe dieses Verfahrens erzeugten Tiere bezieht,

b) die Wahrscheinlichkeit eines Leidens der Tiere,

c) die Wahrscheinlichkeit eines wesentlichen medizinischen Nutzens und

d) die erforderliche Korrelation zwischen Leiden und wesentlichem medizinischen Nutzen in Bezug auf die beanspruchten Tiere.

Der Beweismaßstab, der für das Leiden der Tiere und den wesentlichen medizinischen Nutzen anzulegen ist, ist die Wahrscheinlichkeit. Die Korrelation ist gemäß dem Konzept des Abwägens der Wahrscheinlichkeit zu ermitteln (E-IV, 4.3)

In Bezug auf Art. 53 a) wird eine sorgfältige Abwägung der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits insoweit stattfinden, als diese beiden Aspekte durch Beweismittel gestützt werden (siehe T 19/90 und T 315/03).

Der oben angeführte wesentliche medizinische Nutzen umfasst jeglichen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder der Therapie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 45).

Vorstehendes ist auf den gesamten Schutzumfang des Anspruchs anzuwenden.

Was Anmeldungen betrifft, die sich auf nicht genetisch veränderte Tiere beziehen, so gilt in allen Fällen, in denen Tiere leiden oder eine mögliche Gefährdung der Umwelt besteht, dass die Bestimmungen des Art. 53 a) unter Berücksichtigung des Nutzens der Erfindung für die Menschheit zu beurteilen sind (T 1553/15).

Regel 29 (1)

Außerdem können der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen (siehe aber G-II, 5.2). Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers schließen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 16).

Eine Parthenote ist weder ein menschlicher Körper in einer Phase seiner Entstehung und Entwicklung noch einer seiner Bestandteile (d. h. eine menschliche Keimzelle); Parthenoten oder davon abgeleitete Zellen sind daher nicht grundsätzlich nach Regel 29 (1) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Von der Patentierbarkeit auszunehmen sind nach Art. 53 a) Verfahren zur Herstellung von Chimären aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 38).

5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Art. 53 b)

Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch "Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren".

Regel 28 (2)

Regel 28 (2) schließt Erzeugnisse (Pflanzen/Tiere oder Teile davon) aus, die ausschließlich durch nichttechnische, d. h. im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden. Dieses Patentierungsverbot von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, gilt für Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017. Es gilt nicht für Patente, die vor diesem Datum erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Der Ausschluss erstreckt sich auf ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere, wobei kein unmittelbarer technischer Eingriff in das Genom der Pflanzen oder Tiere stattfindet, sondern die jeweiligen Elternpflanzen oder -tiere lediglich gekreuzt und die gewünschten Nachkommen ausgewählt werden. Der Ausschluss greift auch dann, wenn technische Mittel bereitgestellt werden, die dazu dienen, die Ausführung der im Wesentlichen biologischen Verfahrensschritte zu ermöglichen oder zu unterstützen. Patentierbar sind hingegen Pflanzen oder Tiere, die durch ein technisches Verfahren erzeugt werden, das die genetischen Merkmale der Pflanze oder des Tiers verändert.

Unter "**ausschließlich**" ist zu verstehen, dass Pflanzen oder Tiere, die aus einem technischen Verfahren hervorgehen oder durch einen technischen Eingriff in das Genom gekennzeichnet sind, auch dann nicht unter den Ausschluss von der Patentierbarkeit fallen, wenn bei ihrer Erzeugung zusätzlich ein nichttechnisches Verfahren (Kreuzung und Selektion) eingesetzt wird.

Um festzustellen, ob eine Pflanze oder ein Tier durch ausschließlich biologische Mittel gewonnen wird, wird geprüft, ob eine Veränderung eines erblichen Merkmals des beanspruchten Organismus vorliegt, die auf ein technisches Verfahren zurückgeht, das über die reine Kreuzung und Selektion hinausgeht, d. h. nicht bloß dazu dient, die Ausführung der im Wesentlichen biologischen Verfahrensschritte zu ermöglichen oder zu unterstützen.

Also sind transgene Pflanzen und technisch induzierte Mutanten patentierbar, nicht aber die Erzeugnisse herkömmlicher Züchtung.

Sowohl gezielte Mutationen, z. B. mit CRISPR/Cas, als auch die zufällige Mutagenese, wie etwa die UV-induzierte Mutation, sind solche technischen Verfahren. Wenn die Nachkommen transgener Organismen oder Mutanten die Mutation oder das Transgen tragen, sind sie nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt worden und somit patentierbar.

Damit lebende Materie patentierbar ist, muss sie auf eine Weise nacharbeitbar sein, die genau dieselben technischen Merkmale aufweist. Die Nacharbeitbarkeit kann beispielsweise gewährleistet sein durch

(1) Hinterlegung der lebenden Materie (Saatgut, mikrobiologische Stämme). Das hinterlegte Material muss öffentlich zugänglich und so beschaffen sein, dass die Erfindung damit tatsächlich nachgearbeitet werden kann. Hängt beispielsweise ein neues und erfinderisches Merkmal von einem einzigen Transgen ab, kann der Fachmann die Erfindung mit einer lebenden Probe nacharbeiten. Hängt das beanspruchte Merkmal hingegen von einer Vielzahl strukturell nicht definierter Orte im Genom ab, segregieren diese in den nachfolgenden Generationen, und es wäre ein unzumutbarer Aufwand, die Erfindung mit der hinterlegten Probe nachzuarbeiten (T 1957/14).

(2) Offenbarung der für das beanspruchte Merkmal verantwortlichen Gensequenz in der Anmeldung in der eingereichten Fassung zusammen mit Angaben, wie eine solche veränderte Sequenz durch technische Mittel (z. B. CRISPR-Cas) nacharbeitbar in einen Zielorganismus eingebracht werden kann.

Wenn ein technisches Merkmal einer beanspruchten Pflanze oder eines beanspruchten Tieres, z. B. der Austausch eines einzelnen Nucleotids im Genom, sowohl aus einem technischen Eingriff (z. B. gezielte Mutagenese) als auch aus einem im Wesentlichen biologischen Verfahren (natürliches Allel) hervorgehen kann, ist ein Disclaimer erforderlich, um den beanspruchten Gegenstand auf das technisch erzeugte Produkt einzugrenzen und die Erfordernisse des Art. 53 b) und der Regel 28 (2) zu erfüllen. Andernfalls ist der Gegenstand auf einen ausgeschlossenen Gegenstand gerichtet und ist auf der Grundlage von Art. 53 b) in Verbindung mit Regel 28 (2) zurückzuweisen. Ein Disclaimer ist in allen Fällen erforderlich, insbesondere dann, wenn in der Beschreibung nur ein technisches Herstellungsverfahren erwähnt ist und keine Angaben zur Verwendung eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens gemacht werden. Wenn hingegen das betreffende Merkmal eindeutig nur durch einen technischen Eingriff, z. B. ein Transgen, erworben werden kann, ist kein Disclaimer erforderlich.

Dies sollte auch gelten, wenn ein solcher Disclaimer einen Gegenstand betrifft, der in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. In diesem Fall erfüllt der Disclaimer die Erfordernisse gemäß G 1/03, G 2/03 und G 1/16, weil er zum Ausschluss von Gegenständen eingeführt wird, die für Patentschutz nicht infrage kommen (zu den Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe auch H-V, 4).

Ein solcher Disclaimer ist nur erforderlich bei Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017. Nicht erforderlich ist ein Disclaimer bei Patenten, die vor diesem Datum erteilt wurden, oder bei anhängigen Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Die Technizität eines beanspruchten pflanzlichen oder tierischen Erzeugnisses kann in einem nicht erblichen physischen Merkmal bestehen,

das dem beanspruchten Organismus unmittelbar verliehen wird, z. B. ein mit einer nützlichen Chemikalie beschichtetes Samenkorn.

Das technische Verfahren zur Herstellung der Pflanze oder des Tiers kann in den Ansprüchen in Form von Product-by-Process-Ansprüchen enthalten sein (siehe F-IV, 4.12).

Pflanzenerzeugnisse, die kein Vermehrungsgut sind, wie etwa Mehl, Zucker oder Fettsäuren, sind allein auf der Grundlage ihrer chemischen Eigenschaften zu bewerten. Soweit die allgemeinen Patentierbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, spielt es also keine Rolle, ob der Gegenstand (z. B. ein Zuckermolekül) aus einem Erzeugnis eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens (z. B. einer lebenden Pflanze) isoliert oder im Labor hergestellt wird.

Beispiele siehe G-II, 5.4.2.1.

Dieses Patentierungsverbot von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, gilt nicht für Patente, die vor dem 1. Juli 2017 erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder einem Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Bei diesen Anmeldungen und Patenten wirkt sich das Patentierungsverbot von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs aus, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Samen oder anderes Pflanzenvermehrungsgut gerichtet ist. Dies gilt selbst dann, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung der beanspruchten Pflanzen bzw. des beanspruchten Pflanzenmaterials ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist und auch wenn das beanspruchte Erzeugnis als ein solches Verfahren definiert ist (Product-by-Process-Anspruch, siehe F-IV, 4.12). In diesem Zusammenhang ist es nicht relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt (siehe G 2/12 und G 2/13). Derselbe Grundsatz gilt entsprechend für Tiere, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gezüchtet werden (siehe auch F-IV, 4.12).

Sind bei einer Patentanmeldung mit Anmelde- und/oder Prioritätstag am oder nach dem 1. Juli 2017 die technischen Merkmale einer beanspruchten Pflanze oder eines beanspruchten Tieres auf einen technischen Schritt zurückzuführen, darf die Beschreibung keinerlei Verweise auf im Wesentlichen biologische Verfahren (wie das Screening von Wildpopulationen oder das klassische Züchten) als eine alternative Methode zur Gewinnung der beanspruchten Pflanze oder des beanspruchten Tieres enthalten. Falls solche Verweise vorhanden sind, müssen sie gestrichen werden, da sie dem Umfang des Anspruchs nicht entsprechen. Neben dem Disclaimer in den Ansprüchen ist eine Anpassung der Beschreibung erforderlich, um sie mit den Ansprüchen in Einklang zu bringen (siehe F-IV, 4.3), aber es besteht keine Notwendigkeit

für einen zusätzlichen Disclaimer in der Beschreibung. Hinweise auf im Wesentlichen biologische Verfahren zur Vermehrung oder Übertragung eines mit technischen Mitteln erhaltenen Merkmals, z. B. Mutagenese, können dagegen in der Beschreibung verbleiben, obwohl sie nicht beansprucht werden können.

5.4.1 Pflanzensorten

Regel 26 (4)
Regel 27 b)
Regel 28 (2)

Der Begriff "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf eine oder mehrere bestimmte Pflanzensorten gerichtet ist. Mit welchem Verfahren die Pflanze hergestellt wird, d. h. ob mittels der rekombinanten Gentechnik oder über ein klassisches Verfahren zur Pflanzenzüchtung, ist dabei unerheblich (siehe T 1854/07). Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen (siehe G 1/98). Betrifft die Erfindung aber Pflanzen oder Tiere, die nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden (siehe vorstehend unter G-II, 5.4 und G 3/19), und ist die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt, so ist die Erfindung patentierbar (siehe G-II, 5.2).

Eine beanspruchte pflanzliche Gesamtheit ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie nicht der Definition einer Pflanzensorte in Regel 26 (4) entspricht.

Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu berücksichtigen (siehe G 1/98). Somit ist ein Verfahrensanspruch für die Züchtung einer (oder mehrerer) Pflanzensorte(n) durch ein nicht ausschließlich im Wesentlichen biologisches Verfahren nicht schon deshalb von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sein Ergebnis eine Pflanzensorte ist oder sein könnte.

Kontrollierte Hybride aus Inzuchtlinien sind nach Art. 53 b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sie einen Samen oder eine Pflanze definieren, der bzw. die zwangsläufig zu einer bestimmten pflanzlichen Gesamtheit gemäß der Definition einer Pflanzensorte in Regel 26 (4) gehört.

Ein Anspruch kann auch dann nicht dem Patentierungsverbot für Pflanzensorten nach Art. 53 b) entgehen, wenn er eine große Zahl oder gar Hunderte von Sorten umfasst. Nur wenn der Gegenstand des Anspruchs mindestens eine Ausführungsform umfasst, die nicht in einer Sorte besteht, ist der Anspruch nach Art. 53 b) gewährbar (siehe T 1208/12). So führt etwa ein Anspruch, der auf eine Hybride einer bestimmten hinterlegten Brassica-Sorte mit einer beliebigen ertragreichen Brassica-Sorte gerichtet ist, zu einer hybriden Brassica-Sorte, die nicht patentierbar ist.

5.4.2 Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Regel 26 (5)

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert, ist von der Patentierbarkeit

ausgeschlossen, weil es im Wesentlichen biologisch ist. Dies gilt selbst dann, wenn das Verfahren die menschliche Mitwirkung einschließlich der Bereitstellung technischer Mittel umfasst, die dazu dient, die Ausführung der Verfahrensschritte zu ermöglichen oder zu unterstützen, oder wenn in dem Anspruch vor oder nach den Schritten der Kreuzung und Selektion andere technische Schritte zur Präparation der Pflanzen oder Tiere oder zu ihrer weiteren Behandlung vorgesehen sind (siehe G 1/08 und G 2/07).

Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung oder Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere (oder ihre Keimzellen) zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Ebenso wäre die Selbstung einer transgenen Pflanze von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da es sich bei der Selbstung wie bei der Kreuzung um die Mischung ganzer Genome handelt. Diese Verfahren bleiben im Wesentlichen biologisch und von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, auch wenn sie ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfassen, wie etwa die Verwendung molekularer genetischer Marker zur Selektion von Eltern oder Nachkommen. Alle diese zusätzlichen technischen Schritte, die entweder vor oder nach dem Kreuzungs- und Selektionsverfahren ausgeführt werden, sind als solche dem Patentschutz zugänglich. Jedoch sind diese Schritte bei der Entscheidung, ob ein Verfahren insgesamt nach Art. 53 b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist oder nicht, außer Acht zu lassen (siehe G 1/08, G 2/07).

Wenn jedoch ein Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthält, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist ein solches Verfahren nicht nach Art. 53 b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern als eine potenziell patentierbare technische Lehre anzusehen (siehe G 1/08, G 2/07).

Bei Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maßgeblich von herkömmlichen Züchtungsverfahren unterscheiden, weil sie primär auf der gezielten Einführung eines oder mehrerer Gene in eine Pflanze und/oder der Modifizierung von deren Genen basieren, sind patentierbar (siehe T 356/93). In solchen Fällen darf das Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion aber weder explizit noch implizit Gegenstand der Ansprüche sein.

Verfahren zur Selektion von Pflanzen oder Tieren mithilfe von molekularen genetischen Markern ohne Kreuzung der Pflanzen oder Tiere sind nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. In solchen Verfahren verwendete technische Mittel wie molekulare genetische Marker sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ein Verfahren zur Herstellung triploider kernloser Wassermelonen, das die Bestäubung von sterilen weiblichen Blüten einer triploiden Pflanze, bei denen die Meiose nicht erfolgreich verläuft, mit Pollen der diploiden Bestäuberpflanze umfasst und somit nicht die geschlechtliche Kreuzung des gesamten Genoms zweier Pflanzen (mit Meiose und Befruchtung) und die anschließende Selektion von Pflanzen zum Gegenstand hat, ist kein im Wesentlichen biologisches Verfahren und somit patentierbar (T 1729/06).

Ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, wäre kein im Wesentlichen biologisches Verfahren, weil es nicht auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert; das Gleiche gilt für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit technischen Mitteln zur Unterdrückung oder Förderung des Wachstums von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe auch G-II, 4.2.1).

Ansprüche auf Züchtungsverfahren, in denen entweder der Kreuzungs- oder der Selektionsschritt nicht ausdrücklich genannt ist, obwohl ein solcher Schritt ein wesentliches Merkmal darstellt, erfüllen nicht die Erfordernisse der Klarheit und Stützung (Art. 84).

Die Abkürzung NBT steht für "new breeding techniques" (neue Züchtungsverfahren). Dies ist kein technischer, sondern ein generischer Ausdruck, der für eine Vielzahl von Verfahren angewandt wird, von denen einige eindeutig technisch sind, andere aber aus im Wesentlichen biologischen Verfahren bestehen oder im Wesentlichen biologische Verfahren umfassen. Es ist deshalb nicht angebracht, danach zu differenzieren, ob der Anspruchsgegenstand nach Art. 53 b) gewährbar ist, und ohne Belang für die Patentierbarkeit.

5.4.2.1 Beispiele

Die folgenden Gegenstände beziehen sich auf im Wesentlichen biologische Verfahren, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind:

– Verfahren zur Züchtung von Pflanzen mit dem Merkmal X, umfassend die Kreuzung der Pflanzen A und B und die Selektion von Nachkommen mit dem Marker X,

– Verwendung einer (transgenen) Pflanze zur Erzeugung weiterer Pflanzen durch Kreuzung und Selektion,

– Verwendung eines (transgenen) Tieres zur Züchtung,

– Introgression, d. h. Einbringen eines (transgenen) Gens X in das Genom einer Pflanze durch Kreuzung und Selektion,

– Verfahren zur Züchtung von Pflanzen durch geschlechtliche Kreuzung ganzer Genome und Selektion von Pflanzen, die den Schritt des "Embryo-Rescue" umfassen.

Die folgenden Gegenstände beziehen sich auf Erzeugnisse, die ausschließlich durch ein von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes, im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellt werden und einen Anmeldetag oder einen Prioritätstag nach dem 1. Juli 2017 haben (siehe G 3/19):

– durch Introgression, d. h. Einbringen des Gens A in das Genom einer Pflanze mittels Kreuzung und Selektion, erzeugte Pflanze,

– ausschließlich durch Kreuzung und Selektion erzeugte Pflanze, wobei molekulare Marker zur Unterstützung des Selektionsverfahrens verwendet werden,

– Teil einer ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenen Pflanze, bei dem es sich um Vermehrungsgut handelt, z. B. Samenkorn oder Keimling,

– gezüchtete Paprikapflanze, die ein mutiertes AHAS-Enzym exprimiert.

Folgende Gegenstände sind nicht nach Art. 53 b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen:

– Verfahren zur Züchtung einer (transgenen) Pflanze mit dem Merkmal X, bei dem durch Transformation ein Vektor eingeführt wird, der die Sequenz mit der SEQ ID NO: 1 umfasst,

– Verfahren zur Selektion von Tieren mit dem Phänotyp Y durch Screening auf das Vorhandensein eines Markers mit der in SEQ ID NO: 1 gezeigten Sequenz,

– Verwendung der Nukleinsäure mit der SEQ ID NO: 1 zur Selektion einer Pflanze mit dem Merkmal X,

– Mutant einer Pflanze, der eine erbliche Veränderung einer Nukleotidsequenz trägt, die durch technische Mittel, z. B. UV-Mutagenese oder CRISPR/Cas, hervorgerufen wird, sofern die Pflanze nicht ausschließlich mithilfe eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens gewonnen wird,

– transgene Pflanze, die das Transgen X trägt,

– Abkömmling eines Mutanten (sofern der Mutant nicht ausschließlich mithilfe eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens gewonnen wird) oder einer transgenen Pflanze, der die Mutation/das Transgen trägt,

– Samen einer Wildpflanze, der mit einer Chemikalie beschichtet ist, die Pilzwachstum hemmt,

– aus der Pflanze X hergestelltes Mehl oder Öl (auch wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass diese Pflanze ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wurde).

5.5 Mikrobiologische Verfahren

5.5.1 Allgemeines

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im zweiten Halbsatz ausdrücklich erwähnt, nicht für "mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse". *Art. 53 b)* *Regel 26 (6)*

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Somit ist der Begriff "mikrobiologisches Verfahren" dahin gehend auszulegen, dass er nicht nur Verfahren umfasst, bei denen ein Eingriff in mikrobiologisches Material vorgenommen oder solches Material hervorgebracht wird, z. B. durch gentechnische Veränderungen, sondern auch Verfahren, die den Patentansprüchen zufolge mikrobiologische wie auch nicht mikrobiologische Verfahrensschritte umfassen.

Darüber hinaus kann das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens als solches patentierbar sein (Erzeugnisanspruch). Art. 53 b) ist so auszulegen, dass die Vermehrung des Mikroorganismus selbst ein mikrobiologisches Verfahren darstellt. Als ein Erzeugnis dieses Verfahrens ist daher der Mikroorganismus als solcher dem Patentschutz zugänglich (siehe G-II, 3.1). Unter den Begriff "Mikroorganismus" fallen Bakterien und andere für das bloße Auge nicht sichtbare, im Allgemeinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können (siehe T 356/93), einschließlich Plasmiden und Viren, einzelliger Pilze (einschließlich Hefen), Algen, Protozoen sowie menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen. Isolierte Pflanzen- oder Tierzellen oder In-vitro-Kulturen von Pflanzen- oder Tierzellen werden wie Mikroorganismen behandelt, da Zellen mit einzelligen Organismen vergleichbar sind (G 1/98, 5.2). *Regel 27 c)*

Andererseits können Erzeugnisansprüche für Pflanzensorten oder Tierrassen auch dann nicht zugelassen werden, wenn diese mittels eines mikrobiologischen Verfahrens gewonnen wurden (Regel 27 c)). Das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden.

Pflanzenzellen oder -gewebe sind jedoch in der Regel totipotent und können wieder die gesamte Pflanze generieren. Selbst wenn Pflanzenzellen oder Zellkulturen also als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden können, ist Pflanzenmaterial, das die ganze Pflanze hervorbringen kann, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Pflanze, von der das Material stammt, ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt wurde (G 3/19) (zur Bedeutung des Begriffs "ausschließlich" in Bezug auf beispielweise

Nachkommen transgener Organismen oder Mutanten siehe G-II, 5.4). Dieser Patentierbarkeitsausschluss gilt nicht für Patente, die vor dem 1. Juli 2017 erteilt wurden, oder für anhängige Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag und/oder Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, XXIX).

5.5.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren

Regel 33 (1)

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in F-III, 3 hingewiesen wird. Bei biologischem Material, das nach Regel 31 hinterlegt wird, wird durch die Möglichkeit der Entnahme einer Probe (Regel 33 (1)) die Wiederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich, darüber hinaus ein weiteres Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials anzugeben.

6. Antikörper

6.1 Allgemeines

Antikörper gibt es in einer Reihe verschiedener Formate. Das am häufigsten verwendete Format ist ein Immunglobulin G (IgG), ein großes, Y-förmiges Protein, das sich aus zwei identischen leichten Ketten und zwei identischen schweren Ketten zusammensetzt, die beide variable und konstante Domänen enthalten. Antikörper binden über die Antigen-Bindungsregion, die komplementaritätsbestimmende Regionen (CDRs) enthält, spezifisch an Ziel-Antigene. Bei einem IgG besteht die Antigen-Bindungsregion aus einer schweren und einer leichten Kette mit variabler Domäne, wobei jede variable Domäne drei CDRs enthält.

Es sind auch andere Immunglobulin-Strukturen bekannt wie z. B. Schwere-Ketten-Antikörper, die aus nur zwei identischen schweren Ketten bestehen (mit variablen und konstanten Domänen) und bei denen die Antigen-Bindungsregion aus einer einzelnen variablen Domäne mit nur drei CDRs besteht.

Zudem hat die Kenntnis der Struktur-Funktion-Beziehungen von Teilen des Antikörpers die Entwicklung von Antikörper-Derivaten für die unterschiedlichsten Anwendungen erlaubt. Dazu gehören Antikörperfragmente, bi- oder multispezifische Antikörper sowie Antikörper-Fusionsprodukte.

Allgemein können Antikörper unter anderem definiert werden durch:

a) ihre eigene Struktur (Aminosäuresequenzen),

b) Nukleinsäuresequenzen, die für den Antikörper codieren,

c) den Bezug zum Ziel-Antigen,

d) das Ziel-Antigen und weitere funktionale Merkmale,

e) funktionale und strukturelle Merkmale,

f) das Herstellungsverfahren,

g) das Hybridom, das den Antikörper produziert.

6.1.1 Definition durch die Struktur des Antikörpers

Um die Anforderungen von Art. 84 zu erfüllen, muss die Strukturdefinition eines Antikörpers mindestens die Sequenzen aller für die Bindung an das Antigen erforderlichen CDRs enthalten, d. h. im Falle eines IgG der CDRs 1 - 3 jeder variablen Domäne.

Wird ein IgG durch weniger als seine sechs CDRs definiert, wird der Anspruch gemäß Art. 84 beanstandet, weil ihm wesentliche technische Merkmale fehlen, es sei denn, es wird experimentell nachgewiesen, dass eine oder mehrere der sechs CDRs nicht mit dem Antigen interagieren.

Sind die CDRs nicht durch ihre spezifische Sequenz, sondern durch Bezugnahme auf eine größere Sequenz der schweren oder leichten Kette definiert, ist auch das Nummerierungssystem, z. B. Kabat, Chothia oder IMGT anzugeben.

6.1.2 Definition durch den Bezug zum Ziel-Antigen

Ein Antikörper kann funktional durch das Antigen definiert werden, an das er bindet, solange das Antigen in den Ansprüchen klar definiert ist. Wird das Antigen durch eine Proteinsequenz definiert, darf die Definition des Antigens keine Sequenzvariabilität und keine offenen Formulierungen (z. B. "Antigen umfassend …") enthalten. Andernfalls gilt der Anspruchsgegenstand als nicht neu gegenüber bekannten Antikörpern, weil auch diese an die undefinierte Region des Ziel-Antigens binden könnten.

Beispiele für zulässige, durch das Antigen definierte Anspruchsformulierungen für Antikörper sind:

– Antikörper, der an X bindet,

– Anti-X-Antikörper,

– Antikörper, der mit X reagiert,

– spezifischer Antikörper für das Antigen X,

– Antikörper, der an das Antigen X bindet und aus der durch SEQ. ID. NO: y definierten Sequenz besteht.

Ein Antikörper kann auch durch seine Fähigkeit zur Bindung an ein definiertes Antigen in Kombination mit einem negativen Merkmal definiert werden, wie z. B. "Antikörper, der an das Antigen X und nicht an das Antigen Y bindet".

6.1.3 Definition durch das Ziel-Antigen und weitere funktionale Merkmale

Neben der funktionalen Definition durch ihr Ziel-Antigen können Antikörper auch durch funktionale Merkmale charakterisiert werden, die ihre weiteren Eigenschaften definieren, so z. B. die Bindungsaffinität, neutralisierende

Eigenschaften, Induktion von Apoptose, Internalisierung, Hemmung oder Aktivierung von Rezeptoren.

Ein Antikörper kann auch durch Bezugnahme auf sein Epitop beansprucht werden, d. h. den strukturell definierten Teil des Antigens, das er spezifisch bindet. Ansprüche sind manchmal auf Antikörper gerichtet, die durch ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber einem Referenzantikörper charakterisiert sind, der in der Anmeldung zum ersten Mal offenbart ist. Diese Eigenschaft wird jedoch in der Regel nicht ausreichen, um Antikörper im Stand der Technik zu identifizieren. In einem solchen Fall kann keine vollständige Recherche durchgeführt werden (B-VIII, 3), und es wird eine Aufforderung gemäß Regel 63 (1) zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands verschickt (B-VIII, 3.1).

Sofern kein gegenteiliger Hinweis vorliegt, ist in all diesen Fällen davon auszugehen, dass ein Antikörper aus dem Stand der Technik, der das gleiche Ziel-Antigen bindet, die beanspruchten funktionalen Eigenschaften zeigt. Deshalb kann ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben werden und die Beweislast liegt beim Anmelder (siehe G-VI, 5).

Die Anmeldung muss den Fachmann befähigen, weitere Antikörper mit der beanspruchten funktionalen Eigenschaft ohne unzumutbaren Aufwand herzustellen (siehe F-III, 1 und 4). Ferner muss die funktionale Definition dem Fachmann erlauben, eindeutig und leicht festzustellen, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs arbeitet. Der Anspruch sollte daher in der Regel die relevanten Merkmale des zur Bestimmung und Definition der funktionalen Eigenschaft verwendeten Verfahrens enthalten (siehe F-IV, 4.11).

6.1.4 Definition durch funktionale und strukturelle Merkmale

Daneben können Antikörper auch durch funktionale Eigenschaften und strukturelle Merkmale zusammen definiert werden. So kann ein Antikörper, der durch die Sequenzen von beiden variablen Domänen oder CDRs nicht mit 100%iger Sequenzidentität definiert ist, in Kombination mit einem klaren funktionalen Merkmal beansprucht werden.

6.1.5 Definition durch das Herstellungsverfahren

Antikörper können durch ihr Herstellungsverfahren definiert werden, d. h. entweder durch das Protokoll der Immunisierung eines nicht menschlichen Tieres mit einem gut charakterisierten Antigen oder durch die spezifische, für ihre Herstellung verwendete Zelllinie; Näheres siehe F-IV, 4.12.

Eine solche Product-by-Process-Definition auf der Grundlage der Immunisierung durch ein Antigen, das eine mit einer definierten Sequenz nicht 100%ig identische Sequenz umfasst, erfüllt jedoch nicht die Erfordernisse des Art. 84, weil der Schutzumfang der durch den Immunisierungsprozess erzeugten Antikörper aufgrund der Verwendung von Varianten unklar ist.

6.1.6 Definition durch das Hybridom

Antikörper können auch durch eine hinterlegte Hybridom-Zelle definiert werden, die die Antikörper produziert. Dabei gelten die allgemeinen Erfordernisse für hinterlegtes biologisches Material, siehe F-III, 6.3.

6.2 Erfinderische Tätigkeit bei Antikörpern

Der Gegenstand eines Anspruchs auf einen neuen Antikörper, der an ein bekanntes Antigen bindet, ist nicht erfinderisch, wenn in der Anmeldung nicht eine überraschende technische Wirkung beschrieben ist oder wenn es keine angemessene Erfolgserwartung gab, Antikörper mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten (siehe G-VII, 13). Eine solche überraschende technische Wirkung kann z. B. eine unerwartete Verbesserung gegenüber Antikörpern aus dem Stand der Technik in einer oder mehr Eigenschaften sein wie etwa therapeutische Aktivität, Stabilität oder Immunogenität oder eine unerwartete Eigenschaft, die bei Antikörpern aus dem Stand der Technik nicht gezeigt wird.

Die erfinderische Tätigkeit wird nicht allein deshalb bejaht, weil sich ein Antikörper strukturell von den Antikörpern aus dem Stand der Technik unterscheidet. Alternative Antikörper ausschließlich zu erzeugen, indem man aus dem Stand der Technik bekannte Techniken anwendet, gilt als für den Fachmann naheliegend. Die Tatsache, dass die Struktur eines Antikörpers, d. h. seine Aminosäuresequenz nicht vorhersehbar ist, ist kein Grund, um den Antikörper als nicht naheliegend zu betrachten (siehe T 605/14, Nr. 24 der Entscheidungsgründe; T 187/04, Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

Trotzdem können Antikörper erfinderisch sein, wenn durch die Anmeldung technische Schwierigkeiten bei der Erzeugung oder Herstellung der beanspruchten Antikörper überwunden werden können. Ein neuer Typ eines funktionalen Antikörperformats kann ebenfalls als erfinderisch gelten.

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines

"Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann". "Gewerbliches Gebiet" ist im weitesten Sinne, d. h. so zu verstehen, dass es jede Ausübung einer Tätigkeit "technischen Charakters" (siehe G-I, 1) einschließt, also einer Tätigkeit, die zu den nützlichen und praktischen Techniken im Unterschied zu den ästhetischen Techniken gehört; dies impliziert nicht unbedingt die Verwendung einer Maschine oder die Herstellung eines Erzeugnisses und könnte sich beispielsweise auf ein Verfahren zur Auflösung von Nebel oder ein Verfahren zur Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere erstrecken. Art. 57 schließt somit sehr wenige "Erfindungen" von der Patentierbarkeit aus, die nicht bereits durch die Auflistung in Art. 52 (2) ausgeschlossen werden (siehe F-II, 1). Eine weitere Klasse von "Erfindungen", die auszuschließen wäre, wären jedoch Artikel oder Verfahren, die angeblich in einer Art und Weise betrieben werden, die eindeutig im Widerspruch zu feststehenden physikalischen Gesetzen steht, beispielsweise ein Perpetuum mobile. Ein Einwand gemäß Art. 57 könnte sich nur insoweit ergeben, als der Patentanspruch im Einzelnen Angaben über die angestrebte Funktionsweise oder den Zweck der Erfindung enthält; wird aber beispielsweise ein Perpetuum mobile lediglich als ein Artikel beansprucht, der eine besonders spezifizierte Bauweise hat, so wird ein Einwand gemäß Art. 83 erhoben (siehe F-III, 3).

Art. 57

2. Prüfverfahren

Prüfverfahren werden in der Regel als Erfindungen betrachtet, die gewerblich anwendbar und somit patentierbar sind, wenn die Prüfung zur Verbesserung oder Kontrolle von Erzeugnissen, Geräten oder Verfahren angewendet werden kann, die selbst gewerblich anwendbar sind. Insbesondere wäre die Verwendung von Tieren für Testzwecke in der Industrie, z. B. zum Testen gewerblicher Erzeugnisse (um beispielsweise das Fehlen pyrogener oder allergischer Wirkungen festzustellen) oder von Zuständen (z. B. zur Ermittlung der Wasser- oder Luftverschmutzung) patentierbar.

3. Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)

Die "gewerbliche Anwendbarkeit" ist kein Erfordernis, das den in Art. 52 (2) vorgesehenen Einschränkungen übergeordnet ist; so ist beispielsweise ein Verwaltungsverfahren zur Kontrolle eines Lagers nach Art. 52 (2) c) nicht patentierbar, obwohl es auf das Ersatzteillager eines Betriebs angewandt werden könnte. Obwohl eine Erfindung "gewerblich anwendbar" sein und die Beschreibung die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich anwendbar ist, angeben muss, sofern dies nicht offensichtlich ist (siehe F-II, 4.9), brauchen die Patentansprüche andererseits nicht notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit beschränkt zu werden.

4. Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

Im Allgemeinen wird verlangt, dass in der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung anzuführen ist, in welcher Weise der Gegenstand der

Regel 42 (1) f)
Regel 29 (3)

Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies nicht sofort ersichtlich ist. Die beanspruchte Erfindung muss eine so solide und konkrete technische Grundlage haben, dass für den Fachmann ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum Stand der Technik in eine praktische gewerbliche Verwertung münden kann (siehe T 898/05). Im Zusammenhang mit Sequenzen und Teilsequenzen von Genen wird dieses allgemeine Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung offenbart sein muss. Eine einfache Nukleinsäuresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine patentierbare Erfindung dar (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 23). Wird eine Sequenz oder eine Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet, so ist anzugeben, welches Protein oder welcher Teil eines Proteins hergestellt wird und welche Funktion dieses Protein oder dieser Teil des Proteins hat. Bei einer Nucleotidsequenz, die nicht zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet wird, könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist.

Kapitel IV – Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung "gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik" gehört. *Art. 54 (1) und (2)*
Der "Stand der Technik" ist definiert als "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Der Umfang dieser Definition ist zu beachten. Es bestehen keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort, in welcher Sprache und in welcher Weise die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die Dokumente oder anderen Informationsquellen unterliegen auch keiner zeitlichen Beschränkung. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen (siehe G-V). Da der dem Prüfer zugängliche "Stand der Technik" jedoch hauptsächlich aus den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten besteht, wird in Kapitel G-IV, 3 bis 6 auf die Frage der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit lediglich in Bezug auf die schriftliche Beschreibung eingegangen (entweder allein oder in Verbindung mit einer früheren mündlichen Beschreibung oder einer früheren Benutzung).

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des bisherigen Stands der Technik (die beispielsweise von einem Dritten gemäß Art. 115 in das Verfahren eingebracht werden könnten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind in G-IV, 7.1 bis 7.4 dargelegt.

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe G-VI. *Art. 52 (1)*

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, wird als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich. Im Recherchenbericht werden auch Dokumente angegeben, bei denen Zweifel bezüglich des Tatbestands der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit (zum "internen Stand der Technik" siehe F-II, 4.3) sowie Zweifel hinsichtlich des genauen Tags der Veröffentlichung (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5) eines Dokuments nicht oder nicht vollständig ausgeräumt sind (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5).

Bestreitet der Anmelder, dass das angeführte Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war, oder bezweifelt er den angenommenen Veröffentlichungstag des angeführten Dokuments, so hat der Prüfer zu entscheiden, ob er der Angelegenheit nachgehen soll. Hat der Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf seine Anmeldung als "Stand der Technik" anzusehen ist, und können auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen, so verfolgt der Prüfer die Angelegenheit nicht weiter. Für den Prüfer dürfte das einzige weitere Problem in Fällen auftreten, in denen

i) ein Dokument eine mündliche Beschreibung wiedergibt (beispielsweise einen öffentlichen Vortrag) oder einen Bericht über eine frühere Benutzung enthält (beispielsweise eine Schaustellung auf einer öffentlichen Ausstellung) und

ii) nur die mündliche Beschreibung oder der Vortrag der Öffentlichkeit vor dem "Anmeldetag" der europäischen Patentanmeldung zugänglich war, das Dokument selbst aber erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden ist.

In solchen Fällen unterstellt der Prüfer zunächst, dass das Dokument einen wahrheitsgetreuen Bericht des früheren Vortrags, der früheren Schaustellung oder eines sonstigen früheren Ereignisses enthält, und betrachtet daher das frühere Ereignis als zum "Stand der Technik" gehörend. Bringt der Anmelder jedoch triftige Gründe vor, durch die der Wahrheitsgehalt des in dem betreffenden Dokument enthaltenen Berichts angefochten wird, so verfolgt der Prüfer die Angelegenheit ebenfalls nicht weiter.

2. Ausführbare Offenbarung

Ein Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt (siehe G-VI, 3) und unter Zuhilfenahme des zu diesem Zeitpunkt geltenden allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T 491/99).

Ist in einem Dokument des Stands der Technik ein Gegenstand offenbart, der für die Neuheit und/oder den erfinderischen Charakter der beanspruchten Erfindung relevant ist, so muss die Offenbarung dieses Dokuments so geartet sein, dass der Fachmann den Gegenstand mithilfe des allgemeinen Fachwissens nacharbeiten kann (siehe G-VII, 3.1). Ein Gegenstand ist nicht automatisch Teil des allgemeinen Fachwissens, bloß weil er im Stand der Technik offenbart ist. Insbesondere Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung herangezogen werden (siehe T 206/83).

Z. B. ist in einem Dokument eine chemische Verbindung (durch ihre Bezeichnung oder ihre Strukturformel) offenbart und ferner angegeben, dass sich diese Verbindung anhand eines in dem Dokument selbst definierten Verfahrens herstellen lässt. Dem Dokument ist jedoch nicht zu entnehmen, wie man sich die für das Verfahren erforderlichen Ausgangsstoffe oder Reagenzien verschaffen kann. Wenn der Fachmann diese außerdem auch dem allgemeinen Fachwissen (z. B. Nachschlagewerken) nicht entnehmen kann, enthält dieses Dokument keine ausreichende Offenbarung der Verbindung. Es wird somit nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) betrachtet (zumindest was die fragliche Verbindung betrifft) und steht der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegen.

Wenn der Fachmann hingegen weiß, wie er sich die notwendigen Ausgangsstoffe und Reagenzien verschaffen kann (weil sie z. B. im Handel erhältlich oder allgemein bekannt und in Nachschlagewerken erwähnt sind), so enthält das Dokument sehr wohl eine ausreichende Offenbarung der Verbindung und gehört somit zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2). Der Prüfer kann daher das Dokument zu Recht heranziehen, um Einwände gegen die beanspruchte Erfindung zu erheben.

3. Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum

Für die Anwendung von Art. 54 (2) und (3) gilt sowohl für die zu prüfende europäische Anmeldung als auch für kollidierende europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) der Prioritätstag als Anmeldetag, sofern die entsprechende Prioriät wirksam ist (Art. 89). Dabei kann für verschiedene Patentansprüche oder alternative Gegenstände, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten, nämlich der Anmeldetag oder (einer) der beanspruchte(n) Prioritätstag(e). Die Frage der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs) gesondert geprüft werden. Der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik kann Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe B-X, 9.2.4), umfassen, die einem anderen Patentanspruch oder einem anderen im selben Patentanspruch enthaltenen alternativen Gegenstand nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt. *Art. 89*

Das Prioritätsrecht der zu prüfenden Anmeldung oder des angefochtenen Patents kann auch verloren gehen, wenn eine nach Regel 53 (3) geforderte Übersetzung der Prioritätsunterlage nicht eingereicht wird (siehe A-III, 6.8 und Unterpunkte).

Wenn natürlich alle zum Stand der Technik gehörenden Merkmale der Öffentlichkeit vor dem Datum des frühesten Prioritätsdokuments zugänglich gemacht worden sind, muss (und darf) sich der Prüfer nicht mehr mit der Zuteilung der wirksamen Daten befassen.

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen (siehe A-II, 5.1) nach Regel 56 nach, ist der zuerkannte Anmeldetag nach Regel 56 (2) der Tag, an dem diese fehlenden Teile eingereicht werden (siehe A-II, 5.3), es sei denn, sie sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 56 (3) sind erfüllt (siehe A-II, 5.4) – in diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht. Der Tag der Anmeldung ist daher entweder der Tag der Einreichung fehlender Teile oder der ursprüngliche Tag der Einreichung. Dasselbe gilt, wenn der Anmelder im Fall von fälschlicherweise eingereichten Unterlagen nach Regel 56a eine richtige Beschreibung, richtige Ansprüche oder richtige Zeichnungen bzw. Teile davon einreicht (siehe A-II, 6). *Regel 56* *Regel 56a*

Ansprüche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden, führen nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags (siehe A-III, 15), da sie als Änderung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden (siehe H-IV, 2.2.4). *Regel 58*

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache

Wenn der Anmelder

i) die Maßgeblichkeit eines im Recherchenbericht angeführten Dokuments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum Verfahren in der Recherchenphase siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3),

ii) und dafür bestimmte Gründe anführt,

hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann sendet er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten amtlichen Bescheid eine Kopie der Übersetzung zu.

Von einem Dokument in einer Nichtamtssprache muss auch dann eine Übersetzung vorgelegt werden, wenn der Anmelder die betreffende Sprache beherrscht. Die Übersetzung ermöglicht es den Beschwerdekammern zu überprüfen, ob die Entscheidung der Prüfungsabteilung gerechtfertigt war (T 655/13).

4.1 Maschinelle Übersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prüfer nicht bekannten Nichtamtssprache abgefasst, kann es unter Umständen angebracht sein, zur Überwindung der Sprachbarriere eine maschinelle Übersetzung des Dokuments heranzuziehen (siehe T 991/01), die dem Anmelder übermittelt wird (siehe B-X, 9.1.3). Wenn nur ein Teil des übersetzten Dokuments von Bedeutung ist, so muss der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet werden (siehe B-XI, 3.2). Eine Übersetzung dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten Sprache darzustellen (siehe B-X, 9.1.3). Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die das Verständnis des Inhalts nicht beeinträchtigen, stellen daher kein Hindernis dafür dar, dass eine Übersetzung als solche qualifiziert wird (siehe T 287/98).

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Übersetzungen generell nicht verlässlich sind, reicht nicht aus, um die Beweiskraft einer Übersetzung zu entwerten. Lehnt eine Partei die Verwendung einer bestimmten maschinellen Übersetzung ab, so obliegt es dieser Partei, (z. B. durch Vorlage einer verbesserten Übersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualität der maschinellen Übersetzung so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

Legt die Partei eine fundierte Begründung dafür vor, warum die aufgrund der Übersetzung erhobenen Einwände zweifelhaft sind, so muss der Prüfer diese Gründe – ähnlich wie bei einer Hinterfragung eines angegeben Veröffentlichungsdatums – prüfen (siehe G-IV, 7.5.3).

5. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen

5.1 Stand der Technik nach Art. 54 (3)

Zum Stand der Technik gehört auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritätstag der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Tag liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber gemäß Art. 93 an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Sowohl für die zu prüfende europäische Anmeldung als auch für kollidierende europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) gilt der Prioritätstag als Anmeldetag, sofern die entsprechende Prioriät wirksam ist (Art. 89). Derartige frühere Anmeldungen gehören jedoch nur insoweit zum Stand der Technik, als es die Neuheit betrifft, und bleiben bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht. Unter dem "Inhalt" einer europäischen Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

Art. 54 (3)
Art. 56
Art. 85
Art. 89

i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),

ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe F-III, 8, vorletzter Absatz), und

iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" weder irgendwelche Prioritätsunterlagen (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit der Prioritätstag für die Offenbarung der europäischen Patentanmeldung wirksam ist (siehe F-VI, 1.2)) noch – in Anbetracht des Art. 85 – die Zusammenfassung (siehe F-II, 2) ein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung des Art. 54 (3) der Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Betracht zu ziehen ist. Wird eine Anmeldung in einer Sprache eingereicht, die nicht Amtssprache ist, was nach Art. 14 (2) möglich ist (siehe A-VII, 1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht mit in die Verfahrenssprache übersetzt und nicht nach Art. 93 in dieser Sprache veröffentlicht werden. Selbst in diesem Fall ist für Zwecke des Art. 54 (3) der Inhalt des ursprünglichen Texts maßgebend.

5.1.1 Erfordernisse

Ob eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung eine kollidierende Anmeldung nach Art. 54 (3) sein kann, richtet sich zunächst nach ihrem Anmeldetag und dem Tag ihrer Veröffentlichung: Ihr Anmeldetag muss vor dem Anmeldetag bzw. dem wirksamen Prioritätstag der in Prüfung befindlichen Anmeldung liegen, und sie muss an oder nach dem betreffenden Tag veröffentlicht worden sein. Wird in der veröffentlichten europäischen Anmeldung eine Priorität wirksam beansprucht, so ersetzt der Prioritätstag den Anmeldetag (Art. 89) für denjenigen Gegenstand in der Anmeldung, der der prioritätsbegründenden Anmeldung entspricht. Wurde mit Wirkung von einem vor der Veröffentlichung liegenden Zeitpunkt auf einen Prioritäts-

anspruch verzichtet oder ging der Prioritätsanspruch auf andere Weise verloren, so ist nicht der Prioritätstag, sondern der Anmeldetag maßgeblich, und zwar auch dann, wenn der Prioritätsanspruch möglicherweise zu einem gültigen Prioritätsrecht geführt hätte.

Ferner muss die kollidierende Anmeldung am Tag ihrer Veröffentlichung noch anhängig gewesen sein (siehe J 5/81). Ist eine Anmeldung, die vor dem Veröffentlichungstag zurückgenommen oder auf andere Weise ungültig wurde, dennoch veröffentlicht worden, weil die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren, so hat die Veröffentlichung nicht die Wirkung nach Art. 54 (3), sondern nur die Wirkung nach Art. 54 (2). Art. 54 (3) ist so auszulegen, dass die Veröffentlichung einer "gültigen" Anmeldung, d. h. einer am Tag ihrer Veröffentlichung existierenden europäischen Patentanmeldung, gemeint ist.

Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden (z. B. Zurücknahme einer Benennung oder Zurücknahme des Prioritätsanspruchs bzw. Verlust des Prioritätsrechts aus anderen Gründen), berühren die Anwendung des Art. 54 (3) nicht (siehe H-III, 4.2 zu den Übergangsvorschriften betreffend Art. 54 (4) EPÜ 1973 und A-III, 11.1 und 11.3 zu den Übergangsvorschriften betreffend die Nichtentrichtung von Benennungsgebühren bei Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden).

5.1.2 Der zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden

Der vom Prüfer zu beurteilende Stand der Technik kann unter Umständen Dokumente (europäische oder internationale Patentanmeldungen) umfassen, deren zuerkannter Anmeldetag und Inhalt am Anmeldetag noch vom EPA überprüft wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn

i) eine europäische Patentanmeldung Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthält, die nach Regel 56 eingereicht wurden, oder Ansprüche, eine Beschreibung und/oder Zeichnungen (oder Teile davon), die nach Regel 56a eingereicht wurden, oder

ii) eine internationale Patentanmeldung Bestandteile oder Teile der Beschreibung/Zeichnungen/Ansprüche enthält, die gemäß Regel 20.5, 20.5*bis* oder 20.6 PCT eingereicht wurden.

Bevor der Prüfer Dokumente als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) betrachtet, überprüft er, ob bereits eine abschließende Entscheidung über den zuerkannten Anmeldetag und den Inhalt der Anmeldung am Anmeldetag ergangen ist. Als Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ gilt der nach Regel 56 oder 56a EPÜ bzw. Regel 20.5, 20.5*bis* oder 20.6 PCT bestimmte Inhalt der Anmeldung. Es ist zu beachten, dass fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a (4) EPÜ und Regel 20.5*bis* d) PCT in der Anmeldung verbleiben (siehe A-II, 6.4 und PCT-EPA-Richtlinien A-II, 6.2).

Falls der Anmeldetag und/oder der Inhalt der Offenbarung noch nicht endgültig bestimmt wurden behandelt der Prüfer die Dokumente (sofern sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant sind) zunächst so als wären alle Anmeldungsunterlagen und Teile davon am der Anmeldung ursprünglich zugewiesenen Anmeldetag eingereicht worden und überprüft diesen Punkt später.

5.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Art. 153
Regel 165

Diese Grundsätze gelten auch für PCT-Anmeldungen, in denen EP bestimmt ist, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. In Art. 153 (5) in Verbindung mit Regel 165 wird klargestellt, dass eine PCT-Anmeldung für die Anwendung des Art. 54 (3) als Stand der Technik gilt, wenn der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet und die PCT-Anmeldung dem EPA in Deutsch, Englisch oder Französisch vorgelegt hat. (Das bedeutet, dass eine Übersetzung erforderlich ist, wenn die PCT-Anmeldung in Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch, Koreanisch, Portugiesisch oder Arabisch veröffentlicht worden ist.)

Somit müssen nicht alle Voraussetzungen für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt sein, damit eine Euro-PCT-Anmeldung als kollidierende europäische Anmeldung nach Art. 54 (3) gilt.

5.3 Gleiche benannte Staaten

Siehe H-III, 4.2 zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 auf Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig sind, und Patente, die an diesem Tag bereits erteilt sind.

5.4 Doppelpatentierung

Wie von der Großen Beschwerdekammer anerkannt, ist das Doppelpatentierungsverbot nach Art. 125 anwendbar (G 4/19). Es ist ein in den meisten Vertragsstaaten allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts, dass ein und demselben Anmelder für auf denselben Gegenstand gerichtete Ansprüche nicht zwei Patente erteilt werden können.

Entsprechend kann eine europäische Patentanmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) und (3) gehört. Dies wäre vor allem in den folgenden typischen Situationen der Fall: bei zwei am selben Tag eingereichten Anmeldungen, bei Stamm- und Teilanmeldung oder bei einer Anmeldung und ihrer Prioritätsanmeldung.

Ein Anmelder kann zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, die nicht denselben Gegenstand beanspruchen (siehe auch T 2461/10). In Fällen, in denen in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten benannt werden, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen, ist der Anmelder aufzufordern, entweder eine oder mehrere Anmeldungen so zu ändern, dass der Gegenstand der Ansprüche

der beiden Anmeldungen nicht identisch ist, oder sich überschneidende Benennungen zurückzunehmen oder unter diesen Anmeldungen eine auszuwählen, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Andernfalls wird/werden nach der Erteilung der ersten Anmeldung die andere(n) Anmeldung(en) nach Art. 97 (2) in Verbindung mit Art. 125 zurückgewiesen (G 4/19). Überschneiden sich die Ansprüche dieser Anmeldungen nur teilweise, sollte kein Einwand erhoben werden (siehe T 877/06). Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben.

6. Kollision mit älteren nationalen Rechten

Regel 138

Besteht in einem in der Anmeldung benannten Vertragsstaat ein älteres nationales Recht, so hat der Anmelder mehrere Möglichkeiten zur Vornahme von Änderungen. Erstens kann er in seiner Anmeldung die Benennung des Vertragsstaats zurücknehmen, in dem ein älteres nationales Recht besteht. Zweitens kann er für einen solchen Staat andere Ansprüche einreichen als für die übrigen benannten Staaten (siehe H-II, 3.3 und H-III, 4.4). Drittens kann er seinen bestehenden Anspruchssatz so einschränken, dass das ältere nationale Recht davon nicht mehr berührt wird.

Im Einspruchs- und im Beschränkungsverfahren kann der Patentinhaber andere Ansprüche einreichen als für die übrigen Vertragsstaaten oder seinen bestehenden Anspruchssatz so einschränken, dass das ältere nationale Recht davon nicht mehr berührt wird (siehe H-III, 4.4 und D-X, 10.1).

Im Einspruchsverfahren kann der Patentinhaber ferner den Widerruf des Patents für den Vertragsstaat beantragen, in dem das ältere nationale Recht besteht (siehe D-I, 3, D-VIII, 1.2.5 und E-VIII, 8.4). Im Beschränkungs- und im Widerrufsverfahren ist das nicht möglich (siehe D-X, 3).

Die Änderung der Anmeldung zwecks Berücksichtigung älterer nationaler Rechte wird weder verlangt noch vorgeschlagen (siehe auch H-III, 4.4). Wurden jedoch die Ansprüche geändert, wird bei Bedarf die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt, wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

7. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

7.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder auf Onlineplattformen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

Fälle von Vorbenutzung oder Zugänglichmachung in sonstiger Weise werden in der Regel im Einspruchsverfahren vorgebracht. In seltenen Fällen können sie auch im Prüfungsverfahren behandelt werden.

7.2 Feststellungen der Abteilung über die Vorbenutzung

Bei Geltendmachung der Benutzung eines Erzeugnisses oder Verfahrens als Stand der Technik (Vorbenutzung) muss die Einspruchsabteilung im Einzelnen feststellen:

i) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,

ii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand des europäischen Patents prüfen zu können, und

iii) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung, als beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

Ausgehend von den Vorbringen und den bereits vorliegenden Beweismitteln, z. B. von Dokumenten, die den Verkauf bestätigen, oder eidesstattlichen Versicherungen im Zusammenhang mit der Vorbenutzung, stellt die Abteilung zunächst die Relevanz der geltend gemachten Vorbenutzung fest. Ist sie auf der Grundlage dieser Beurteilung der Meinung, dass die Vorbenutzung hinreichend substanziiert und relevant ist, und wird die Vorbenutzung nicht bestritten, so kann sie unter Verwendung der Vorbringen und Beweismittel entscheiden. Werden die Vorbenutzung oder bestimmte Umstände der Vorbenutzung bestritten, so muss die Abteilung weitere Beweise für die Tatsachen erheben (z. B. Vernehmung von Zeugen oder Einnahme des Augenscheins), die für die Sache relevant sind und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden können. Je nach den besonderen Umständen des jeweiligen Falls kann es sein, dass solche weiteren Beweismittel von der/den Verfahrenspartei(en) vorgelegt werden müssen. Eine Beweisaufnahme findet immer unter Beteiligung der Verfahrenspartei(en) statt, und zwar in der Regel in einer mündlichen Verhandlung. Zu Beweismitteln im Einzelnen siehe E-IV, 1.2.

7.2.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten (siehe auch G-IV, 1 in Bezug auf die schriftliche Beschreibung). Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die erste bzw. weitere Anwendungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel (siehe Art. 54 (4) und (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck (siehe G 2/88). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten (siehe G 1/92). In T 1833/14 stellte die Kammer fest, dass ein im Handel erhältliches Erzeugnis nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, da der Fachmann es nicht ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten konnte, d. h. die angebliche öffentliche Vorbenutzung war keine ausreichende Offenbarung.

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

7.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist.

Um festzustellen, ob eine stillschweigende Vereinbarung besteht, muss die Abteilung die besonderen Umstände des Falls prüfen, insbesondere wenn

mindestens eine der an der Vorbenutzung beteiligten Parteien ein objektiv erkennbares Interesse an der Aufrechterhaltung der Geheimhaltung hat. Wenn nur einige der Parteien ein solches Interesse hatten, ist festzustellen, ob die übrigen Parteien implizit akzeptiert haben, entsprechend zu handeln. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn von den übrigen Parteien Geheimhaltung gemäß der üblichen Geschäftspraxis in dem betreffenden Industriezweig erwartet werden konnte. Wichtige Aspekte für die Feststellung, ob eine stillschweigende Vereinbarung vorliegt, sind unter anderem das Geschäftsverhältnis zwischen den Parteien sowie der genaue Gegenstand der Vorbenutzung. Mögliche Hinweise auf eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung sind das Verhältnis Mutter- und Tochtergesellschaft, ein Treue- und Vertrauensverhältnis, ein Joint Venture oder die Lieferung von Testexemplaren. Hinweise auf das Fehlen einer solchen Vereinbarung sind dagegen ein normales Geschäftsverhältnis oder der Verkauf von Teilen für die Serienproduktion.

Generell findet der allgemeine Grundsatz des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" Anwendung. Wenn allerdings praktisch alle Beweismittel der Verfügungsmacht der Partei unterliegen, die die Beweislast trägt, müssen die Tatsachen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Behauptet z. B. ein Einsprechender, dass ein Gegenstand ohne ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarte Geheimhaltung öffentlich zugänglich gemacht wurde, muss er begründen und, falls Zweifel angemeldet werden, auch überzeugend belegen, welche Umstände auf die öffentliche Zugänglichkeit hinweisen (z. B. normaler Verkauf an einen Kunden, gelieferte Teile für die Serienproduktion). Der Inhaber kann dies anfechten, indem er Widersprüche und Lücken in der Beweiskette aufdeckt oder indem er Tatsachen belegt, die auf eine Geheimhaltung hinweisen (z. B. gemeinsame Entwicklung, Testexemplare). Wenn diese Elemente zu begründeten Zweifeln an der öffentlichen Zugänglichkeit führen, wurde keine öffentliche Vorbenutzung festgestellt.

Zum Sonderfall der unschädlichen, auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders beruhenden Offenbarung siehe G-IV, 7.3.2 und G-V. *Art. 55 (1) a)*

7.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände

Benutzungen auf nicht öffentlichem Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nicht öffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig **nicht** auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte (siehe Beispiele in G-IV, 7.2.1 oben).

7.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt

verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah. Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die infrage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

7.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

7.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

7.3.1 Fälle der mündlichen Beschreibung

Art. 54 (2)

Ein Stand der Technik wird der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung zugänglich, wenn Mitgliedern der Öffentlichkeit Sachverhalte bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden, z. B. durch das direkte Gespräch oder einen Vortrag, durch Fernsehsendungen, Podcasts oder mithilfe von Tonträgern.

7.3.2 Unschädliche mündliche Beschreibung

Art. 55 (1) a)

Ein Stand der Technik durch mündliche Beschreibung entsteht nicht, wenn der beteiligte Personenkreis zur Geheimhaltung verpflichtet war und diese wahrte oder wenn die Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Bei der Ermittlung, ob ein offensichtlicher Missbrauch stattgefunden hat, ist G-V, 3 zu beachten.

7.3.3 Feststellungen der Abteilung bei mündlicher Beschreibung

Auch hier wird im Einzelnen festzustellen sein,

i) wann die mündliche Beschreibung stattfand,

ii) was mündlich beschrieben wurde und

iii) ob die mündliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich wurde; Letzteres wird auch von der Art und Weise der mündlichen Beschreibung (Gespräch, Vortrag) und vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle; siehe auch G-IV, 7.2 iii)) abhängen.

7.3.4 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Anders als bei einem schriftlichen Dokument, dessen Inhalt fixiert ist und immer wieder gelesen werden kann, ist eine mündliche Präsentation flüchtiger Natur. Das Beweismaß, das erforderlich ist, um den Inhalt einer mündlichen Offenbarung festzustellen, ist deshalb hoch. Ob die vorgelegten Beweise ausreichend sind, um anhand dieses Maßstabs den Inhalt der mündlichen Offenbarung ermitteln zu können, ist von Fall zu Fall zu beurteilen und hängt von der Qualität der Beweise im Einzelfall ab. Die Beweise eines Referenten alleine bieten in der Regel keine ausreichende Grundlage für die Ermittlung des Inhalts der mündlichen Offenbarung.

7.4 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und/oder anderem Weg zugänglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in G-IV, 7.3.3 bezeichneten Feststellungen analoge Feststellungen zu treffen, wenn sie aus der schriftlichen oder sonstigen Offenbarung selbst nicht klar hervorgehen oder von einem Beteiligten angefochten werden.

Wird eine Information durch schriftliche Beschreibung und durch Benutzung oder durch schriftliche und mündliche Beschreibung zugänglich, wobei allerdings nur die Benutzung bzw. die mündliche Beschreibung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt stattfand, so kann gemäß G-IV, 1 die später veröffentlichte schriftliche Beschreibung als wahrheitsgetreue Wiedergabe der früher erfolgten mündlichen Beschreibung oder Benutzung angesehen werden, sofern der Patentinhaber dem nicht triftige Gründe entgegensetzt. In diesem Fall hat der Einsprechende in Bezug auf die vom Patentinhaber entgegengesetzten Gründe den Gegenbeweis anzutreten. Was die Beweismittel anbelangt, die als Nachweis für den Inhalt einer mündlichen Beschreibung vorgebracht werden, ist aber Vorsicht geboten. Beispielsweise ist ein vom Vortragenden selbst verfasster Bericht über einen Vortrag unter Umständen keine genaue Wiedergabe dessen, was der Öffentlichkeit tatsächlich vermittelt wurde. Ähnliches gilt für ein Manuskript, das der Vortragende angeblich abgelesen, unter Umständen aber nicht vollständig und verständlich wiedergegeben hat (siehe T 1212/97).

Wenn im Einspruchsverfahren das Veröffentlichungsdatum eines vom Einsprechenden stammenden Dokuments strittig ist, muss der Einsprechende dieses Datum zweifelsfrei nachweisen. Handelt es sich bei dem Dokument jedoch um eine Werbebroschüre, muss berücksichtigt werden, dass solche Broschüren normalerweise nach dem Druck nicht besonders lange geheim gehalten werden (T 2451/13, T 804/05, T 743/89).

7.5 Internet-Offenbarungen

Offenbarungen im Internet gehören grundsätzlich zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2). Offenbarungen im Internet oder in einer Online-Datenbank gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante

technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu. Daher ist es im Interesse der Bestandskraft von Patenten oft von entscheidender Bedeutung, Veröffentlichungen anzuführen, die nur auf Internetseiten verfügbar sind.

7.5.1 Ermittlung des Veröffentlichungstags

Die Ermittlung des Veröffentlichungstags umfasst zwei Schritte. Es ist gesondert festzustellen, ob ein vorliegendes Datum korrekt angegeben ist und ob der betreffende Inhalt tatsächlich an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Aufgrund der Funktionsweise des Internets ist es oft schwierig, den tatsächlichen Tag zu ermitteln, an dem eine bestimmte Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. So ist z. B. nicht auf allen Internetseiten angegeben, wann sie online gestellt wurden. Außerdem können Webseiten zwar leicht aktualisiert werden, bieten aber meist weder ein Archiv der früher veröffentlichten Materialien noch eine Dokumentationsfunktion, anhand deren die Öffentlichkeit – und der Prüfer – genau nachvollziehen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

Eine Webseite wird auch dann zum Stand der Technik, wenn sie (beispielsweise durch ein Passwort) nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird oder für den Zugang eine Gebühr entrichtet werden muss (dies entspricht dem Kauf eines Buchs oder dem Abonnieren einer Zeitschrift). Es reicht aus, wenn die Webseite grundsätzlich ohne eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit genutzt werden kann.

Schließlich ist es theoretisch möglich, das Veröffentlichungsdatum und den Inhalt einer Internet-Offenbarung zu manipulieren – genau wie dies auch bei traditionellen Dokumenten geschehen kann. Angesichts der schieren Menge und der Redundanz der im Internet verfügbaren Informationen ist es aber als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass eine von einem Prüfer gefundene Internet-Offenbarung tatsächlich manipuliert wurde. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass ein angegebenes Datum richtig ist, sofern keine spezifischen gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Wird einer Anmeldung oder einem Patent ein Internet-Dokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel einschließlich traditioneller Papierveröffentlichungen (siehe G-IV, 1). Diese Bewertung erfolgt gemäß dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (siehe T 482/89 und T 750/94). Das bedeutet, dass jedes Beweismittel entsprechend seiner Beweiskraft gewichtet wird, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls bestimmt wird. Die Beurteilung dieser Umstände erfolgt nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. der Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner

Richtigkeit überzeugt sein. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Behauptung nicht völlig zweifelsfrei und lückenlos bewiesen werden muss.

Der Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten eingereicht wird, wird anhand derselben Grundsätze ermittelt, die auch im Prüfungsverfahren angewandt werden, d. h. anhand der besonderen Umstände im Einzelfall. So werden insbesondere auch der Zeitpunkt der Einreichung sowie die Interessen des Verfahrensbeteiligten berücksichtigt, der die Offenbarung eingereicht hat.

In vielen Fällen enthalten Internet-Veröffentlichungen eine ausdrückliche Angabe zum Veröffentlichungstag, die in der Regel als verlässlich betrachtet wird. Solche Datumsangaben werden ohne Weiteres akzeptiert, und den Beweis für das Gegenteil müsste der Anmelder erbringen. Für die Ermittlung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags müssen gegebenenfalls Indizien gesammelt werden (siehe G-IV, 7.5.4). Kommt der Prüfer zu dem Schluss, dass – nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit – ein bestimmtes Dokument der Öffentlichkeit an einem bestimmten Datum zugänglich war, so wird dieses Datum als Veröffentlichungstag für die Zwecke der Prüfung verwendet.

7.5.3 Beweislast

Grundsätzlich gilt, dass beim Vorbringen von Einwänden die Beweislast zunächst beim Prüfer liegt. Einwände müssen begründet und belegt sein, und es muss deutlich gemacht werden, dass der Einwand nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit fundiert ist. Danach geht die Beweislast auf den Anmelder über, der dann das Gegenteil nachweisen muss.

Bringt ein Anmelder Gründe dafür vor, dass der angegebene Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung zweifelhaft ist, so hat der Prüfer diese Gründe zu prüfen. Ist der Prüfer dann nicht mehr davon überzeugt, dass die Offenbarung zum Stand der Technik gehört, so wird diese Offenbarung nicht mehr als Entgegenhaltung verwendet, sofern der Prüfer nicht weitere Belege für den strittigen Veröffentlichungstag vorlegen kann.

Je später sich der Prüfer um solche Belege bemüht, desto schwieriger kann dieses Unterfangen werden. Daher entscheidet der Prüfer nach eigenem Ermessen, ob es sich lohnt, in der Recherchenphase kurze Zeit darauf zu verwenden, nach weiteren Belegen für den Veröffentlichungstag zu suchen.

Bestreitet ein Anmelder den Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung ohne Grund oder lediglich unter Berufung auf die allgemeine Unzuverlässigkeit von Internet-Veröffentlichungen, so kann diesem Argument nur minimales Gewicht beigemessen werden, und die Schlussfolgerung des Prüfers wird davon in der Regel nicht beeinflusst.

Während das Datum und der Inhalt von Internet-Offenbarungen als gegeben betrachtet werden können, weisen die Offenbarungen selbst natürlich unterschiedliche Grade der Verlässlichkeit auf. Je verlässlicher eine Offenbarung ist, desto schwieriger kann der Anmelder nachweisen,

dass sie falsch ist. Im Folgenden wird die Verlässlichkeit einiger gängiger Arten von Internet-Veröffentlichungen beurteilt.

7.5.3.1 Fachzeitschriften

Von besonderer Bedeutung für Prüfer sind Online-Fachzeitschriften, die von wissenschaftlichen Verlagen (wie IEEE, Springer oder Derwent) publiziert werden. Solche Zeitschriften sind genauso verlässlich wie traditionelle Printmedien.

Zu beachten ist, dass die Internetversion ein und derselben Ausgabe einer Zeitschrift unter Umständen früher verfügbar ist als die Papierversion. Außerdem publizieren manche Zeitschriften (z. B. "Geophysics") eingesandte Manuskripte vorab im Internet, mitunter sogar noch vor ihrer Freigabe zur Veröffentlichung in der Papierausgabe. Wird der betreffende Artikel dann nicht zur Veröffentlichung angenommen, ist diese vorab erschienene Publikation möglicherweise die einzige Offenbarung der darin enthaltenen Informationen. Zu beachten ist weiter, dass das vorab veröffentlichte Manuskript von der endgültigen, gedruckten Version abweichen kann.

Ist der angegebene Veröffentlichungstag einer Online-Fachzeitschrift zu vage (sind also beispielsweise nur der Monat und das Jahr bekannt), und wäre die ungünstigste Annahme (der letzte Tag des Monats) ein zu spätes Datum, so kann sich der Prüfer nach dem genauen Veröffentlichungstag erkundigen. Eine entsprechende Anfrage kann direkt über ein Kontaktformular erfolgen, das der Herausgeber im Internet anbietet, oder aber über die Bibliothek des EPA.

7.5.3.2 Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen

Neben wissenschaftlichen Verlagen gibt es auch viele andere Quellen, die einen verlässlichen Veröffentlichungstag angeben. Dazu gehören beispielsweise Zeitungs- und Zeitschriftenverlage oder Fernseh- und Rundfunksender. Auch akademische Einrichtungen (wie Akademien der Wissenschaften oder Universitäten), internationale Organisationen (wie die Europäische Weltraumorganisation ESA), Behörden (wie Ministerien oder öffentliche Forschungseinrichtungen) und Normierungsinstitute fallen normalerweise in diese Kategorie.

Einige Universitäten bieten sogenannte Eprint-Archive an, in die Autoren in elektronischer Form Berichte über Forschungsergebnisse stellen können, noch bevor sie zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder auf einer Konferenz eingereicht bzw. freigegeben werden. Einige dieser Berichte werden sogar nie irgendwo anders publiziert. Das bekannteste Archiv dieser Art ist *arXiv.org* (*arxiv.org*, gehostet von der Bibliothek der Cornell University); es gibt aber auch andere, z. B. das Cryptology ePrint Archive (*eprint.iacr.org*, gehostet von der International Association for Cryptologic Research). Manche Archive durchsuchen das Internet und erfassen automatisch Publikationen von Forschern, die diese auf ihren Internetseiten öffentlich zur Verfügung gestellt haben; Ein Beispiel dafür ist CiteseerX (*citeseerx.ist.psu.edu* gehostet von der Pennsylvania State University).

Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen nutzen das Internet, um dort Dokumente zugänglich zu machen, die früher auf Papier veröffentlicht worden wären. Das können beispielsweise Handbücher für Softwareprodukte (z. B. Videospiele) und für Produkte wie Mobiltelefone, Produktkataloge, Preislisten oder Whitepapers zu Produkten oder Produktgruppen sein. Die meisten dieser Dokumente sind natürlich an die Öffentlichkeit – z. B. an tatsächliche oder potenzielle Kunden – gerichtet und somit zur Veröffentlichung gedacht. Das angegebene Datum kann daher als Veröffentlichungstag betrachtet werden.

7.5.3.3 Neuartige Veröffentlichungsformen

Das Internet dient auch dazu, Informationen auf Wegen auszutauschen und zu veröffentlichen, die es so bisher nicht gab, beispielsweise im Rahmen von Usenet-Diskussionsgruppen, Blogs, E-Mail-Archiven von Mailinglisten oder Wiki-Seiten. Dokumente, die aus solchen Quellen stammen, gehören ebenfalls zum Stand der Technik; unter Umständen ist es hier jedoch aufwendiger, den Veröffentlichungstag festzustellen, und die Verlässlichkeit solcher Quellen kann sehr unterschiedlich sein.

Der Inhalt einer übermittelten E-Mail kann nicht allein deshalb als öffentlich gelten, weil sie hätte abgefangen werden können (T 2/09).

Automatisch erzeugte Zeitangaben (wie sie für gewöhnlich Blog- Einträge, Usenet-Artikel, die Versionsgeschichte von Wiki-Seiten usw. aufweisen) sind als verlässliche Veröffentlichungsdaten anzusehen. Zwar könnten solche Daten von einer ungenauen Computeruhr erzeugt worden sein; demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass viele Internetdienste von einer genauen Zeitmessung abhängen und häufig nicht mehr funktionieren, wenn Zeit und Datum nicht korrekt sind. Die vielfach genutzte Angabe "zuletzt geändert am" kann somit als Veröffentlichungstag herangezogen werden, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.4 Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind

Ist für die Prüfung eine Internet-Offenbarung relevant, die keine ausdrückliche Angabe eines Veröffentlichungstags beinhaltet oder deren Datumsangabe vom Anmelder als unzuverlässig nachgewiesen wurde, so kann der Prüfer versuchen, weitere Belege zur Feststellung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags zu finden. Insbesondere könnten folgende Informationen für den Prüfer hilfreich sein:

a) Bei Internet-Archivdiensten erhältliche Informationen zu Webseiten; der bekannteste dieser Dienste ist das über die sogenannte "Wayback-Maschine" zugängliche Internetarchiv *archive.org/*. Die Tatsache, dass das Internetarchiv nicht vollständig ist, macht die darin enthaltenen Daten nicht weniger glaubwürdig. Die auf Websites (und auch in angesehenen Informationsquellen wie Espacenet oder IEEE) standardmäßig erscheinenden rechtlichen Hinweise, wonach keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben wird, sind nicht als negativer Indikator für die tatsächliche Zuverlässigkeit der Website zu werten.

b) Zeitstempeldaten zu früheren Bearbeitungsstadien einer Datei oder Webseite (wie sie beispielsweise für Wiki-Seiten wie Wikipedia oder in Versionsverwaltungssystemen bei der verteilten Softwareentwicklung verwendet werden).

c) Rechnergenerierte Zeitstempel, wie sie von Dateiverzeichnissen oder anderen Repositorien vergeben werden oder automatisch an Inhalte (z. B. Äußerungen in Foren oder Blogs) angefügt werden.

d) Indexierungsdaten, mit denen Suchmaschinen Webseiten versehen (siehe auch T 1961/13). Diese Daten liegen nach dem eigentlichen Veröffentlichungstag der Offenbarung, weil die Suchmaschinen für die Indexierung einer neuen Website eine gewisse Zeit benötigen.

e) In der Internet-Offenbarung selbst enthaltene Informationen zum Veröffentlichungstag. Datumsinformationen sind mitunter in der für die Erstellung der Website verwendeten Programmierung enthalten, erscheinen aber nicht auf der im Browser angezeigten Seite. Der Prüfer könnte unter Umständen computerforensische Tools einsetzen, um solche Daten zu finden. Eine angemessene Bewertung der Genauigkeit eines Datums durch Anmelder und Prüfer ist aber nur möglich, wenn der Prüfer weiß, woher es stammt, und dies dem Anmelder auch mitteilen kann.

f) Daten zur Replikation der Offenbarung an verschiedenen Orten (Mirror-Sites) oder in unterschiedlichen Versionen.

Auch könnten beim Eigentümer oder Betreiber der Website Erkundigungen angestellt werden, um eine Veröffentlichung mit hinreichender Sicherheit zu datieren. Die Beweiskraft der entsprechenden Auskünfte muss dann gesondert beurteilt werden.

Kann kein Datum festgestellt werden – außer dem Tag, an dem der Prüfer den Inhalt abgerufen hat und der somit für die betreffende Anmeldung zu spät ist -, so kann die Offenbarung nicht als Stand der Technik für die Zwecke der Prüfung herangezogen werden. Ist der Prüfer der Auffassung, dass eine undatierte Veröffentlichung von großer Bedeutung für die Erfindung und somit von Interesse für den Anmelder oder Dritte ist, kann er sie im Recherchenbericht als L-Dokument anführen. Im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche ist dann zu erläutern, warum das Dokument angeführt wird. Eine solche Anführung der Offenbarung ermöglicht auch eine spätere Verwendung als Anführung bei anderen Anmeldungen, wobei das Abrufdatum als Veröffentlichungstag verwendet werden kann.

7.5.5 Problemfälle

Webseiten sind mitunter in Frames unterteilt, deren Inhalt aus verschiedenen Quellen stammt. Jeder dieser Frames kann ein eigenes Veröffentlichungsdatum haben, das unter Umständen überprüft werden muss. Bei einem Archivierungssystem kann es beispielsweise der Fall sein, dass ein Frame die archivierten Daten mit einem alten Veröffentlichungsdatum enthält, während andere Frames Werbung enthalten, die bei der Abfrage

erzeugt wurde. Der Prüfer hat sicherzustellen, dass er das richtige Veröffentlichungsdatum verwendet, d. h. dass sich das angeführte Veröffentlichungsdatum auf den gewünschten Inhalt bezieht.

Enthält ein aus dem Internetarchiv abgerufenes Dokument Links, so ist nicht garantiert, dass diese Links auf Dokumente verweisen, die am gleichen Tag archiviert wurden. Es kann sogar vorkommen, dass ein Link gar nicht auf eine archivierte Seite verweist, sondern auf die aktuelle Version der Webseite. Dies gilt speziell für verlinkte Bilder, die oft nicht archiviert werden. Auch kann es vorkommen, dass archivierte Links überhaupt nicht funktionieren.

Manche Internetadressen (URLs) sind nicht dauerhaft und werden nur für eine einzige Session vergeben. Ein Indiz dafür sind lange Adressen mit scheinbar zufälligen Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Eine solche URL schließt zwar nicht aus, dass die Offenbarung als Stand der Technik herangezogen werden kann, bedeutet aber, dass die Adresse bei anderen (beispielsweise dem Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts) nicht funktioniert. Im Falle nicht dauerhafter URLs oder wenn dies aus anderen Gründen ratsam erscheint, gibt der Prüfer an, wie er von der Hauptseite der betreffenden Website zu dieser URL gelangt ist (d. h. welche Links oder Suchbegriffe verwendet wurden).

7.5.6 Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen

Beim Ausdrucken einer Webseite ist darauf zu achten, dass die vollständige URL gut lesbar ist. Dasselbe gilt für den maßgeblichen Veröffentlichungstag auf einer Webseite.

Es ist zu berücksichtigen, dass Veröffentlichungsdaten in verschiedenen Formaten dargestellt sein können, d. h. insbesondere im europäischen Format (TT/MM/JJJJ), im US-Format (MM/TT/JJJJ) oder im ISO-Format (JJJJ/MM/TT). Falls das Format nicht ausdrücklich genannt ist, kann für die Tage 1 - 12 jedes Monats nicht unterschieden werden, ob das europäische oder das US-Format verwendet wurde.

Liegt ein Veröffentlichungstag nahe am betreffenden Prioritätstag, so kann die Zeitzone der Veröffentlichung für die Auslegung eines Veröffentlichungstags entscheidend sein.

Der Prüfer hat stets das Datum anzugeben, an dem die Webseite aufgerufen wurde. Bei der Anführung von Internet-Offenbarungen muss er die Relevanz des Dokuments als Stand der Technik erläutern, also beispielsweise:

i) angeben, wie und wo er auf das Veröffentlichungsdatum gestoßen ist (z. B. dass die acht Ziffern in der URL das Archivierungsdatum im Format JJJJMMTT darstellen), und

ii) sonstige relevante Informationen nennen (z. B. bei Anführung von zwei oder mehr miteinander verbundenen Dokumenten, inwiefern diese zusammenhängen, beispielsweise dass man über den Link "xyz" im ersten Dokument zum zweiten Dokument gelangt).

Bei der Anführung einer im Internet gefundenen Multimedia-Offenbarung wie eines Videos oder Podcasts verlangt die Abteilung die Erfassung und Speicherung eines elektronischen Nachweises, der geeignet ist, den Inhalt und die öffentliche Verfügbarkeit zu belegen. Ist die Offenbarung später im Internet nicht mehr verfügbar, wird den Verfahrensbeteiligten ein solcher Nachweis auf Antrag zur Verfügung gestellt (siehe auch B-X, 11.6).

7.6 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente

Standards und Normen definieren Eigenschaften und Qualitätsvorgaben für Erzeugnisse, Verfahren, Dienstleistungen oder Materialien (z. B. die Merkmale einer Schnittstelle) und werden in der Regel von Normungsorganisationen im Einvernehmen mit den relevanten Interessengruppen der Wirtschaft entwickelt.

Endgültige Standards und Normen selbst gehören grundsätzlich zum Stand der Technik nach Art. 54 (2); allerdings gibt es einige wichtige Ausnahmen. Eine davon betrifft private Normungsgremien (z. B. in den Bereichen CD-ROM, DVD und Blu-ray), die ihre endgültigen Standards nicht veröffentlichen, sondern interessierten Kreisen nur gegen Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (die es den Empfängern der Dokumente streng untersagt, ihren Inhalt zu offenbaren) zugänglich machen.

Bevor eine Normungsorganisation sich auf die Festlegung oder Weiterentwicklung einer Norm einigt, werden verschiedene Arten vorbereitender Dokumente vorgelegt und erörtert. Diese vorbereitenden Dokumente werden wie jede andere schriftliche oder mündliche Offenbarung behandelt, d. h. um als Stand der Technik gelten zu können, müssen sie vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, und zwar ohne eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Wird einer Anmeldung im Recherchen- oder Prüfungsverfahren ein vorbereitendes Normungsdokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel (siehe G-IV, 1 und T 738/04).

Ob eine ausdrückliche Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, muss im Einzelfall auf der Grundlage der Dokumente geprüft werden, die eine solche Verpflichtung belegen sollen (siehe T 273/02 und T 738/04). Dabei kann es sich um allgemeine Richtlinien, Leitlinien oder Grundsätze der betreffenden Normungsorganisation, Lizenzbestimmungen oder ein Memorandum of Understanding zwischen der Normungsorganisation und ihren Mitgliedern handeln. Im Fall einer allgemeinen Geheimhaltungsklausel, d. h. einer Vorgabe, die nicht auf oder in dem relevanten vorbereitenden Dokument selbst angegeben ist, muss nachgewiesen werden, dass die allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung sich tatsächlich bis zum maßgeblichen Zeitpunkt auf das fragliche Dokument erstreckt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das Dokument selbst ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet sein muss (siehe T 273/02).

Ist ein vorbereitendes Dokument in den internen Datenbanken des EPA oder über eine frei zugängliche Quelle (z. B. im Internet) verfügbar, kann es

der Prüfer im Recherchenbericht anführen und im Verfahren darauf Bezug nehmen. Die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments kann im Prüfungs- und Einspruchsverfahren gemäß den vorstehend genannten Grundsätzen weiter untersucht werden, sofern dies erforderlich erscheint.

Während Dokumente in den internen Datenbanken des EPA als öffentlich zugänglich gelten, kann keine solche allgemeine Aussage für Dokumente aus anderen Quellen getroffen werden.

Ähnlich wie bei Marken kann sich der Inhalt von Standards und Normen im Laufe der Zeit verändern. Sie müssen daher durch die Angabe der Versionsnummer und des Veröffentlichungsdatums eindeutig identifiziert werden (siehe auch F-III, 7, F-IV, 4.8 und H-IV, 2.2.9).

8. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zweites Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Hauptdokuments zugänglich war (siehe T 153/85) (zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe G-IV, 5.1 und F-III, 8, vorletzter Absatz). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe G-IV, 3).

9. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik

Dokumente des Stands der Technik können durchaus auch Fehler enthalten.

Wird ein potenzieller Fehler entdeckt, ist zwischen drei Fällen zu unterscheiden, je nachdem, ob der Fachmann anhand seines Fachwissens

i) dem Dokument des Stands der Technik unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, dass es einen Fehler enthält und was die einzig mögliche Berichtigung wäre,

ii) dem Dokument des Stands der Technik unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, dass es einen Fehler enthält, aber mehr als eine mögliche Berichtigung ausmachen kann oder

iii) dem Dokument des Stands der Technik nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, dass ein Fehler vorliegt.

Wenn es darum geht, die Relevanz eines Dokuments für die Patentierbarkeit zu beurteilen, wird wie folgt vorgegangen:

im Fall i) wird die Offenbarung als berichtigt angesehen;

im Fall ii) bleibt die Offenbarung der fehlerbehafteten Textstelle unberücksichtigt;

im Fall iii) wird die Offenbarung in der bestehenden Form berücksichtigt.

Mögliche Fehler bei Datensätzen von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken werden in B-VI, 6.5 behandelt. Zu nicht ausführbaren Offenbarungen siehe G-IV, 2.

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Es gibt nur zwei spezielle Fälle, in denen eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik außer Betracht bleibt, nämlich wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: *Art. 55 (1)*

i) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers, beispielsweise wenn die vom Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger stammende Erfindung gegen dessen Willen offenbart wurde, oder *Art. 55 (1) a)*

ii) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger auf einer amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Art. 55 (1) b). *Art. 55 (1) b)*

2. Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fällen G-V, 1 i) und ii), dass die betreffende Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend, nicht der Prioritätstag (siehe G 3/98 und G 2/99).

3. Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall G-V, 1 i) kann die Offenbarung durch ein veröffentlichtes Dokument oder auf andere Weise erfolgt sein. Im Sonderfall kann die Offenbarung durch eine europäische Patentanmeldung mit einem früheren Prioritätstag erfolgt sein. Beispielsweise kann eine Person B, der in vertraulicher Weise über die Erfindung von A berichtet worden ist, selbst ein Patent für diese Erfindung beantragen. Ist dies der Fall, so steht die Offenbarung, die sich aus der Veröffentlichung der Anmeldung von B ergibt, den Rechten von A nicht entgegen, sofern A bereits eine Anmeldung eingereicht hat oder innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veröffentlichung einreicht. Nach Art. 61 ist B auf jeden Fall nicht berechtigt, seine Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe A-IV, 2).

Ein "offensichtlicher Missbrauch" liegt dann vor, wenn derjenige, der die Erfindung offenbart, entweder vorsätzlich einen Schaden verursachen will oder weiß oder vermutet, dass sich aus dieser Offenbarung ein Schaden ergibt oder ergeben könnte (siehe T 585/92). Dies muss nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden (siehe T 436/92).

4. Internationale Ausstellung

Im Fall G-V, 1 ii) muss die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Offenbarung der Erfindung auf der Ausstellung eingereicht worden sein, wenn die Schaustellung der Anmeldung nicht schaden soll. Ferner muss der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung angeben, dass die Erfindung zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb von vier Monaten auch eine Bescheinigung mit den nach Regel 25 geforderten Angaben einreichen (siehe A-IV, 3). Die anerkannten Ausstellungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. *Art. 55 (2)* *Regel 25*

Kapitel VI – Neuheit

1. Stand der Technik nach Art. 54 (2)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zur Definition des "Stands der Technik" siehe G-IV, 1. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit, siehe G-VII, 6) nicht zulässig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung ausdrücklich vorgeschlagen wird (siehe T 305/87). Zum besonderen Fall der Auswahlerfindungen siehe G-VI, 7.

Zur Feststellung der Neuheit muss ermittelt werden, welcher Gegenstand der Öffentlichkeit durch eine Offenbarung im Stand der Technik zugänglich gemacht wurde und somit zum Stand der Technik gehört. In diesem Zusammenhang gilt es nicht nur Beispiele, sondern den gesamten Inhalt der Vorveröffentlichung zu berücksichtigen.

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

Ein unklarer Begriff kann nicht verwendet werden, um eine Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen, und ist nicht gewährbar nach Art. 84 (siehe F-IV, 4.6.1).

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines Dokuments des Stands der Technik

Bei der Ermittlung der Neuheit ist ein Dokument des Stands der Technik so zu verstehen, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Mit dem Begriff "maßgeblicher Zeitpunkt" ist im

Falle eines vorveröffentlichten Dokuments das Veröffentlichungsdatum des Dokuments des Stands der Technik und im Falle eines Dokuments gemäß Art. 54 (3) der Anmeldetag oder gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe G-IV, 5.1) gemeint.

4. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete. Siehe auch G-VI, 7 zu Auswahlerfindungen.

5. Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines Dokuments des Stands der Technik kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem Dokument des Stands der Technik ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art erhebt der Prüfer jedoch nur dann, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht (bezüglich einer zweiten nicht medizinischen Verwendung siehe jedoch G-VI, 6).

Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe F-IV, 4.11). Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise für seine Behauptungen vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden (siehe T 1764/06). Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

6. Neuheitsprüfung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, muss der Prüfer die in F-IV, 4.5 bis 4.21 gegebene Anleitung berücksichtigen. Er muss bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende

Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht zu lassen sind (siehe F-IV, 4.13.1). Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, zu berücksichtigen sind (siehe das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen" in F-IV, 4.13.1). Zu Ansprüchen, die auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

Ein Anspruch, der eine Verbindung mit einem bestimmten Reinheitsgrad definiert, ist nur dann nicht neu gegenüber einem Stand der Technik mit derselben Verbindung, wenn der beanspruchte Reinheitsgrad im Stand der Technik zumindest implizit offenbart ist, z. B. mithilfe eines Verfahrens zur Herstellung der Verbindung, das zwangsläufig zu dem beanspruchten Reinheitsgrad führt. Ein solcher Anspruch ist allerdings neu, wenn die Offenbarung aus dem Stand der Technik z. B. durch geeignete (weitere) Reinigungsverfahren ergänzt werden muss, die dem Fachmann erlauben, den beanspruchten Reinheitsgrad zu erhalten.

6.1 Erste oder weitere medizinische Verwendung bekannter Erzeugnisse

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, der bzw. das bereits bekannt ist, kann dennoch nach Art. 54 (4) patentierbar sein, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) offenbart war.

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, von dem bereits eine erste medizinische Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) noch für eine zweite oder weitere Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) patentierbar sein, sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist.

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erzeugnisansprüche für die erste und weitere medizinische Verwendungen nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe T 128/82).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 c) ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen. Ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel" ist zulässig, auch wenn X ein bekannter Stoff ist, seine Verwendung in der Medizin aber nicht bekannt ist. Ebenso ist ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" möglich, sofern ein solcher Anspruch gegenüber allem Stand der Technik erfinderisch ist, der die Verwendung von X als Arzneimittel offenbart.

Art. 82

Offenbart eine Anmeldung erstmalig eine Reihe gesonderter Verwendungsarten eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so können in der Regel unabhängige Patentansprüche aufgestellt werden, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d. h., ein "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung wird im Allgemeinen nicht erhoben (siehe F-V, 7).

Wird dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen, darf der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde ("Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z"), wenn der Anmeldetag bzw. früheste Prioritätstag der Anmeldung der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist (siehe Mitteilung des EPA vom 20. September 2010, ABl. EPA 2010, 514).

Die Wirkung der verschiedenen Anspruchsformulierungen auf die Patentierbarkeit ist in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Beispiele

#	Anspruch	Patentierbar?	Artikel
A	Verwendung des Erzeugnisses X zur Behandlung von Asthma	Nein	53 c)
B	1. Erzeugnis X zur Verwendung als Medikament [X bekannt z. B. als Herbizid] 2. Erzeugnis nach Anspruch 1 zur Verwendung bei der Behandlung von Asthma	Ja (auch wenn X ein bekanntes Erzeugnis ist, seine Verwendung in der Medizin aber nicht bekannt ist) Ja	54 (4)
C	Erzeugnis X zur Verwendung bei der Behandlung von Krebs*	Ja (auch wenn der Fall B Stand der Technik ist, sofern ein solcher Anspruch gegenüber B und jedem anderen Stand der Technik erfinderisch ist)	54 (5)

#	Anspruch	Patentierbar?	Artikel
D	Erzeugnis X zur Verwendung bei der Behandlung von Leukämie*	Ja (auch wenn die Fälle B und C Stand der Technik sind, sofern D gegenüber B und C und jedem weiteren Stand der Technik erfinderisch ist, weil Leukämie eine spezifische Art von Krebs ist)	54 (5)

* Anmerkung: Die entsprechende schweizerische Anspruchsform für die Fälle C und D (erforderlich nach dem EPÜ 1973) lautet "Verwendung des Erzeugnisses X für die Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Krebs/Leukämie".

Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offenbarung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein und derselben Anmeldung Patentansprüche der oben genannten Art, die auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, aufstellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82). Bei Verwendungsansprüchen der oben genannten Art ist ferner zu beachten, dass eine pharmazeutische Wirkung allein noch nicht unbedingt eine therapeutische Anwendung beinhaltet. So kann beispielsweise die selektive Belegung eines spezifischen Rezeptors durch einen bestimmten Stoff als solche nicht als therapeutische Anwendung angesehen werden; die Entdeckung, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, stellt zwar einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Kenntnisstand dar, muss jedoch in Form einer definierten, tatsächlichen Behandlung eines pathologischen Leidens zur Anwendung kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit als patentfähige Erfindung zu gelten (siehe T 241/95). Siehe auch F-IV, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines pathologischen Leidens.

Ein Anspruch der schweizerischen Anspruchsform ist ein zweckgebundener Verfahrensanspruch, während ein nach Maßgabe von Art. 54 (5) abgefasster Anspruch ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch ist. Die Ansprüche gehören somit unterschiedlichen Kategorien an. Dies hat folgende Konsequenzen:

i) Wurde eine Stammanmeldung mit einem Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform erteilt, würde eine Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs in einer zugehörigen Teilanmeldung nicht zu Doppelpatentierung führen (T 13/14; siehe auch G-IV, 5.4).

ii) Da ein Anspruch auf eine bestimmte Tätigkeit (z. B. Methode, Verfahren, Verwendung) einen geringeren Schutz verleiht als ein Anspruch auf einen Gegenstand an sich (G 2/88, Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe), verleiht ein Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform weniger Schutz als ein nach Art. 54 (5) formulierter Anspruch. Die Umwandlung eines Anspruchs der schweizerischen

Form in einen nach Art. 54 (5) formulierten Anspruch verstößt daher gegen Art. 123 (3) (T 1673/11; siehe auch H-IV, 3.4).

6.1.1 Erzeugnisse, die für eine weitere medizinische Verwendung beansprucht werden können

Der Schutzumfang zweckgebundener Stoffansprüche nach Art. 54 (5) ist auf den Stoff oder das Stoffgemisch im Kontext seiner medizinischen Verwendung begrenzt, die das beanspruchte Erzeugnis neu und gegebenenfalls erfinderisch macht.

Dieser Grundsatz gilt nur für Stoffe und Stoffgemische und kann nicht auf andere Erzeugnisse ausgedehnt werden. Ein Anspruch, der auf eine Vorrichtung für eine beabsichtigte medizinische Verwendung gerichtet ist (z. B. einen Schrittmacher oder einen implantierbaren chemischen Sensor zur Verwendung in ...), muss so ausgelegt werden, dass eine für diese medizinische Verwendung geeignete Vorrichtung beansprucht wird (F-IV, 4.13).

Ein Erzeugnis kann als "Stoff oder Stoffgemisch" im Sinne des Art. 54 (5) gelten, wenn es der Wirkstoff einer spezifischen medizinischen Verwendung ist und die therapeutische Wirkung seinen chemischen Eigenschaften zugeschrieben werden kann (siehe G 5/83 und T 1758/15). Ein Beispiel ist ein Füllstoff, der zwischen ein erstes, zu bestrahlendes Gewebe und ein zweites, sensibles und vor der Strahlung zu schützendes Gewebe injiziert wird. Wird die Abschirmwirkung des Füllstoffs erreicht, indem das empfindliche Gewebe rein mechanisch durch das vom Füllstoff zwischen den beiden Gewebeschichten beanspruchte Volumen verdrängt wird, so ist der Füllstoff als Vorrichtung und nicht als Stoff oder Stoffgemisch anzusehen. Hat der Füllstoff hingegen eine strahlenreduzierende Wirkung auf das sensible Gewebe, die seinen chemischen Eigenschaften zugeschrieben werden kann, wäre er als "Stoff oder Stoffgemisch" im Sinne des Art. 54 (5) zu betrachten.

6.1.2 Therapeutische Anwendungen gemäß Art. 54 (5)

Die Behandlung einer Krankheit mit einem Stoff oder Stoffgemisch, dessen Verwendung zur Behandlung dieser Krankheit bereits bekannt ist, stellt, wenn sie sich von der bekannten Behandlung nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet, eine spezifische weitere medizinische Anwendung im Sinne des Art. 54 (5) dar (siehe G 2/08). Therapeutische Anwendungen eines Stoffs/Stoffgemischs können daher nicht nur auf der Behandlung einer anderen Krankheit beruhen, sondern auch auf der Behandlung derselben Krankheit mit einem anderen therapeutischen Verfahren, das sich zum Beispiel in der Dosierung und/oder Verabreichungsweise, der Gruppe behandelter Individuen oder der Art/dem Weg der Verabreichung unterscheidet (G 2/08).

Ein Anspruch, der auf die weitere therapeutische Anwendung eines Stoffs/Stoffgemischs gerichtet ist, muss die zu behandelnde Krankheit angeben, die Art des hierfür verwendeten therapeutischen Mittels und, sofern dies für die Begründung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit relevant ist, das zu behandelnde Individuum. Betrifft die weitere therapeutische Anwendung eine andere Therapie derselben Krankheit mithilfe

desselben Stoffs/Stoffgemischs, muss der Anspruch auch alle technischen Merkmale der Therapie definieren, die die gewünschte technische Wirkung erzeugen (G 2/08).

Ein unabhängiger Anspruch, der auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Stoffs/Stoffgemischs gerichtet ist und auf der Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Behandlung einer anderen Krankheit beruht, ist wie folgt zu formulieren:

Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Anwendung	in einem Verfahren für die Behandlung von Y oder bei der Therapie von Y oder in einem Verfahren zur Behandlung von Y oder in einem Therapieverfahren für Y oder als funktional definiertes Arzneimittel (z. B. als entzündungshemmendes Arzneimittel)

Der Begriff "zur Anwendung" ist obligatorisch, damit sich die Formulierung eng an den Wortlaut des Art. 54 (5) anlehnt.

Ist der unabhängige Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet, kann die Definition des Stoffgemischs vor oder nach dem Begriff "zur Anwendung" eingefügt werden. Beispiel: "X enthaltendes Stoffgemisch zur Anwendung bei der Therapie von Y" oder "Stoffgemisch zur Anwendung bei der Therapie von Y, das X enthält".

Wenn die weitere therapeutische Anwendung auf der Verwendung desselben Erzeugnisses bei einer anderen Behandlung derselben Krankheit beruht, ist der unabhängige Anspruch wie folgt zu formulieren:

Stoff X zur Anwendung oder X enthaltendes Stoffgemisch zur Anwendung	in einem Verfahren für die Behandlung von Y oder bei der Therapie von Y oder in einem Verfahren zur Behandlung von Y oder in einem Therapieverfahren für Y oder als funktional definiertes Arzneimittel (z. B. als entzündungshemmendes Arzneimittel)	dadurch gekennzeichnet, dass/wobei	Weitere Merkmale (z. B. der Stoff/das Stoffgemisch topisch dreimal täglich verabreicht wird …)

Zweckgebundene Stoffansprüche, die nicht ausschließlich eine nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgenommene medizinische Verwendung definieren (siehe Anspruch 4 in der nachstehenden Tabelle), werden so ausgelegt, dass sie auf ein für die beanspruchte Verwendung geeignetes Erzeugnis als solches gerichtet sind.

Die nachstehende Tabelle zeigt Beispiele für Ansprüche, die keine weitere medizinische Verwendung im Sinne des Art. 53 c) definieren, …

		… denn …
1. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	in einem/für ein Verfahren zur Behandlung von Y oder in der/für die Therapie von Y oder in einem/für ein Behandlungs- oder Therapieverfahren für Y oder in der (topischen)/für die (topische) Behandlung oder Therapie von Y	ohne den Begriff "zur Anwendung" ist nicht erkennbar, ob der Anspruch auf das für die genannte Verwendung geeignete Erzeugnis gerichtet ist oder ob er durch die medizinische Verwendung beschränkt wird.
2. Den Stoff X enthaltendes (entzündungshemmendes) Arzneimittel oder Pharmazeutikum oder X enthaltendes Stoffgemisch	für die topische Behandlung	der Anspruch enthält weder ein Indiz für eine therapeutische Funktion noch für eine therapeutische Anwendung des beanspruchten Erzeugnisses. Zudem ist ohne den Begriff "zur Anwendung" nicht erkennbar, ob der Anspruch auf das für die genannte Verwendung geeignete Erzeugnis gerichtet ist oder ob er durch die medizinische Verwendung beschränkt wird.
3. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	als entzündungshemmendes Mittel	ohne den Begriff "zur Anwendung" ist nicht erkennbar, ob der Anspruch auf das für die genannte Verwendung geeignete Erzeugnis gerichtet ist oder ob er durch die medizinische Verwendung beschränkt wird.
4. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Verwendung als antimykotischer/ antibakterieller Wirkstoff	der Anspruch definiert keine spezifische medizinische Verwendung des beanspruchten Erzeugnisses. Er umfasst nicht medizinische Verwendungen, weil antimykotische/antibakterielle Wirkstoffe z. B. auch in der Landwirtschaft zur Behandlung von Pflanzen verwendet werden.

Wenn der Stand der Technik entweder das Erzeugnis als solches in einer Form offenbart, die für die beanspruchte Verwendung geeignet erscheint, oder eine erste medizinische Anwendung dieses Erzeugnisses, dann sind die Ansprüche 1 - 4 nicht neu. Der Neuheitseinwand könnte ausgeräumt

werden, indem der Anspruch wie oben (erste Tabelle) beschrieben umformuliert wird.

Diese Änderungen können von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) vorgeschlagen werden, ohne dass der Anmelder zuvor konsultiert werden muss (siehe C-V, 1.1 f)).

In den folgenden Beispielen würden die Ansprüche nicht als neu betrachtet:

Beispiel 1

X enthaltendes Stoffgemisch zur Verwendung durch topische Behandlung/ Anwendung

Im Stand der Technik ist bereits ein X enthaltendes Stoffgemisch bekannt.

Gründe für den Einwand: Da der Anspruch keine spezifische therapeutische Indikation für X nennt, ist das Merkmal "topische Behandlung/ Anwendung" de facto rein illustrativ und schränkt den Schutzumfang des Anspruchs nicht ein.

Ferner bezieht sich der Begriff "topische Behandlung/Anwendung" nicht zwingend auf eine Anwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c), sondern könnte sich auch auf eine kosmetische Behandlung beziehen. Der Gegenstand des beanspruchten Stoffgemischs wäre folglich durch das im Stand der Technik bereits bekannte X enthaltende Stoffgemisch vorweggenommen.

Beispiel 2

X enthaltendes Stoffgemisch zur therapeutischen Verwendung durch topische Verabreichung

Im Stand der Technik ist bereits ein X enthaltendes Stoffgemisch für eine medizinische Anwendung bekannt.

Gründe für den Einwand: Die Art der Verabreichung kann ein kritischer Faktor der medizinischen Behandlung sein und als einschränkendes Merkmal angesehen werden, jedoch nur im Zusammenhang mit einer weiteren (spezifischen) medizinischen Indikation (T 51/93). "Topische Verabreichung" definiert nur die Verabreichungsart, nicht aber irgendeine dadurch erzielte therapeutische Wirkung. Da der Anspruch keine spezifische therapeutische Indikation nennt, ist das Merkmal "durch topische Verabreichung" rein illustrativ und kein beschränkendes technisches Merkmal, das dem Anspruch Neuheit verleihen kann. Der Gegenstand des beanspruchten Stoffgemischs wäre folglich durch das X enthaltende Stoffgemisch vorweggenommen, das im Stand der Technik bereits für eine medizinische Verwendung bekannt ist.

Beispiel 3

Erzeugnis X zur Verwendung in einem Verfahren zur Empfängnisverhütung

Gründe für den Einwand: Der Anspruch wäre nicht neu gegenüber der Offenbarung des Erzeugnisses X an sich, weil Schwangerschaft keine Krankheit ist. Ein solcher Anspruch kann in der Regel als Verfahren zur Empfängnisverhütung unter Verwendung des Erzeugnisses X neu formuliert werden. Eine Neuformulierung kann insofern ausgeschlossen sein, als das Verhütungsverfahren eine persönliche, private Verwendung umfasst und somit nicht dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit entspricht (T 74/93).

6.1.3 Diagnostische Anwendungen gemäß Art. 54 (5)

Eine geeignete Formulierung eines Anspruchs auf eine diagnostische Verwendung nach Art. 54 (5) kann lauten:

Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Anwendung in einem Diagnostizierverfahren	"in vivo"	für die Krankheit Y

Durch die Formulierung "in vivo" wird der Schutzumfang des Anspruchs auf Diagnostizierverfahren begrenzt, die nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.

Ist der unabhängige Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet, kann die Definition des Stoffgemischs vor oder nach dem Begriff "zur Anwendung" eingefügt werden.

Zweckgebundene Stoffansprüche, die keine nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgenommene diagnostische Anwendung definieren, werden so ausgelegt, dass sie auf ein für die beanspruchte Verwendung geeignetes Erzeugnis als solches gerichtet sind.

Die nachstehende Tabelle zeigt Beispiele für Ansprüche, die keine diagnostische Anwendung im Sinne des Art. 53 c) definieren.

1. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Verwendung bei der Diagnose der Krankheit Y oder zur Verwendung bei der In-vitro-/Ex-vivo-Diagnose der Krankheit Y
2. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Verwendung als Kontrastmittel zur Darstellung des Blutflusses.

Die Ansprüche 1 und 2 wären nicht neu gegenüber einem Stand der Technik, der entweder das Erzeugnis als solches in einer Form offenbart, die für die beanspruchte Verwendung geeignet erscheint, oder eine erste medizinische Anwendung dieses Erzeugnisses.

Anspruch 1 könnte umformuliert werden als "Verwendung von [...] bei der In-vitro-/Ex-vivo-Diagnose der Krankheit Y." Wenn die Anmeldung in der

eingereichten Fassung explizit oder implizit offenbart, dass die beanspruchten Diagnostizierverfahren "in vivo" auszuführen sind, könnte der Wortlaut des Anspruchs 1 auch, wie oben beschrieben, auf In-vivo- Methoden beschränkt werden.

Anspruch 2 könnte umformuliert werden als "Verwendung von [...] als Kontrastmittel zur Darstellung des Blutflusses".

Die Ansprüche 1 und 2 könnten auch als Verfahrensansprüche formuliert werden, z. B. "Verfahren für die In-vitro-/Ex-vivo-Diagnose der Krankheit Y unter Verwendung des Stoffs X ..." oder "Verfahren für die Diagnose der Krankheit Y in einer Probe unter Verwendung des Stoffs X ..." oder "Verfahren zur Darstellung des Blutflusses unter Verwendung des Stoffs X ...".

Diese Änderungen können von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) vorgeschlagen werden, ohne dass der Anmelder zuvor konsultiert werden muss (siehe C-V, 1.1 f)).

6.1.4 Chirurgische Anwendungen gemäß Art. 54 (5)

Ein Anspruch, der eine zweite chirurgische Verwendung definiert, kann wie folgt lauten: "Stoff X/X enthaltendes Stoffgemisch zur Anwendung in einem Verfahren der Herzkatheterisierung als Schutz für die Gefäßwände".

Ist der unabhängige Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet, kann die Definition des Stoffgemischs vor oder nach dem Begriff "zur Anwendung" eingefügt werden.

Zweckgebundene Stoffansprüche, die keine nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgenommene chirurgische Anwendung definieren, werden so ausgelegt, dass sie auf ein für die beanspruchte Verwendung geeignetes Erzeugnis als solches gerichtet sind.

Die nachstehende Tabelle zeigt ein Beispiel für einen Anspruch, der keine chirurgische Anwendung im Sinne des Art. 53 c) definiert.

1. Stoff X oder X enthaltendes Stoffgemisch	zur Verwendung in einem Verfahren zur Haarentfernung mittels Laserstrahlung

Der Anspruch wäre nicht neu gegenüber einem Stand der Technik, der entweder das Erzeugnis als solches in einer Form offenbart, die für die beanspruchte Verwendung geeignet erscheint, oder eine erste medizinische Anwendung dieses Erzeugnisses.

Er könnte umformuliert werden als "Verwendung von [...] zur Haarentfernung mittels Laserstrahlung" oder als "Verfahren zur Haarentfernung mittels Laserstrahlung unter Verwendung des Stoffs X ...".

Diese Änderung kann von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) vorgeschlagen werden, ohne dass der Anmelder zuvor konsultiert werden muss (siehe C-V, 1.1 f)).

6.1.5 Abhängige Ansprüche gemäß Art. 54 (5)

Der Wortlaut der abhängigen Ansprüche muss deutlich deren Abhängigkeit vom unabhängigen Anspruch widerspiegeln (T 2106/10). Eine mögliche Formulierung kann lauten:

Stoff (X) oder (X enthaltendes) Stoffgemisch (gemäß Anspruch #)	zur Anwendung bei der Therapie der Krankheit Y gemäß Anspruch # oder zur Anwendung gemäß Anspruch #	wobei	andere Merkmale (z. B. er als wasserlösliches Granulat vorliegt)

Im folgenden Beispiel ist der abhängige Anspruch nicht korrekt nach Art. 54 (5) formuliert.

Anspruch 1: X enthaltendes Stoffgemisch zur Anwendung bei der Behandlung von Y.

Anspruch 2: 5 mg X enthaltendes Stoffgemisch gemäß Anspruch 1.

Die Kategorie von Anspruch 2 ist unklar, und die Abhängigkeit ist fraglich. Der Anspruch scheint von einem Anspruch abhängig zu sein, der auf ein Erzeugnis als solches gerichtet ist.

Der Anspruch wäre auch nicht neu gegenüber einem Stand der Technik, der ein 5 mg X enthaltendes Stoffgemisch oder eine erste medizinische Anwendung davon offenbart.

Der Anspruch muss wie vorstehend beschrieben so umformuliert werden, dass zwischen "Stoffgemisch" und "gemäß" der Begriff "zur Anwendung" eingefügt wird. Diese Änderung kann von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) vorgeschlagen werden, ohne dass der Anmelder zuvor konsultiert werden muss (siehe C-V, 1.1 f)).

6.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, ist dahin gehend auszulegen, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Ein solcher Anspruch ist nicht nach Art. 54 (1) zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (G 2/88 und G 6/88). Die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts durch die Verbindung zu interpretieren. Sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist (siehe T 1855/06). Zu Ansprüchen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

Ein Merkmal eines Schritts in einem chemischen Prozess, das lediglich dazu dient, die erzielte technische Wirkung zu erläutern, ist kein funktionelles technisches Merkmal, das dem Anspruch Neuheit gegenüber einem Stand der Technik verleihen kann, der denselben Prozess mit demselben Schritt und derselben Wirkung offenbart, selbst wenn dieser keine entsprechende Angabe der technischen Wirkung enthält. Es handelt sich eher um eine Entdeckung (T 151/13).

7. Auswahlerfindungen

Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl von Einzelelementen, Teilmengen oder Teilbereichen aus einer allgemeineren Offenbarung im Stand der Technik, siehe auch G-VI, 5.

Die Beurteilung der Neuheit von Auswahlerfindungen hängt ab von der Zahl von identifizierten Auswahlaktionen gegenüber dem Stand der Technik. Die folgenden beiden Szenarien sind zu unterscheiden:

(i) Eine Auswahlaktion identifiziert

Bei einer einzigen Auswahlaktion kann es folgende Szenarien geben:

(a) Die Auswahl ist eine Auswahl von Einzelelementen oder von Teilmengen einer größeren Menge.

Eine Auswahl eines oder mehrerer Elemente aus einer einzelnen Liste konkret offenbarter Elemente verleiht noch keine Neuheit.

(b) Die Auswahl ist eine Auswahl eines aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählten Teilbereichs. Ob die Auswahl eines Teilbereichs als neu betrachtet werden kann, hängt von den spezifischen Umständen ab:

Eine beanspruchte Auswahl eines Teilbereichs gilt nicht als neu, wenn ein im Stand der Technik offenbarter spezifischer Wert in den beanspruchten Bereich fällt, unabhängig davon, ob dieser Wert von einem konkreten Beispiel stammt oder als Endpunkt eines Bereichs offenbart ist.

Ein aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählter Teilbereich gilt als neu, wenn jedes der zwei folgenden Kriterien erfüllt ist (siehe T 261/15):

– der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,

– der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen.

Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

In diesem Zusammenhang ist zu beurteilen, ob der Fachmann angesichts der Lehre des Stands der Technik ernsthaft in Erwägung ziehen würde, im ausgewählten Teilbereich zu arbeiten. Kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, ist der ausgewählte Teilbereich nicht neu. Zur Herstellung der Neuheit reicht es daher möglicherweise nicht aus, bestimmte neuheitsschädliche Werte auszuschließen, die aus dem Bereich des Stands der Technik bekannt sind.

Das Konzept des "ernsthaft in Betracht Ziehens" unterscheidet sich grundsätzlich von dem Konzept, das zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewendet wird – nämlich zu prüfen, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch, dessen erfinderische Tätigkeit infrage steht, zu überbrücken (siehe G-VII, 5.3), da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine solche Lücke geben kann.

Beispiel: Anspruch 1 definiert einen Bereich von 3,0 – 6,0 Gew.-% eines Tensids in einer Flüssigwaschmittel-Zusammensetzung. D1 offenbart eine Flüssigwaschmittel-Zusammensetzung umfassend ein Tensid in einem allgemeinen Bereich von 1 - 30 Gew.-% und einem konkreten Beispiel von 25 Gew.-%. Die Auswahl des beanspruchten Teilbereichs ist neu, weil der beanspruchte Bereich eng gegenüber dem Bereich des Stands der Technik ist, aber auch Abstand von dem konkreten Beispiel hat. Wenn jedoch ein konkretes Beispiel von D1 einen Wert von 4,5 Gew.-% eines Tensids offenbart oder wenn ein bevorzugterer Bereich von 5 - 20 Gew.-% in D1 offenbart ist, dann ist D1 neuheitsschädlich für den Anspruch 1. Wenn D1 hingegen ein Beispiel mit 2,8 Gew.-% Tensid offenbart, ist zu bestimmen, ob der Wert 2,8 Gew.-% genügend Abstand vom beanspruchten Bereich 3,0 – 6,0 Gew.-% hat. Dazu wird beurteilt, ob der Fachmann ernsthaft in Erwägung ziehen würde, in dem beanspruchten Bereich zu arbeiten.

So wurde beispielsweise in T 1571/15 betreffend eine durch ihre Zusammensetzung definierte Legierung festgestellt, dass der Fachmann nicht ernsthaft erwägen würde, im ausgewählten Teilbereich zu arbeiten, obwohl dieser im zentralen Abschnitt eines im Stand der Technik offenbarten Bereichs lag, weil dieser Stand der Technik einen Hinweis auf einen anderen Abschnitt enthielt.

Dasselbe Prinzip gilt für Markush-Formeln. Ein Anspruch kann zum Beispiel eine chemische Verbindung definieren, bei der ein Substituent eine Alkylkette mit 5 bis 10 Kohlenstoffatomen ist. Dieser Anspruch ist nicht neu angesichts einer chemischen Verbindung aus dem Stand der Technik mit 8 Kohlenstoffatomen. Bei einem Dokument des Stands der Technik, das eine Alkylkette unspezifischer Länge und eine konkrete Verbindung mit 11 Kohlenstoffatomen offenbart, ist zu beurteilen, ob der beanspruchte Bereich genügend Abstand von dem bekannten Beispiel hat.

(ii) Mehrere Auswahlaktionen identifiziert

Im Falle mehrerer Auswahlaktionen wird die Beurteilung der Lage komplexer. Je nach Art der Auswahlaktionen lassen sich allgemein die folgenden drei Szenarien unterscheiden:

(a) Die identifizierten Auswahlaktionen liegen in der Auswahl einzelner Elemente oder in der Auswahl von Teilmengen aus mehreren größeren Mengen. Dies bedeutet eine Auswahl aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Länge. Eine Liste ist eine Beschreibung gleicher, d. h. nichtkonvergenter Alternativen.

Als Liste einer "gewissen Länge" gilt in der Regel eine Liste mit mindestens zwei oder drei Bestandteilen. Ob eine Liste die erforderliche Länge hat, ist im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden. Muss eine Auswahl aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Länge getroffen werden, um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so verleiht die daraus resultierende Merkmalskombination, die im Stand der Technik nicht eigens offenbart ist, Neuheit ("Zwei-Listen-Prinzip"). Neuheit wird jedoch nicht verliehen, wenn es im Stand der Technik einen Hinweis auf die spezifische Kombination gibt. Ähnlich verleiht auch die bloße Verkürzung von Listen in der Regel keine Neuheit, wenn die Listen nicht unter die erforderliche Länge verkürzt werden.

Zum Beispiel kann ein Anspruch die Verwendung von Natriumchlorid (NaCl) als Katalysator in einer chemischen Reaktion definieren. Wenn D1 die Verwendung eines Alkalimetallhalogenids als Katalysator beschreibt, wobei das Alkalimetall aus Li, Na, K und Rb ausgewählt und das Halogenid aus F, Cl, Br und I ausgewählt wird, ist eine Auswahl aus zwei Listen erforderlich, um zu der spezifischen Kombination des Anspruchs zu gelangen. Mangels weiterer Informationen in D1 ist der Anspruch neu gegenüber D1.

Dasselbe Prinzip gilt auch für chemische Verbindungen, die mit einer Markush-Formel beschrieben werden. Dazu gehören chemische Einzelverbindungen aus einer bekannten generischen Formel, wobei die ausgewählte Verbindung aus der Auswahl spezifischer Substituenten aus zwei oder mehr Listen von Substituenten in der bekannten generischen Formel hervorgeht. Dasselbe gilt für spezifische Gemische, die aus der Auswahl einzelner Komponenten aus Listen von Komponenten hervorgehen, die das Gemisch des Stands der Technik bilden. Ähnliche Erwägungen gelten auch für Ausgangsmaterialien für die Herstellung eines Endprodukts.

(b) Die identifizierten Auswahlaktionen bestehen in der Auswahl mehrerer Teilbereiche aus größeren Zahlenbereichen. In diesem Kontext ist ein Teilbereich ein Bereich, der entweder

vollständig innerhalb des Bereich des Stands der Technik liegt oder der sich mit einem Endpunkt des Bereichs des Stands der Technik überschneidet und damit einen Überschneidungsbereich mit dem Bereich des Stands der Technik bildet. Diese beiden Szenarien sind nachstehend veranschaulicht, wo der Überschneidungsbereich als "xxxx" markiert ist.

```
        I-----I                 Anspruch
 I------IxxxxxI-----I           Stand der Technik

               I-----------I    Anspruch
I--------------IxxxI            Stand der Technik
```

Das oben genannte Zwei-Listen-Prinzip findet entsprechend Anwendung. Anders als im Fall einer einzigen Auswahlaktion wie unter (i) b) beschrieben, reicht es nicht aus, dass der Stand der Technik für jeden beanspruchten Bereich einzeln genommen einen spezifischen Wert oder Endpunkt eines Bereichs offenbart, der in diesen Bereich fällt, um den Gegenstand des Anspruchs vorwegzunehmen. Das heißt, die Auswahl mehrerer Teilbereiche ist, wenn es keine Hinweise auf die Kombination der spezifischen Teilbereiche gibt, neu gegenüber den breiteren Bereichen. Liegt ein konkretes Beispiel knapp außerhalb der beanspruchten Bereiche, ist zu beurteilen, ob der Fachmann ernsthaft erwägen würde, in allen beanspruchten Bereichen zu arbeiten.

Wenn die Auswahl der mehrfachen Teilbereiche Elemente betrifft, die miteinander interagieren, was in der Regel für die Bestandteile von Legierungen und Zusammensetzungen der Fall ist, sind die verschiedenen Auswahlaktionen nicht isoliert, sondern in Kombination zu betrachten (T 261/15, Nr. 2.3.1 der Entscheidungsgründe).

Anspruch 1 definiert zum Beispiel eine Legierung, die 5 – 8 Gew.-% Mg und 12 - 16 Gew.-% Zn sowie andere Metalle umfasst. D1 offenbart eine ähnliche Legierung, aber definiert die Bereiche von 7 - 20 Gew.-% Mg und 14 - 22 Gew.-% Zn sowie ein konkretes Beispiel einer Legierung mit 16 Gew.-% Mg und 21 Gew.-% Zn. Mangels Hinweisen oder weiterer Informationen in D1 gibt es keinen Grund, warum der Fachmann ernsthaft ein Ausführungsbeispiel einer Legierung in Erwägung ziehen würde, das in beide beanspruchte Bereiche fällt.

(c) Die identifizierten Auswahlaktionen liegen in einer Auswahlkombination aus Listen und Teilbereichen. In diesem Fall sind beide vorstehend unter (ii) a) und (ii) b) beschriebenen Prinzipien anzuwenden. Dieser Fall tritt häufig im Bereich der Chemie auf, wenn eine Verbindung durch eine Markush-Formel beschrieben wird. So kann zum Beispiel ein

Unterschied gegenüber dem Stand der Technik die Auswahl eines spezifischen Substituenten aus einer Liste von Substituenten sein, und ein weiterer Unterschied kann in der Auswahl eines Teilbereichs aus einem größeren Zahlenbereich von Wiederholungseinheiten liegen, die im Stand der Technik offenbart sind.

7.1 Fehlergrenzen bei Zahlenangaben

Der Fachmann weiß, dass technische Zahlenangaben in Zusammenhang mit Messungen mit einem Messfehler behaftet sind, der die Mess- oder Rechengenauigkeit begrenzt. Daher gilt in der naturwissenschaftlich-technischen Literatur allgemein die Konvention, dass die letzte angegebene Stelle von Zahlenwerten der Messgenauigkeit entspricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, wird der Maximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention abgeschätzt (siehe T 175/97). So liegt beispielsweise die Fehlergrenze für den Wert 3,5 cm bei 3,45 - 3,54. Bei der Interpretation von Wertebereichen in Patentschriften wird der Fachmann von denselben Annahmen ausgehen.

8. Neuheit von Durchgriffsansprüchen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz für ein chemisches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammensetzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor (siehe F-III, 9) definiert wird. So definiert der Anmelder in vielen Fällen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen, die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist. Häufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergebnisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit (siehe G-VI) und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn die Erfindung neu ist. *Art. 56*

2. Stand der Technik; Anmeldetag

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) hierfür festgelegte Definition (siehe G-IV, 1). Sie ist so auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind. Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3) genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen. Wie in G-IV, 3 erwähnt, gilt für die zu prüfende europäische Anmeldung der Prioritätstag als Anmeldetag, sofern die entsprechende Prioriät wirksam ist (Art. 89). Der Stand der Technik kann auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen, das nicht unbedingt schriftlich fixiert sein muss und nur dann der Substantiierung bedarf, wenn es angefochten wird (siehe T 939/92).

3. Fachmann

Es wird unterstellt, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahrenen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt (Durchschnittsfachmann). Der "Fachmann" ist darüber unterrichtet, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört (siehe T 4/98, T 143/94 und T 426/88). Es wird auch unterstellt, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet (siehe T 774/89 und T 817/95). Von ihm kann erwartet werden, dass er auch auf Nachbargebieten und allgemeinen technischen Gebieten nach Anregungen sucht (siehe T 176/84 und T 195/84) oder selbst auf weit entfernt liegenden Gebieten der Technik, wenn es dazu eine Veranlassung gibt (siehe T 560/89). Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen (siehe T 32/81). Es kann auch Fälle geben, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam, zu denken als an eine Einzelperson (siehe T 164/92 und T 986/96). Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der ausreichenden Offenbarung den gleichen Wissensstand hat (siehe T 60/89, T 694/92 und T 373/94).

3.1 Allgemeines Fachwissen

Das allgemeine Fachwissen kann aus verschiedenen Quellen entstehen; es hängt nicht zwangsläufig davon ab, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Eine Behauptung, dass etwas allgemeines Fachwissen ist, braucht nur dann belegt zu werden (z. B. durch ein Handbuch), wenn dies bestritten wird (siehe G-IV, 2).

Eine einzelne Veröffentlichung (z. B. eine Patentschrift, aber auch der Inhalt einer Fachzeitschrift) kann normalerweise nicht als allgemeines Fachwissen betrachtet werden (siehe T 475/88). In besonderen Fällen können Artikel in Fachzeitschriften für das allgemeine Fachwissen repräsentativ sein (siehe T 595/90). Dies gilt insbesondere für Übersichtsartikel (siehe T 309/88). Für den Fachmann, der an der Zusammenführung von Ausgangsmaterialien arbeitet, gehören Untersuchungen über diese Materialien, die von ganz wenigen Herstellern ausgeführt wurden, zum allgemeinen Fachwissen, auch wenn sie in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden (siehe T 676/94). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87).

Grundlegende Handbücher und Monografien können als Ausdruck des allgemeinen Fachwissens betrachtet werden (siehe T 171/84); falls der Leser darin bezüglich bestimmter Probleme auf weiterführende Artikel verwiesen wird, können auch diese zum allgemeinen Fachwissen zählen (siehe T 206/83). Die Information wird nicht dadurch zum Fachwissen, dass sie im Handbuch usw. veröffentlicht ist; vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handbücher und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist (siehe T 766/91). Daraus folgt, dass eine Information in einer solchen Publikation schon eine gewisse Zeit vor deren Publikationsdatum allgemeines Fachwissen gewesen sein muss.

4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit (siehe G-VI, 3) zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die spätestens am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung verfügbar waren, und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spätestens an diesem Tag zugänglich war.

5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird der so genannte "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" angewendet.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",

ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und

iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein muss. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe T 606/89).

In manchen Fällen gibt es mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, z. B. wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offenstehen, d. h. mehrere von unterschiedlichen Dokumenten ausgehende Lösungswege, die zur Erfindung führen könnten. Dann kann es bei der Erteilung des Patents nötig sein, für alle diese Ausgangspunkte, d. h. für alle gangbaren Lösungswege, den Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuführen.

Die Durchführung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes von verschiedenen Ausgangspunkten, z. B. ausgehend von verschiedenen Dokumenten des Stands der Technik, ist jedoch nur dann erforderlich, wenn überzeugend gezeigt wurde, dass diese Dokumente gleichwertige Ausgangspunkte darstellen. Vor allem beim Einspruchsverfahren ist die Struktur des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes kein Forum, in dem der Einsprechende beliebig viele Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit in der Hoffnung entwickeln kann, dass einer davon Erfolg hat (T 320/15, Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe).

Bei einer Zurückweisung oder einem Widerruf genügt es, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehlt. Es muss nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung "am nächsten" kommt; relevant ist allein die Frage, ob das gewählte Dokument ein geeigneter

Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist (siehe T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 und T 1289/09). Dies gilt auch, wenn die nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ermittelte Aufgabe nicht der vom Anmelder/Patentinhaber angegebenen entspricht.

Folglich kann der Anmelder oder Patentinhaber nicht das Argument entkräften, dass der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch ist, indem er argumentiert, dass es einen vielversprechenderen Ausgangspunkt gibt: ein Stand der Technik, auf dessen Grundlage die beanspruchte Erfindung als nicht naheliegend angesehen wird, kann nicht "näher" sein als ein Dokument, auf dessen Grundlage die beanspruchte Erfindung naheliegend erscheint, weil in diesem Fall offensichtlich ist, dass der erste Stand der Technik nicht der vielversprechendste Ausgangspunkt ist, um zur Erfindung zu gelangen (T 1742/12, Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe; T 824/05, Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung zu beurteilen. Der Prüfer darf keine künstliche Auslegung des nächstliegenden Stands der Technik aufgrund seiner vorherigen Kenntnis der Anmeldung vornehmen (siehe auch G-VII, 8).

Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik wird berücksichtigt, was der Anmelder in seiner Beschreibung und den Patentansprüchen selbst als bekannt angibt. All diese Angaben über den bekannten Stand der Technik werden vom Prüfer als richtig angesehen, es sei denn, der Anmelder erklärt, dass er sich geirrt hat (siehe C-IV, 7.3 vii)).

5.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

In der zweiten Phase wird die zu lösende **technische Aufgabe** objektiv bestimmt. Hierfür werden die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert.

Merkmale, die offensichtlich für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen, können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen (siehe T 641/00). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet. Zur Behandlung von Ansprüchen, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen, siehe G-VII, 5.4. Die Kriterien zur Feststellung, ob ein Merkmal, auch wenn es für sich allein nichttechnisch ist, zur Erzeugung einer technischen Wirkung im Rahmen der Erfindung beiträgt, sind in G-II, 3 und Unterpunkten für unterschiedliche in Art. 52 (2) aufgezählte Gegenstände erläutert.

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes besteht die technische Aufgabe darin, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt. Die so definierte technische Aufgabe wird oft als die "**objektive technische Aufgabe**" bezeichnet.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt. Ein Beispiel dafür wäre ein Fall, in dem die ursprünglich genannte Aufgabe in der Bereitstellung eines Erzeugnisses oder eines Verfahrens besteht, das zu einer Verbesserung führen soll, aber keine Beweise dafür vorliegen, dass der beanspruchte Gegenstand dadurch gegenüber dem bei der Recherche ermittelten nächstliegenden Stand der Technik verbessert wird; vielmehr liegen nur Nachweise auf einen entfernteren Stand der Technik (oder möglicherweise überhaupt keine Nachweise) vor. In einem solchen Fall muss die Aufgabe dahin gehend umformuliert werden, dass sie auf die Bereitstellung eines alternativen Erzeugnisses oder Verfahrens gerichtet ist. Anschließend ist zu prüfen, ob die beanspruchte Lösung im Hinblick auf die neu formulierte Aufgabe im Lichte des angeführten Stands der Technik naheliegend ist (siehe T 87/08).

Inwieweit eine solche Neuformulierung der technischen Aufgabe möglich ist, muss entsprechend dem Sachverhalt im Einzelfall beurteilt werden. Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist (siehe T 386/89). Es können auch neue Wirkungen herangezogen werden, über die der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern der Fachmann ausgehend vom allgemeinen Fachwissen am wirksamen Anmeldetag und auf der Grundlage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schlussfolgern würde, dass diese Wirkung von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wird (siehe G-VII, 11 und G 2/21).

Hinzuweisen ist darauf, dass die objektive technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren ist, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen

(siehe T 229/85). Wenn der Anspruch jedoch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (siehe G-VII, 5.4 und 5.4.1).

Der Begriff "technische Aufgabe" wird weit ausgelegt; er impliziert nicht notwendigerweise, dass die technische Lösung eine Verbesserung des Stands der Technik bringt. So könnte die Aufgabe einfach darin bestehen, nach einer Alternative zu einer bekannten Vorrichtung oder einem bekannten Verfahren zu suchen, das die gleichen oder ähnliche Wirkungen hat oder kostengünstiger ist. Die technische Aufgabe kann nur dann als gelöst gelten, wenn glaubhaft ist, dass praktisch alle beanspruchten Ausführungsformen die technischen Wirkungen aufweisen, auf denen die Erfindung beruht. Die Kriterien für die Beurteilung, ob die mangelnde Wiederholbarkeit der beanspruchten Erfindung nach Art. 56 oder 83 zu behandeln ist, sind in F-III, 12 ausgeführt.

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung verschiedener "**Teilaufgaben**" gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden (siehe G-VII, 6 und T 389/86).

5.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (siehe G-VII, 4).

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt **wäre**, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste, da er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erwartete (siehe T 2/83). Selbst eine implizite Veranlassung oder ein implizit erkennbarer Anreiz ist ein ausreichender Beleg dafür, dass der Fachmann die Elemente aus dem Stand der Technik kombiniert hätte (siehe T 257/98 und T 35/04). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

Erfordert die vollständige Lösung der technischen Aufgabe einer Erfindung verschiedene Schritte, wird sie dennoch als naheliegend betrachtet, wenn sich die Lösung für den Fachmann schrittweise ergibt und jeder Einzelschritt unter dem Gesichtspunkt des Erreichten und der noch zu lösenden Restaufgabe naheliegend ist (siehe T 623/97 und T 558/00).

5.4 Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen

Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist, wie es bei computerimplementierten Erfindungen oft der Fall ist. Die nichttechnischen Merkmale können sogar einen großen Teil des beanspruchten Gegenstands bilden. Im Lichte von Art. 52 (1), (2) und (3) erfordert das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 jedoch eine nicht naheliegende technische Lösung einer technischen Aufgabe (T 641/00, T 1784/06).

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Mischerfindung werden alle Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu gehören auch Merkmale, die isoliert betrachtet nichttechnisch sind, aber im Kontext der Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem technischen Zweck dient und damit zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Allerdings können Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen ("COMVIK-Ansatz", T 641/00, G 1/19). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe G-II, 3 und Unterpunkte).

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird auf Mischerfindungen so angewandt, dass sichergestellt ist, dass die erfinderische Tätigkeit nicht auf der Grundlage von Merkmalen zuerkannt wird, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, und dass alle Merkmale, die tatsächlich einen Beitrag leisten, korrekt bestimmt und bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Dazu darf – wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist – diese Zielsetzung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00; siehe Schritt iii) c) unten und G-VII, 5.4.1).

Die im Folgenden dargelegten Schritte veranschaulichen die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf Mischerfindungen gemäß dem COMVIK-Ansatz:

i) Die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, werden auf der Grundlage der im Kontext der Erfindung erzielten technischen Wirkungen bestimmt (siehe G-II, 3.1 bis 3.7).

ii) Mit Fokus auf den in Schritt i) bestimmten zum technischen Charakter der Erfindung beitragenden Merkmalen wird ein geeigneter Ausgangspunkt im Stand der Technik als nächstliegender Stand der Technik ausgewählt (siehe G-VII, 5.1).

iii) Die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik werden ermittelt. Die technischen Wirkungen dieser Unterschiede werden im Kontext des Anspruchs als Ganzes bestimmt, um

anhand dieser Unterschiede festzustellen, welche Merkmale einen technischen Beitrag leisten und welche nicht.

a) Gibt es keine Unterschiede (auch keinen nichttechnischen Unterschied), so wird ein Einwand nach Art. 54 erhoben.

b) Leisten die Unterschiede keinen technischen Beitrag, so wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, der damit begründet wird, dass ein Anspruchsgegenstand nicht erfinderisch sein kann, wenn er keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

c) Umfassen die Unterschiede Merkmale, die einen technischen Beitrag leisten, gilt Folgendes:

– Die objektive technische Aufgabe wird auf der Grundlage der von diesen Merkmalen erzielten technischen Wirkung(en) formuliert. Wenn die Unterschiede Merkmale umfassen, die keinen technischen Beitrag leisten, können diese Merkmale oder etwaige von der Erfindung erzielte nichttechnische Wirkungen außerdem zusätzlich bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als Teil dessen verwendet werden, was dem Fachmann "vermittelt" wird, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (siehe G-VII, 5.4.1).

– Wenn die beanspruchte technische Lösung der technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend ist, wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben.

Die Bestimmung der Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, sollte für alle Anspruchstypen in Schritt i) durchgeführt werden (T 172/03, T 154/04). Allerdings kann der Prüfer in der Praxis die Ermittlung in Schritt i) aufgrund der Komplexität dieser Aufgabe in der Regel nur prima facie durchführen, während zu Beginn von Schritt iii) eine ausführlichere Analyse möglich ist. In Schritt iii) werden die technischen Wirkungen bestimmt, die durch die Unterschiede gegenüber dem ausgewählten nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden. Das Ausmaß, in dem die Unterschiede zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, wird in Relation zu diesen technischen Wirkungen analysiert. Diese auf die Unterschiede beschränkte Analyse kann ausführlicher und konkreter durchgeführt werden als die Ermittlung in Schritt i). Sie kann daher ergeben, dass einige Merkmale, die in Schritt i) prima facie als nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragend beurteilt wurden, bei näherem Hinsehen doch einen technischen Beitrag leisten. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. Unter Umständen muss in solchen Fällen die in Schritt ii) getroffene Auswahl des nächstliegenden Stands des Technik überprüft werden.

Bei der Durchführung der Analysen in den Schritten i) und iii) ist darauf zu achten, dass keine Merkmale übersehen werden, die zum technischen

Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen könnten, insbesondere wenn der Prüfer sein Verständnis des Anspruchsgegenstands bei der Analyse in seinen eigenen Worten formuliert (T 756/06).

Die Beispiele in G-VII, 5.4.2.1 bis 5.4.2.4 veranschaulichen die Anwendung des COMVIK-Ansatzes.

5.4.1 Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen

Die objektive technische Aufgabe muss eine technische Aufgabe sein, mit deren Lösung der Fachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet am betreffenden Datum möglicherweise befasst worden wäre. Die Formulierung der technischen Aufgabe darf nicht auf Sachverhalte Bezug nehmen, von denen der Fachmann nur aufgrund der beanspruchten Lösung Kenntnis erlangen konnte (G-VII, 5.2). Die objektive technische Aufgabe einer Erfindung ist also so zu formulieren, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält. Jedoch gilt dieser Grundsatz nur für die Merkmale des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind. Nur deshalb, weil ein Merkmal im Anspruch vorkommt, scheidet es nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00).

Anders gesagt kann die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe auf Merkmale Bezug nehmen, die keinen technischen Beitrag leisten, oder auf eine nichttechnische Wirkung, die die Erfindung in dem vorgegebenen Rahmen erzielt, in dem die technische Aufgabe gestellt wurde, z. B. in Form einer an einen Fachmann auf einem technischen Gebiet gerichteten "Anforderungsspezifikation". Das Ziel der Formulierung der technischen Aufgabe gemäß diesen Grundsätzen besteht darin, sicherzustellen, dass die erfinderische Tätigkeit nur auf der Grundlage von Merkmalen zuerkannt wird, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Die für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe verwendeten technischen Wirkungen müssen unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden können. Sie müssen über den gesamten Schutzbereich des Anspruchs erzielt werden. Ein Anspruch muss daher so beschränkt werden, dass im Wesentlichen alle unter den Anspruch fallenden Ausführungsformen diese Wirkungen zeigen (G 1/19, G-VII, 5.2).

Zu technischen Wirkungen, die nicht unmittelbar durch die beanspruchte Erfindung erzielt werden, sondern lediglich "potenzielle technische Wirkungen" sind, siehe G-II, 3.3.2.

Zu technischen Wirkungen, die sich aus spezifischen technischen Umsetzungen ergeben, bei denen die Gestaltung des Algorithmus von technischen Überlegungen zur internen Funktionsweise des Computers bestimmt ist, siehe G-II, 3.3.

Bei Ansprüchen, die auf die technische Umsetzung eines nichttechnischen Verfahrens oder Systems – insbesondere von Geschäftsverfahren oder Spielregeln – gerichtet sind, wird eine Änderung des zugrunde liegenden nichttechnischen Verfahrens oder Systems, die zum Ziel hat, die technische Aufgabe zu umgehen, statt sie auf inhärent technische Art zu lösen, nicht als technischer Beitrag gegenüber dem Stand der Technik angesehen (T 258/03, T 414/12). Vielmehr ist eine solche Lösung eine Änderung der Vorgaben des Fachmanns, der mit der Umsetzung des jeweiligen nichttechnischen Verfahrens oder Systems befasst ist.

In solchen Fällen sind die etwaigen weiteren technischen Vorteile oder Wirkungen zu berücksichtigen, die mit den besonderen Merkmalen der Umsetzung einhergehen und über die Wirkungen und Vorteile hinausgehen, die dem zugrunde liegenden nichttechnischen Verfahren oder System innewohnen. Letztere sind bestenfalls als Nebeneffekt dieser Umsetzung anzusehen (T 1543/06). Sie sind keine technischen Wirkungen für die Zwecke der Definition der objektiven technischen Aufgabe.

Beispiel

In einem Spiel, das online über ein dezentrales Computersystem gespielt wird, kann die Wirkung der Reduzierung der Datenströme, die durch die Reduzierung der maximalen Spielerzahl erreicht wird, nicht die Grundlage für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe bilden. Diese Wirkung ist vielmehr die direkte Konsequenz der Änderung der Spielregeln, die dem nichttechnischen System innewohnt. Die Aufgabe der Reduzierung der Datenströme wird nicht durch eine technische Lösung angegangen, sondern durch die angebotene nichttechnische Spiellösung umgangen. Das Merkmal, das die maximale Spielerzahl definiert, repräsentiert damit eine bestimmte Vorgabe, die Teil des nichttechnischen Systems ist, mit dessen Umsetzung der Fachmann, z. B. ein Softwareingenieur, befasst würde. Ob die beanspruchte spezifische technische Umsetzung für ihn naheliegend gewesen wäre, müsste noch geprüft werden.

5.4.2 Beispiele zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes

Die folgenden Beispiele sollen die Anwendung des COMVIK-Ansatzes mithilfe der in G-VII, 5.4 genannten Schritte in verschiedenen Szenarien veranschaulichen. Die Szenarien beruhen auf Fällen aus der Rechtsprechung. Zur Veranschaulichung werden die Ansprüche stark vereinfacht dargestellt.

5.4.2.1 Beispiel 1

Anspruch 1:

Verfahren zur Erleichterung des Einkaufens mit einem Mobilgerät, wobei

a) der Nutzer zwei oder mehr Produkte auswählt, die er kaufen möchte,

b) das Mobilgerät die Daten der ausgewählten Produkte und den Standort des Geräts an einen Server übermittelt,

c) der Server auf eine Anbieterdatenbank zugreift, um die Anbieter zu ermitteln, die mindestens eines der ausgewählten Produkte anbieten,

d) der Server anhand des Gerätestandorts und der ermittelten Anbieter eine optimale Einkaufsroute für den Erwerb der gewählten Produkte festlegt, indem er auf einen Cache-Speicher zugreift, in dem bei früheren Anfragen festgelegte optimale Einkaufsrouten gespeichert sind, und

e) der Server die optimale Einkaufsroute an das Mobilgerät übermittelt, damit sie dort anzeigt werden kann.

Anwendung der Schritte des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemäß G-VII, 5.4:

Schritt i): Die Merkmale, die zum technischen Charakter beitragen, bilden prima facie ein verteiltes System, das ein mit einem Servercomputer verbundenes Mobilgerät umfasst, wobei der Server über einen Cache-Speicher verfügt und mit einer Datenbank verbunden ist.

Schritt ii): Als nächstliegender Stand der Technik wird Dokument D1 gewählt, in dem ein Verfahren zur Erleichterung des Einkaufens mit einem Mobilgerät offenbart ist, wobei der Nutzer ein Produkt auswählt und der Server aus einer Datenbank den dem Nutzer nächstgelegenen Anbieter dieses Produkts auswählt und diese Information an das Mobilgerät übermittelt.

Schritt iii): Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und D1:

1) Der Nutzer kann zwei oder mehr Produkte auswählen, die er kaufen möchte (anstatt nur eines Produkts).

2) Dem Nutzer wird eine "optimale Einkaufsroute" für den Erwerb der Produkte zur Verfügung gestellt.

3) Die optimale Einkaufsroute wird vom Server festgelegt, der auf einen Cache-Speicher zugreift, in dem bei früheren Anfragen festgelegte optimale Einkaufsrouten gespeichert sind.

Die Unterschiede 1 und 2 stellen eine Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsidee dar, weil sie die Erzeugung einer geordneten Liste von Läden betreffen, die die betreffenden Produkte anbieten. Es liegt kein technischer Zweck vor, und aus diesen Unterschieden lässt sich keine technische Wirkung ableiten. Die Merkmale leisten somit keinen technischen Beitrag gegenüber D1. Unterschied 3 leistet dagegen einen technischen Beitrag, weil er die technische Umsetzung der Unterschiede 1 und 2 betrifft und die technische Wirkung aufweist, dass die optimale Einkaufsroute durch den Zugriff auf in einem Cache-Speicher gespeicherte frühere Anfragen schnell festgelegt werden kann.

Schritt iii) c): Die objektive technische Aufgabe ist aus der Perspektive des Fachmanns auf einem technischen Gebiet zu formulieren (G-VII, 3). Dieser

hat keine betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse. Im vorliegenden Fall kann er als Experte auf dem Gebiet der Informationstechnologie definiert werden, der die geschäftsbezogenen Merkmale 1 und 2 – wie in der Realität vorstellbar – einer Anforderungsspezifikation entnimmt, die Teil der Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe ist. Die objektive technische Aufgabe besteht also darin, das Verfahren aus D1 so zu verändern, dass die durch die Unterschiede 1 und 2 definierte nichttechnische Geschäftsidee, die als zu erfüllende Vorgabe gilt, in einer technisch effizienten Weise umgesetzt wird.

Naheliegen: Hinsichtlich der Anforderung 1 wäre es für den Fachmann reine Routine, das in D1 verwendete Mobilgerät so anzupassen, dass der Nutzer zwei oder mehr Produkte statt nur eines Produkts auswählen kann. Es wäre auch naheliegend, die Aufgabe der Festlegung der optimalen Einkaufsroute (Anforderung 2) dem Server zuzuweisen, nämlich analog zur Ermittlung des geografisch nächstgelegenen Anbieters, die in D1 ebenfalls vom Server ausgeführt wird. Da die objektive technische Aufgabe ferner eine technisch effiziente Umsetzung erfordert, würde der Fachmann nach effizienten technischen Umsetzungen für die Festlegung einer Route suchen. In einem zweiten Dokument D2 ist ein Reiseplanungssystem für die Festlegung von Reiserouten offenbart, das eine Reihe von zu besuchenden Orten auflistet und diese technische Aufgabe löst: das System aus D2 greift zu diesem Zweck auf einen Cache-Speicher zu, der Ergebnisse früherer Anfragen speichert. Der Fachmann würde daher die Lehre von D2 berücksichtigen und den Server aus D1 so anpassen, dass er auf einen Cache-Speicher zugreifen und diesen wie in D2 offenbart nutzen kann, um eine technisch effiziente Umsetzung der Festlegung der optimalen Einkaufsroute bereitzustellen, d. h. den Unterschied 3. Damit liegt keine erfinderische Tätigkeit im Sinne der Art. 52 (1) und 56 vor.

Anmerkungen: Das Beispiel veranschaulicht eine typische Anwendung des in T 641/00 (COMVIK) entwickelten Ansatzes. In Schritt iii) werden die technischen Wirkungen ausführlich analysiert, um festzustellen, ob die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik Merkmale umfassen, die einen technischen Beitrag leisten. Mit dieser Analyse wird die erste Feststellung in Schritt i) vertieft, indem das Merkmal des Zugriffs auf den Cache-Speicher, der die Ergebnisse früherer Anfragen enthält, bei der Festlegung der Route als technisches Merkmal identifiziert wird. In diesem Fall müsste Schritt i) nicht ausdrücklich in der Begründung angegeben werden. In Schritt iii) c) erhält der Fachmann die nichttechnischen Veränderungen der Geschäftsidee als zu erfüllende Vorgabe. Ob die neue Geschäftsidee innovativ ist, ist dabei für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unerheblich, weil dieser die Merkmale der technischen Umsetzung zugrunde liegen müssen.

5.4.2.2 Beispiel 2

Anspruch 1:

Computergestütztes Verfahren für die Vermittlung von Angeboten und Aufträgen im Bereich Frachttransport, das folgende Schritte umfasst:

a) Empfang von Transportangeboten und -aufträgen von Nutzern einschließlich Orts- und Zeitangaben,

b) Empfang von Angaben zum derzeitigen Standort der Nutzer über GPS-Endgeräte, mit denen die Nutzer ausgestattet sind,

c) nach dem Empfang einer neuen Anfrage mit einem Angebot/Auftrag: Überprüfung, ob frühere Angebote/Aufträge vorliegen, denen noch nicht entsprochen wurde und die die neue Anfrage erfüllen können,

d) wenn ja, Auswahl der Anfrage, bei der die derzeitigen Standorte der zwei betreffenden Nutzer am nächsten beieinander liegen,

e) andernfalls Speicherung der neuen Anfrage.

Anwendung der Schritte des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemäß G-VII, 5.4:

Schritt i): Dem beanspruchten Verfahren liegt die folgende Geschäftsmethode zugrunde:

Verfahren für die Vermittlung von Angeboten und Aufträgen im Bereich Frachttransport, das Folgendes umfasst:

– Empfang von Transportangeboten und -aufträgen von Nutzern einschließlich Orts- und Zeitangaben,

– Empfang von Angaben zum derzeitigen Standort der Nutzer,

– nach dem Empfang einer neuen Anfrage mit einem Angebot/Auftrag: Überprüfung, ob frühere Angebote/Aufträge vorliegen, denen noch nicht entsprochen wurde und die die neue Anfrage erfüllen können,

– wenn ja, Auswahl der Anfrage, bei der die derzeitigen Standorte der zwei betreffenden Nutzer am nächsten beieinander liegen,

– andernfalls Speicherung der neuen Anfrage.

Eine solche Geschäftsmethode ist an sich nichttechnisch und nach Art. 52 (2) c) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Vermittlung von Angeboten und Aufträgen ist eine typische Geschäftstätigkeit. Die Verwendung des geografischen Standorts der Nutzer ist die Art von Kriterium, die ein Transportvermittler als Teil einer Geschäftsmethode spezifizieren könnte, die ausschließlich auf nichttechnischen, geschäftlichen Überlegungen beruht. Diese Geschäftsmethode dient

keinem technischen Zweck im Kontext der Erfindung und trägt somit nicht zu ihrem technischen Charakter bei.

Zum technischen Charakter der Erfindung tragen also nur die Merkmale bei, die die technische Umsetzung der Geschäftsmethode betreffen:

– Die Schritte der Geschäftsmethode werden von einem Computer ausgeführt.

– Die Standortinformationen werden von GPS-Endgeräten empfangen.

Schritt ii): Als geeigneter Ausgangspunkt und nächstliegender Stand der Technik wird D1 herangezogen, worin ein Verfahren für die Auftragsverwaltung offenbart ist, bei dem ein Servercomputer Standortinformationen von GPS-Endgeräten empfängt.

Schritt iii): Der Unterschied zwischen dem Gegenstand von Anspruch 1 und D1 liegt somit in der computergestützten Umsetzung der Schritte der vorstehend definierten Geschäftsmethode.

Als technische Wirkung dieses Unterschieds ergibt sich lediglich die Automatisierung der Anspruch 1 zugrunde liegenden Geschäftsmethode. Die Schlussfolgerung aus Schritt i) bleibt bestehen, weil das einzige unterscheidende Merkmal, das einen technischen Beitrag leistet, die technische Umsetzung dieser Geschäftsmethode ist.

Schritt iii) c): Die objektive technische Aufgabe besteht darin, das Verfahren in D1 so zu verändern, dass die Geschäftsmethode für die Vermittlung von Angeboten und Aufträgen entsprechend dem derzeitigen Standort des Nutzers umgesetzt wird. Als Fachmann gilt ein Software-Projektteam, das die Kenntnisse über die Geschäftsmethode in Form einer Anforderungsspezifikation erhält.

Naheliegen: Die Anpassung des Verfahrens aus D1 dahin gehend, dass die Schritte der Geschäftsmethode ausgeführt werden, ist einfach gelagert und erfordert lediglich eine Routine-Programmierung. Damit liegt keine erfinderische Tätigkeit im Sinne der Art. 52 (1) und 56 vor.

Anmerkungen: In diesem Beispiel ist bereits nach der ersten Analyse in Schritt i) klar, dass dem beanspruchten Verfahren eine Methode für die Vermittlung von Angeboten und Aufträgen zugrunde liegt, die an sich eine Geschäftsmethode ist. Die die Geschäftsmethode definierenden Merkmale sind leicht von den technischen Merkmalen ihrer computergestützten Umsetzung zu unterscheiden. Das Beispiel veranschaulicht also eine Argumentation, wonach bereits in Schritt i) ermittelt werden kann, welche Merkmale zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und welche nicht. Diese Argumentationslinie ist vorwiegend für das Gebiet der computerimplementierten Geschäftsmethoden relevant und für andere Bereiche möglicherweise weniger geeignet.

5.4.2.3 Beispiel 3

Dieses Beispiel veranschaulicht die in G-VII, 5.4 beschriebene zweistufige Analyse des technischen Charakters.

Anspruch 1:

System für die Übertragung eines Rundfunk-Medienkanals an einen Remote-Client über eine Datenverbindung, das Folgendes beinhaltet:

a) Mittel zur Speicherung einer Kennung des Remote-Clients und einer Angabe zur verfügbaren Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client, wobei diese Datenrate niedriger ist als die maximale Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client,

b) Mittel zur Bestimmung einer Rate, mit der Daten übertragen werden sollen, auf der Grundlage der Angabe zur verfügbaren Datenrate der Datenverbindung,

c) Mittel zur Übertragung von Daten mit der bestimmten Rate an den Remote-Client.

Anwendung der Schritte des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemäß G-VII, 5.4:

Schritt i): Prima facie tragen alle Merkmale zum technischen Charakter der Erfindung bei.

Schritt ii): Als nächstliegender Stand der Technik gilt Dokument D1, in dem ein System für die Übertragung von Videodaten über eine xDSL-Verbindung an Empfangsgeräte von Abonnenten offenbart ist. Das System umfasst eine Datenbank, in der Kennungen der Computer der Abonnenten und damit verbundene Angaben zur maximalen Datenrate für die Datenverbindung zum Computer jedes Abonnenten gespeichert sind. Außerdem umfasst das System Mittel zur Übertragung der Videodaten an die Computer der Abonnenten mit der maximalen Datenrate, die für den jeweiligen Computer gespeichert ist.

Schritt iii): Unterschiede zwischen dem Gegenstand von Anspruch 1 und D1:

1) Speicherung einer Angabe zur verfügbaren Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client, wobei die Datenrate niedriger ist als die maximale Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client,

2) Verwendung der verfügbaren Datenrate zur Bestimmung der Rate, mit der die Daten an den Remote-Client übertragen werden sollen (anstatt – wie in D1 – der Übertragung der Daten mit der maximalen Datenrate, die für den betreffenden Remote-Client gespeichert ist).

Aus dem Anspruch ist nicht ersichtlich, was mit der Verwendung einer "verfügbaren Datenrate" bezweckt werden soll, die niedriger ist als die maximale Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client. Deshalb ist die betreffende Offenbarung in der Beschreibung heranzuziehen. In der

Beschreibung wird erläutert, dass ein Preismodell bereitgestellt wird, das es Kunden ermöglicht, zwischen mehreren Leistungsstufen zu wählen, wobei jede Leistungsstufe einer verfügbaren Datenrate mit einem bestimmten Preis entspricht. Ein Kunde kann sich also dafür entscheiden, eine Datenrate zu wählen, die niedriger ist als die maximale Datenrate seiner Datenverbindung, um weniger zahlen zu müssen. Mit der Verwendung einer verfügbaren Datenrate, die niedriger ist als die maximale Datenrate der Datenverbindung zum Remote-Client, soll es also dem Kunden ermöglicht werden, eine Datenratenleistung entsprechend eines Preismodells auszuwählen. Der Zweck ist daher nicht technischer, sondern finanzieller, administrativer oder geschäftlicher Natur und fällt damit unter das Patentierungsverbot für Pläne, Regeln und Geschäftsmethoden in Art. 52 (2) c). Er kann bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als zu erfüllende Vorgabe aufgegriffen werden.

Die Merkmale der *Speicherung* der verfügbaren Datenrate und der *Verwendung zur Bestimmung der Rate, mit der die Daten übertragen werden*, haben die technische Wirkung, das nichttechnische Ziel umzusetzen.

Schritt iii) c): Die objektive technische Aufgabe besteht also darin, im System von D1 ein Preismodell umzusetzen, das es den Kunden ermöglicht, eine Leistungsstufe für die Datenrate auszuwählen.

Naheliegen: Angesichts der Aufgabe, diese Auswahl der Leistungsstufe für die Datenrate entsprechend einem Preismodell umzusetzen, wäre es für den Fachmann naheliegend, dass die Datenrate, die ein Abonnent erworben hat (d. h. die "verfügbare Datenrate" in Anspruch 1) – die nur niedriger als oder ebenso hoch wie die maximale Datenrate der Datenverbindung zum Computer des Abonnenten (d. h. zum "Remote-Client" in Anspruch 1) sein kann -, für jeden Abonnenten gespeichert und vom System verwendet werden müsste, um die Rate zu bestimmen, mit der die Daten an den Abonnenten übermittelt werden sollen. Damit liegt keine erfinderische Tätigkeit im Sinne der Art. 52 (1) und 56 vor.

Anmerkungen: Das Beispiel umfasst einen Anspruch mit einer komplexen Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen. Prima facie ergibt sich in Schritt i), dass alle Merkmale scheinbar zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Nach einem Vergleich mit D1 ist in Schritt iii) eine eingehende Analyse des technischen Charakters bzw. des Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik gegenüber D1 möglich. Diese eingehende Analyse ergibt, dass die Unterscheidungsmerkmale einem nichttechnischen Zweck dienen. Der nichttechnische Zweck kann bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe aufgegriffen werden (T 641/00).

5.4.2.4 Beispiel 4

Anspruch 1:

Computerimplementiertes Verfahren zur Bestimmung von Bereichen, in denen ein erhöhtes Risiko für Oberflächenkondensation in einem Gebäude besteht, das folgende Schritte umfasst:

a) Steuerung einer Infrarotkamera (IR-Kamera) zur Aufnahme eines Bilds der Temperaturverteilung auf der Oberfläche

b) Ermittlung der Mittelwerte der in den letzten 24 Stunden im Gebäude gemessenen Lufttemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit

c) basierend auf der mittleren Lufttemperatur und der mittleren relativen Luftfeuchtigkeit Berechnung einer Kondensationstemperatur, bei der das Risiko einer Oberflächenkondensation besteht

d) Vergleich der Temperatur an jedem Punkt auf dem Bild mit dieser berechneten Kondensationstemperatur

e) Identifizierung der Bildpunkte mit einer Temperatur, die unter der berechneten Kondensationstemperatur liegt, als Bereiche mit einem erhöhten Risiko für Oberflächenkondensation

f) Abänderung des Bilds durch Markierung der in Schritt e) identifizierten Bildpunkte mit einer bestimmten Farbe, um Nutzer auf Bereiche mit einem erhöhten Kondensationsrisiko hinzuweisen

Anwendung der Schritte des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemäß G-VII, 5.4:

Schritt i): Die Steuerung einer IR-Kamera in Schritt a) leistet eindeutig einen technischen Beitrag. Die Frage lautet, ob die Schritte b) bis f) ebenfalls zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen.

Für sich betrachtet betreffen die Schritte b) bis e) algorithmische/mathematische Schritte, und Schritt f) definiert eine Wiedergabe von Informationen. Allerdings ist der Anspruch nicht auf eine gedankliche Tätigkeit, eine mathematische Methode oder die Wiedergabe von Informationen als solche gerichtet (die nach Art. 52 (2) a), c), d) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wären), weil der beanspruchte Gegenstand technische Mittel wie einen Computer umfasst.

Daher ist zu beurteilen, ob die algorithmischen und mathematischen Schritte sowie der die Wiedergabe von Informationen betreffende Schritt im Kontext der Erfindung zur Erzeugung einer technischen Wirkung und damit zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Da die vorstehend genannten algorithmischen und mathematischen Schritte b) bis e) dazu verwendet werden, den physikalischen Zustand (Kondensation) eines existierenden realen Gegenstands (Oberfläche)

anhand von Messungen physikalischer Eigenschaften (Infrarotbild, gemessene Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Zeitverlauf) vorherzusagen, leisten sie einen Beitrag zu einer technischen Wirkung, die einem technischen Zweck dient. Dies gilt unabhängig davon, welcher Verwendung die Ausgabeinformation zum Risiko der Oberflächenkondensation zugeführt wird (siehe G-II, 3.3, insbesondere Unterpunkt "Technische Anwendungen"). Somit tragen die Schritte b) bis e) ebenfalls zum technischen Charakter der Erfindung bei.

Eine Entscheidung, ob Schritt f) einen technischen Beitrag leistet, ist in nachstehendem Schritt iii) zu finden.

Schritt ii): In Dokument D1 ist ein Verfahren zur Überwachung einer Oberfläche offenbart, mit dem das Risiko einer Kondensationsbildung bestimmt werden soll. Grundlage für die Bestimmung des Kondensationsrisikos ist die Differenz zwischen dem Temperaturmesswert, der mittels eines IR-Pyrometers für einen einzelnen Punkt auf der Oberfläche ermittelt wurde, und der Kondensationstemperatur, die anhand der tatsächlichen Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit berechnet wird. Der Zahlenwert der Differenz wird einem Nutzer dann als Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit einer Kondensation an diesem Punkt angezeigt. Dieses Dokument gilt als nächstliegender Stand der Technik.

Schritt iii): Unterschiede zwischen dem Gegenstand nach Anspruch 1 und D1:

(1) Es wird eine *IR-Kamera* verwendet (anstelle des IR-Pyrometers aus D1, das lediglich die Temperatur an einem einzelnen Punkt der Oberfläche misst).

(2) Es werden *Mittelwerte* der im Gebäude *in den letzten 24 Stunden* gemessenen Lufttemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit ermittelt.

(3) Die Kondensationstemperatur wird *auf der Grundlage der mittleren Lufttemperatur und der mittleren relativen Luftfeuchtigkeit* berechnet und mit der Temperatur an jedem Punkt auf dem IR-Bild der Oberfläche verglichen.

(4) Bildpunkte mit einer Temperatur, die unter der berechneten Kondensationstemperatur liegt, werden als *Bereiche* mit einem erhöhten Risiko für eine Oberflächenkondensation identifiziert.

(5) Es werden *Farben* verwendet, um Bereiche mit einem erhöhten Kondensationsrisiko zu markieren.

Wie vorstehend erwähnt, tragen die Unterscheidungsmerkmale (1) - (4) zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands bei und müssen bei der Formulierung der technischen Aufgabe berücksichtigt werden. Diese Merkmale erzeugen die technische Wirkung einer genaueren und zuverlässigeren Vorhersage des Kondensationsrisikos, weil alle Oberflächenbereiche berücksichtigt werden (statt eines einzelnen

Punkts) und die Temperaturschwankungen im Verlauf eines Tages miteinbezogen werden.

Das Unterscheidungsmerkmal (5) definiert eine bestimmte Art der Wiedergabe von Informationen für einen Nutzer (Art. 52 (2) d)), die keine technische Wirkung erzeugt, weil jede Wirkung der Wahl, Daten anhand von Farben anstelle von Zahlenwerten anzugeben, von den subjektiven Präferenzen des Nutzers abhängt: manche Nutzer bevorzugen die erste und andere die zweite Art (siehe G-II, 3.7). Dieses Merkmal leistet somit keinen technischen Beitrag. Es kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen und wird in der Analyse nicht weiter erörtert, weil es für die anderen Unterscheidungsmerkmale keine Bedeutung hat.

Schritt iii) c): Die objektive technische Aufgabe wird daher wie folgt formuliert: Wie lässt sich das Risiko einer Oberflächenkondensation genauer und zuverlässiger bestimmen?

Naheliegen: Die Verwendung einer IR-Kamera zur Ermittlung von Temperaturmesswerten auf einer Oberfläche kann als normale technische Entwicklung auf dem Gebiet der Thermografie betrachtet werden, bei der keine erfinderische Tätigkeit erforderlich war: IR-Kameras waren am wirksamen Datum der Anmeldung allgemein bekannt. Die Verwendung einer IR-Kamera ist für den Fachmann eine einfache Alternative zur Messung der Temperatur an verschiedenen Punkten der überwachten Oberfläche mittels eines IR-Pyrometers, um die Temperaturverteilung auf der Oberfläche zu ermitteln.

Allerdings legt D1 nicht nahe, eine Temperaturverteilung auf einer Oberfläche (anstelle an einem einzigen Punkt) zu berücksichtigen und Mittelwerte für die Lufttemperatur zu berechnen sowie die im Gebäude in den letzten 24 Stunden gemessene relative Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen. Es wird auch nicht nahegelegt, bei der Vorhersage des Kondensationsrisikos verschiedene Bedingungen zu berücksichtigen, die realistischerweise im Zeitverlauf im Gebäude herrschen können.

Sofern kein anderer Stand der Technik die technische Lösung der objektiven technischen Aufgabe nahelegt, die durch die Unterscheidungsmerkmale (1) - (4) definiert wird, beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anmerkungen: Dieses Beispiel veranschaulicht die in G-VII, 5.4 Absatz 2 behandelte Situation: Merkmale, die isoliert betrachtet nichttechnisch sind, aber im Kontext der beanspruchten Erfindung zur Erzeugung einer technischen Wirkung beitragen, die einem technischen Zweck dient (Merkmale b) bis e), bei denen es sich um algorithmische/mathematische Schritte handelt). Da diese Merkmale zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, können sie das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen.

5.4.2.5 Beispiel 5

Anspruch 1:

Ein Verfahren zur Beschichtung eines Werkstücks durch thermisches Spritzen, das folgende Schritte umfasst:

a) Auftragen eines Werkstoffs auf das Werkstück mittels Spritzstrahl durch thermisches Spritzen,

b) Überwachung des thermischen Spritzvorgangs in Echtzeit durch Erfassen der Eigenschaften der im Spritzstrahl enthaltenen Partikel und Bereitstellung der Eigenschaften als Istwerte,

c) Vergleich der Istwerte mit Sollwerten

und bei Abweichung der Istwerte von den Sollwerten

d) automatische Anpassung der Verfahrensparameter für das thermische Spritzen durch einen Regler auf Basis eines neuronalen Netzes, wobei der Regler ein Neuro-Fuzzy-Regler ist, der ein neuronales Netz und Fuzzy-Logik-Regeln kombiniert und damit statistische Zusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsvariablen des Neuro-Fuzzy-Reglers abbildet.

Hintergrund: Die Erfindung betrifft die Regelung eines industriellen Verfahrens, nämlich der thermischen Spritzbeschichtung eines Werkstücks. Der Werkstoff für die Beschichtung wird mithilfe eines Trägergases in den Hochtemperaturstrahl injiziert, wo er beschleunigt und/oder geschmolzen wird. Die Eigenschaften der resultierenden Beschichtungen unterliegen großen Schwankungen, selbst bei scheinbar konstanten Parametern des Beschichtungsvorgangs. Der Spritzstrahl wird mit einer CCD-Kamera optisch überwacht. Das von der Kamera aufgenommene Bild wird an ein Bildverarbeitungssystem übertragen, das die Eigenschaften der Partikel im Spritzstrahl (Geschwindigkeit, Temperatur, Größe usw.) ermitteln kann. Ein Neuro-Fuzzy-Regler ist ein mathematischer Algorithmus, der ein neuronales Netz mit Fuzzy-Logik-Regeln kombiniert.

Anwendung der Schritte des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemäß COMVIK:

Schritt i): Das Verfahren ist auf thermisches Spritzen gerichtet, d. h. auf einen spezifischen technischen Vorgang, der verschiedene konkrete technische Merkmale umfasst wie z. B. Partikel, ein Werkstück, eine Spritzvorrichtung (implizit).

Schritt ii): In Dokument D1 ist ein Verfahren zur Regelung eines thermischen Spritzvorgangs offenbart, bei dem Material mit einem Spritzstrahl auf ein Werkstück aufgetragen wird, Abweichungen bei den Eigenschaften der in diesem Spritzstrahl enthaltenen Partikel ermittelt werden und die Verfahrensparameter automatisch auf Grundlage des Ergebnisses einer neuronalen Netzanalyse angepasst werden. Dieses Dokument stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Schritt iii): Der Unterschied zwischen dem Verfahren nach Anspruch 1 und D1 betrifft die Verwendung eines Neuro-Fuzzy-Reglers, der ein neuronales Netz mit Fuzzy-Logik-Regeln kombiniert, wie im zweiten Teil von Schritt d) erläutert.

Rechenmodelle und Algorithmen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sind, für sich genommen, von abstrakter mathematischer Natur (G-II, 3.3.1). Das Merkmal einer Kombination von neuronaler Netzanalyse und Fuzzy-Logik definiert für sich genommen eine mathematische Methode. Zusammen mit dem Merkmal einer Anpassung der Verfahrensparameter trägt sie allerdings zur Regelung des Beschichtungsvorgangs bei. Das Ergebnis der mathematischen Methode wird also direkt zur Regelung eines spezifischen technischen Verfahrens verwendet.

Die Regelung eines spezifischen technischen Verfahrens ist eine technische Anwendung, siehe G-II, 3.3 (Unterpunkt "Technische Anwendungen"). Das Unterscheidungsmerkmal leistet einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung, die einem technischen Zweck dient, und trägt damit zum technischen Charakter der Erfindung bei. Daher wird es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt.

Schritt iii) c): Die objektive technische Aufgabe muss von den technischen Wirkungen abgeleitet werden, die auf objektiv festgestellten Sachverhalten beruhen und unmittelbar und kausal mit den technischen Merkmalen des Anspruchs zusammenhängen.

Im vorliegenden Fall kann die Tatsache allein, dass die Parameter – ohne Einzelheiten betreffend die spezifische Anpassung an den thermischen Spritzvorgang – mittels einer Kombination der Ergebnisse einer neuronalen Netzanalyse mit Fuzzy-Logik berechnet werden, keine technische Wirkung über eine andere Anpassung der Verfahrensparameter hinaus glaubhaft sicherstellen. Insbesondere lässt sich kein Beleg für eine Verbesserung der Qualität der Beschichtungseigenschaften oder des thermischen Spritzverfahrens finden, die aus der Kombination der Merkmale nach Anspruch 1 resultieren würde. Mangels eines derartigen Belegs besteht die objektive technische Aufgabe darin, eine alternative Lösung für die bereits in D1 gelöste Aufgabe bereitzustellen, die Verfahrensparameter für die Regelung des thermischen Spritzverfahres anzupassen.

Naheliegen: Ausgehend von der Lehre aus D1 und angesichts der vorstehend beschriebenen objektiven technischen Aufgabe würde der Fachmann auf dem Gebiet der Regelungstechnik (G-VII, 3) nach einer alternativen Lösung suchen, um die Regelparameter des Verfahrens zu bestimmen.

Eine zweite Vorveröffentlichung D2 offenbart eine Kombination eines neuronalen Netzes mit Fuzzy-Logik-Regeln, bei der ein Neuro-Fuzzy-Regler auf dem technischen Gebiet der Regelungstechnik bereitgestellt wird. Aus dieser Entgegenhaltung ergibt sich, dass Neuro-Fuzzy-Regler am Anmeldetag der Patentanmeldung allgemein bekannt waren und in der Regeltechnik angewandt wurden. Die vorliegende Lösung wird daher als

naheliegende Alternative erachtet, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch ist.

Anmerkungen: Dieses Beispiel veranschaulicht den Fall, dass ein mathematisches Merkmal, das isoliert betrachtet nichttechnisch ist, im Kontext des Anspruchs einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet, die einem technischen Zweck dient. Das Merkmal, eine Kombination aus neuronalen Netzergebnissen und Fuzzy-Logik zu verwenden, um die Verfahrensparameter für die Regelung des thermischen Spritzvorgangs anzupassen, trägt zum technischen Charakter der Erfindung bei und kann daher das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen.

Die Bekanntheit der Verwendung von Neuro-Fuzzy-Reglern auf dem Gebiet der Regeltechnik aus der allgemeinen Lehre führte zu dem Einwand, dass der Regler in Anspruch 1 eine naheliegende Alternative darstellt. Dieser Einwand hätte dadurch ausgeräumt werden können, dass im Anspruch weitere Merkmale der Fuzzy-Regelungsmethode genannt werden, die in einem Zusammenhang mit technischen Eigenschaften des Spritzvorgangs stehen. Würden sich die vorteilhaften Beschichtungseigenschaften beispielsweise aus spezifischen Ein- und Ausgangsvariablen des Neuro-Fuzzy-Reglers oder der Art ergeben, wie der Regler trainiert wird oder die Ausgangsdaten bei der Regelung der Verfahrensparameter verwendet werden, hätten diese Merkmale im Anspruch angeführt werden sollen. Die Beschreibung und die Zeichnungen in der eingereichten Fassung hätten Belege dafür liefern können, dass vorteilhafte Beschichtungseigenschaften tatsächlich erzielt werden. So wie er hier beansprucht ist, ist der Neuro-Fuzzy-Regler nicht an die spezifische Anwendung des thermischen Spritzens angepasst. Abgesehen von der Bereitstellung anderer Verfahrensparameter als Eingangsdaten für den Regler gibt es keinen Beleg für eine bestimmte technische Wirkung, die glaubhaft über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt wird.

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist (siehe G-VII, 7).

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander unabhängige "Teilaufgaben" löst (siehe G-VII, 7 und 5.2). Dann ist nämlich für jede Teilaufgabe separat zu beurteilen, ob die die Teilaufgabe lösende Merkmalkombination in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleitbar ist. Dementsprechend kann der nächstliegende Stand der Technik für jede Teilaufgabe mit einem anderen Dokument zu verknüpfen sein (siehe T 389/86). Damit der Gegenstand des Patentanspruchs

erfinderisch ist, genügt es jedoch, wenn eine dieser Merkmalkombinationen eine erfinderische Tätigkeit voraussetzt.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, berücksichtigt der Prüfer insbesondere auch Folgendes:

i) Ist der Inhalt der Offenbarungen (z. B. der Dokumente) dergestalt, dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde? Wenn beispielsweise zwei gemeinsam in Betracht gezogene Offenbarungen in der Praxis nicht ohne Weiteres in Verbindung gebracht werden können, weil für die Erfindung wesentliche offenbarte Merkmale miteinander nicht vereinbar sind, so wird das Verbinden dieser Offenbarungen normalerweise nicht als naheliegend betrachtet.

ii) Stammen die Offenbarungen, z. B. die Dokumente, aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik (siehe G-VII, 3)?

iii) Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile derselben Offenbarung wäre naheliegend, wenn es für einen Fachmann einen Anhaltspunkt dafür gäbe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen. Es wäre in der Regel auch naheliegend, einen bekannten Leitfaden oder ein Standardnachschlagewerk mit einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument in Verbindung zu bringen; dies ist lediglich ein Sonderfall für die allgemeine Auffassung, dass es naheliegend ist, die Lehre aus einem oder mehreren Dokumenten mit dem **allgemein üblichen Wissensstand** auf dem betreffenden Gebiet in Verbindung zu bringen. Es wäre generell gesprochen auch naheliegend, zwei Dokumente miteinander in Verbindung zu bringen, von denen eines eine klare, unmissverständliche Bezugnahme auf das andere enthält (zu Bezugnahmen, die als Bestandteil der Offenbarung gelten, siehe G-IV, 5.1 und G-VI, 1). Bei der Feststellung, ob es zulässig ist, ein Dokument mit einem Teil des Stands der Technik in Verbindung zu bringen, der der Öffentlichkeit in anderer Weise, beispielsweise durch Benutzung, zugänglich gemacht worden ist, gelten ähnliche Erwägungen.

7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe G-VII, 5.2, letzter Absatz). Eine

Gruppe technischer Merkmale gilt als eine Kombination von Merkmalen, wenn sich durch die funktionelle Wechselwirkung zwischen den Merkmalen ein kombinatorischer technischer Effekt ergibt, der anders ausfällt als die Summe der technischen Wirkungen der Einzelmerkmale, z. B. größer. Mit anderen Worten: die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Merkmalen müssen einen Synergieeffekt hervorbringen. Liegt ein solcher nicht vor, so handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen (siehe T 389/86 und T 204/06).

Beispielsweise ist die technische Wirkung eines einzelnen Transistors im Wesentlichen die eines elektronischen Schalters. Mehrere zu einem Mikroprozessor verbundene Transistoren dagegen wirken in synergistischer Weise zusammen und erzeugen technische Wirkungen, z. B. die Verarbeitung von Daten, die weit über die Summe der technischen Wirkung der Einzeltransistoren hinausgehen (siehe auch G-VII, Anlage, 2).

Gemäß der Entscheidung T 9/81 können Kombinationspräparate, deren wirksame Einzelbestandteile bekannte Heilmittel darstellen, selbst dann geschützt werden, wenn ihr räumliches Nebeneinander (kit-of-parts) beansprucht wird, sofern bei gleichzeitiger, getrennter oder zeitlich abgestufter Anwendung ein neuer und unerwarteter gemeinsamer therapeutischer Effekt erzielt wird, der nicht eintritt, wenn die Einzelbestandteile unabhängig voneinander verwendet werden.

8. Ex-post-facto-Analyse

Auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, kann durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer muss sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Wenn er im Recherchenbericht angeführte Dokumente kombiniert, muss er immer berücksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen muss er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem muss er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er muss alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise Rechnung tragen. Wenn beispielsweise bei einer Erfindung gezeigt wird, dass sie beträchtlichen technischen Wert hat, insbesondere wenn sie neue und überraschende technische Vorteile bewirkt und nicht nur durch einen Extra- oder Bonuseffekt in einer "Einbahnstraßen-Situation" (siehe G-VII, 10.2) erzielt wurde, und wenn dieser technische Vorteil in überzeugender Weise mit einem oder mehreren Merkmalen in Beziehung gesetzt werden kann, die in dem die Erfindung definierenden Patentanspruch enthalten sind, so darf der Prüfer nicht ohne Weiteres den Einwand erheben, dass bei einem solchen Patentanspruch keine erfinderische Tätigkeit vorliegt.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein muss (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

i) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem

Beispiel: Das Problem der bleibenden Kennzeichnung von Vieh, beispielsweise Kühen, ohne den Tieren Schmerz zuzufügen oder deren Fell zu beschädigen, stellt sich seit Beginn der Viehzucht. Die Lösung ("Gefrier-Kennzeichnung") besteht darin, die Entdeckung der Tatsache zu nutzen, dass dem Fell durch Gefrieren auf Dauer Pigment entzogen werden kann.

ii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Beispiel: Es wird festgestellt, dass der angenehme Geschmack von Butter durch geringfügige Mengen eines besonderen Bestandteils verursacht wird. Sobald diese Einsicht gewonnen wurde, ist die technische Nutzung, die in der Beigabe dieses Bestandteils zu Margarine besteht, naheliegend.

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

10. Sekundäre Indizien

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl

Ist eine Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Änderung des nächstliegenden Stands der Technik, die der Fachmann klar absehen und richtig beurteilen konnte, und ist dieser vorhersehbare Nachteil nicht von einem unerwarteten technischen Vorteil begleitet, so beruht die beanspruchte Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (siehe T 119/82 und T 155/85). Mit anderen Worten: Eine bloße vorhersehbare Verschlechterung des Stands der Technik beinhaltet keine erfinderische Tätigkeit. Wenn diese Verschlechterung jedoch mit einem unerwarteten technischen Vorteil einhergeht, kann eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Ähnliche Erwägungen gelten für den Fall, dass eine Erfindung bloß das Ergebnis einer willkürlichen, nicht funktionellen Veränderung eines zum Stand der Technik gehörende Gegenstands oder einer rein willkürlichen Auswahl aus einer Fülle möglicher Lösungen ist (siehe T 72/95 und T 939/92).

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit zu werten sein. Sie muss sich jedoch aus dem Gegenstand der Patentansprüche selbst ergeben und nicht nur aus zusätzlichen, nur in

der Beschreibung erwähnten Merkmalen. Die unerwartete Wirkung muss auf den die Erfindung kennzeichnenden Merkmalen in Kombination mit den bekannten Merkmalen des Patentanspruchs beruhen. Sie kann nicht ausschließlich auf Merkmalen basieren, die in Verbindung miteinander bereits zum Stand der Technik gehören.

Wenn sich jedoch für den Fachmann etwas, das unter den Patentanspruch fällt, bereits in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte, beispielsweise weil aus Mangel an Alternativen eine "Einbahnstraßen- Situation" vorlag, dann ist die unerwartete Wirkung lediglich ein Extra-Effekt, der dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Qualität verleiht (siehe T 231/97 und T 192/82). Müsste der Fachmann unter einer Reihe von Möglichkeiten wählen, so liegt keine Einbahnstraßen-Situation vor, und die unerwartete Wirkung kann sehr wohl zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit führen.

Die unerwartete Eigenschaft oder Wirkung muss präzise beschrieben sein. Eine unbestimmte Angabe wie "Die neuen Verbindungen haben unerwartet gute pharmazeutische Eigenschaften gezeigt" kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen.

Dagegen braucht das Produkt oder Verfahren nicht "besser" zu sein als bekannte Produkte oder Verfahren. Es genügt, wenn die Wirkung oder Eigenschaft nicht zu erwarten war.

10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Wenn durch die Erfindung eine technische Aufgabe gelöst wird, die die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder ein seit Langem bestehendes Bedürfnis befriedigt wird, kann das ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein.

Der kommerzielle Erfolg allein ist nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit zu betrachten; der Nachweis des unmittelbaren kommerziellen Erfolgs in Verbindung mit dem Nachweis eines seit langer Zeit bestehenden Bedürfnisses ist jedoch relevant, sofern der Prüfer zu der Überzeugung gelangt, dass der Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere Einflüsse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurückzuführen ist.

11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

Die vom Prüfer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden zweckdienlichen Angaben und Beweismittel können in der ursprünglichen Patentanmeldung enthalten sein oder vom Anmelder im Laufe des Verfahrens eingereicht werden (siehe G-VII, 5.2 sowie H-V, 2.2 und 2.4).

Werden neue Wirkungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit genannt, so ist allerdings stets Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkungen können nur berücksichtigt werden, wenn der Fachmann ausgehend vom allgemeinen Fachwissen am wirksamen Anmeldetag und auf der Grundlage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schlussfolgern würde, dass diese Wirkung von der technischen Lehre

umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wird (G 2/21, Leitsatz II).

Zum Nachweis einer technischen Wirkung vorgelegte Beweismittel, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden können, werden nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung bewertet. Solche Beweismittel dürfen nicht allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass sie nachveröffentlicht wurden (G 2/21).

Beispiel für eine solche neue Wirkung:

Die Erfindung in der eingereichten Fassung bezieht sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung mit einer bestimmten Wirksamkeit. Auf den ersten Blick scheint in Anbetracht des einschlägigen Stands der Technik mangelnde erfinderische Tätigkeit vorzuliegen. Später legt der Anmelder neue Beweismittel vor, die zeigen, dass die beanspruchte Zusammensetzung einen unerwarteten Vorteil in Form geringer Toxizität aufweist. In diesem Fall ist es zulässig, die technische Aufgabe neu zu formulieren und den Gesichtspunkt der Toxizität aufzunehmen, denn pharmazeutische Wirksamkeit und Toxizität stehen insofern miteinander im Zusammenhang, als der Fachmann die beiden Gesichtspunkte immer zusammen betrachten würde.

Durch die Neuformulierung der technischen Aufgabe kann es unter Umständen zu einer Änderung oder Hinzufügung der technischen Aufgabe in der Beschreibung kommen. Eine solche Änderung ist allerdings nur dann zulässig, wenn die in H-V, 2.4 genannten Bedingungen erfüllt werden. In dem obigen Beispiel einer pharmazeutischen Zusammensetzung könnte weder die neu formulierte Aufgabe noch die Angabe über die Toxizität ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) in die Beschreibung aufgenommen werden.

12. Auswahlerfindungen

Der Gegenstand von Auswahlerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Zur Beurteilung der Neuheit siehe G-VI, 7. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthaften Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, weil er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erwartete. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss für den ganzen beanspruchten Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, löst der Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine

allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres Verfahren Y" bereitzustellen (siehe T 939/92).

13. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie

Auf dem Gebiet der Biotechnologie ist eine Lösung nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse klar vorhersehbar sind, sondern auch bei einer angemessenen Erfolgserwartung. Eine Lösung ist bereits dann naheliegend, wenn nachgewiesen wird, dass der Fachmann bei Befolgung der Lehre des Stands der Technik realistischerweise mit einem Erfolg rechnen konnte. Auch ein bloßes "Herumexperimentieren" vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik macht die Lösung nicht unbedingt erfinderisch.

Eine "angemessene Erfolgserwartung" darf aber auch nicht mit der "Hoffnung auf Erfolg" verwechselt werden. Wenn ein Forscher bei der Aufnahme seiner Forschungstätigkeit weiß, dass er, um dabei zu einer technischen Lösung zu gelangen, nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit benötigt, die richtigen nicht trivialen Entscheidungen zu treffen, kann dies nicht als "angemessene Erfolgserwartung" betrachtet werden.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Antikörpern siehe G-II, 6.2.

14. Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien

Ist der Gegenstand eines unabhängigen Patentanspruchs neu und nicht naheliegend, so braucht nicht geprüft zu werden, ob die Gegenstände der von ihm abhängigen Patentansprüche neu und nicht naheliegend sind; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen das wirksame Datum für den Gegenstand des abhängigen Anspruchs ein späteres ist, als für den unabhängigen Anspruch und Zwischenliteratur in Betracht zu ziehen ist (siehe F-VI, 2.4.3).

Desgleichen muss, wenn der Gegenstand eines Patentanspruchs für ein Erzeugnis neu und nicht naheliegend ist, auch nicht mehr geprüft werden, ob die Gegenstände von Patentansprüchen für ein Verfahren, das zwangsläufig zur Herstellung des betreffenden Erzeugnisses führt, oder Patentansprüche für eine Verwendung des Erzeugnisses neu und nicht naheliegend sind. Insbesondere Analogieverfahren, d. h. Verfahren, die ansonsten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sind trotzdem patentierbar, sofern sie zur Herstellung eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses führen (siehe T 119/82). Jedoch kann in Fällen, in denen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche verschiedene wirksame Daten haben, in Anbetracht von Dokumenten der Zwischenliteratur dennoch eine separate Prüfung in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit notwendig sein.

15. Beispiele

In der Anlage zu diesem Kapitel werden Beispiele dafür aufgeführt, wann eine Erfindung als naheliegend anzusehen ist und wann sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es ist hervorzuheben, dass diese Beispiele nur der Illustration dienen und der in jedem Fall anzuwendende Grundsatz

lautet: "War der Gegenstand für einen Fachmann naheliegend?" (siehe G-VII, 5). Die Prüfer dürfen nicht versuchen, einen konkreten Fall in eines dieser Beispiele zu zwängen, wenn der Beispielfall nicht eindeutig anwendbar ist. Auch ist die Aufstellung nicht erschöpfend.

Anlage
Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien

1. Verwendung von bekannten Maßnahmen?

1.1 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekannten Maßnahmen naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist

i) Die Lehre eines früheren Dokuments ist unvollständig und wenigstens eine der Möglichkeiten zum "**Ausfüllen dieser Lücke**", auf die der Fachmann zwangsläufig oder ohne Weiteres kommen würde, führt zu der Erfindung.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Baustruktur aus Aluminium. In einem früheren Dokument wurde die gleiche Struktur offenbart und angegeben, dass es sich um ein Leichtbaumaterial handelt, die Verwendung von Aluminium jedoch nicht erwähnt.

ii) Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Verwendung **bekannter Äquivalente** (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art).

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe, die sich von einer Pumpe bekannter Art lediglich dadurch unterscheidet, dass ihr Antrieb nicht durch einen Elektromotor, sondern einen hydraulischen Motor bewirkt wird.

iii) Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter Ausnutzung der **bekannten Eigenschaften** dieses Stoffs.

Beispiel: Waschmittel, das als Reinigungsmittel ein bekanntes Gemisch mit der bekannten Eigenschaft, die Oberflächenspannung von Wasser herabzusetzen, enthält, wobei diese Eigenschaft bereits als eine der wesentlichen Eigenschaften von Reinigungsmitteln bekannt ist.

iv) Die Erfindung besteht darin, dass bei einer bekannten Vorrichtung ein Material durch ein neu entwickeltes Material ersetzt wird, dessen Eigenschaften es für die betreffende Verwendung eindeutig prädestinieren (**analoger Austausch**).

Beispiel: Ein Elektrokabel hat eine Polyethylenhülle, die durch einen Klebstoff mit einem Metallschutz verbunden ist. Die Erfindung besteht in der Verwendung eines bestimmten neu entwickelten Klebstoffs, von dem bekannt ist, dass er sich für die Verbindung von Polymeren mit Metall eignet.

v) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass ein bekanntes technisches Verfahren in einer analogen Situation angewendet wird (**analoge Verwendung**).

Beispiel: Die Erfindung besteht darin, dass eine Impulssteuerung bei einem Elektromotor angewendet wird, der die Hilfseinrichtungen für Förderwagen (wie Gabelstapler) antreibt, wobei die Anwendung dieser Steuerung bei elektrischen Antriebsmotoren von Förderwagen bereits bekannt ist.

1.2 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekannten Maßnahmen nicht naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist

i) Bekannte Arbeitsverfahren oder Mittel werden für einen **anderen Zweck** mit neuer, **überraschender Wirkung** verwendet.

Beispiel: Es ist bekannt, dass man beim **in**duktiven Stumpfnahtschweißen mit Hochfrequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass Hochfrequenzenergie mit ähnlicher Wirkung auch beim **kon**duktiven Stumpfnahtschweißen eingesetzt werden kann. Würde man aber Hochfrequenzenergie zum kontinuierlichen konduktiven Stumpfnahtschweißen von nicht entzunderten Blechen verwenden (das Entfernen der Zunderschicht ist beim konduktiven Schweißen normalerweise notwendig, um eine Lichtbogenbildung zwischen Schleifkontakt und Blech zu vermeiden), so würde man die unerwartete zusätzliche Wirkung erzielen, dass sich die Entzunderung als unnötig erweist, da bei Hochfrequenz der Strom über die ein Dielektrikum bildende Zunderschicht vorwiegend kapazitiv zugeführt wird. In diesem Fall läge somit eine erfinderische Tätigkeit vor.

ii) Durch die neuartige Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Mittels lassen sich **technische Schwierigkeiten überwinden**, die im Wege normaler technischer Verfahren nicht behebbar waren.

Beispiel: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die als Träger für Gasbehälter und zur Steuerung des Hebens und Senkens von Gasbehältern dient, wodurch das bisherige äußere Führungsgerüst hinfällig wird. Eine gleichartige Vorrichtung war bereits als Träger für Trockendocks und Pontons bekannt; bei der Anwendung einer solchen Vorrichtung bei Gasbehältern waren jedoch praktische Schwierigkeiten zu überwinden, die bei den bekannten Anwendungen nicht auftraten.

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen?

2.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Erfindung besteht lediglich in der **Aneinanderreihung** oder Nebeneinanderstellung bekannter Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf normale Art und Weise funktionieren, wobei sich keine erfinderische funktionelle Wechselwirkung ergibt.

Beispiel: Eine Maschine zur Wurstherstellung besteht aus einem Fleischwolf bekannter Art und einer Füllmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.

2.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Kombinationsmerkmale unterstützen sich in ihrer Wirkung gegenseitig derart, dass ein neues technisches Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Einzelmerkmale jeweils für sich vollständig oder teilweise bekannt sind. Wenn jedoch die Kombination der Merkmale ein Bonuseffekt ist, der sich z. B. aus einer "Einbahnstraßen-Situation" ergibt, hat die Kombination möglicherweise keinen erfinderischen Charakter.

Beispiel: Ein Arzneimittelgemisch besteht aus einem schmerzstillenden Mittel (Analgetikum) und einem Beruhigungsmittel (Sedativum). Es wurde gefunden, dass sich die schmerzstillende Wirkung des Analgetikums durch den Zusatz des im Wesentlichen keine schmerzstillende Wirkung aufweisenden Sedativums in einer Weise verstärkt, die aufgrund der bekannten Eigenschaften der Wirkstoffe nicht vorherzusehen war.

3. Naheliegende Auswahl?

3.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

i) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass aus einer Reihe **gleichartiger Alternativen** eine Auswahl getroffen wird.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein bekanntes chemisches Verfahren, bei dem bekannt ist, dass dem Reaktionsgemisch auf elektrischem Wege Wärme zugeführt wird. Es gibt eine Reihe bekannter Alternativen für eine derartige Wärmezufuhr, und die Erfindung besteht lediglich in der Wahl einer Alternative.

ii) Die Erfindung besteht darin, dass bestimmte Abmessungen, Temperaturbereiche oder andere Parameter aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt werden, wobei klar ist, dass man zu diesen Parametern auch durch routinemäßige Erprobung oder Anwendung **normaler Entwicklungsverfahren** gelangen könnte.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausführung einer bekannten Reaktion und ist durch eine bestimmte Durchflussgeschwindigkeit eines Inertgases gekennzeichnet. Bei dieser Durchflussgeschwindigkeit handelt es sich jedoch lediglich um ein Ergebnis, zu dem der Fachmann zwangsläufig gelangen würde.

iii) Die Erfindung ist lediglich das Ergebnis einer **einfachen** direkten **Extrapolation** bereits bekannter Angaben.

Beispiel: Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer spezifizierten Mindestmenge eines Stoffs X in einer Zubereitung Y zur Verbesserung von deren Wärmestabilität; dieses kennzeichnende Merkmal kann durch bloße Extrapolation einer zum Stand der Technik gehörenden linearen Kurve abgeleitet werden, welche die Wärmestabilität zum Gehalt des Stoffs X in Beziehung setzt.

iv) Die Erfindung besteht lediglich in der **Auswahl** bestimmter chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) **aus einer breiten Palette**.

Beispiel: Der Stand der Technik schließt die Offenbarung einer chemischen Verbindung ein, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine mit "R" bezeichnete Substituenten-Gruppe enthält. Dieser Substituent "R" ist so angegeben, dass er ganze Bereiche umfassend definierter Gruppen von Radikalen einschließt, z. B. alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-Radikale, auch wenn aus praktischen Gründen nur eine sehr kleine Zahl spezifischer Beispiele angegeben ist. Die Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten Radikals oder einer bestimmten Gruppe von Radikalen unter denen, die als Substituent "R" bezeichnet werden (wobei das ausgewählte Radikal bzw. die ausgewählte Gruppe von Radikalen im Stand der Technik nicht ausdrücklich offenbart ist, da es sich dann eher um mangelnde Neuheit als um mangelnde erfinderische Tätigkeit handeln würde). Für die sich ergebenden Verbindungen wird

a) weder in der Beschreibung angegeben noch der Nachweis erbracht, dass sie über vorteilhafte Eigenschaften verfügen, welche die unter den Stand der Technik fallenden Beispiele nicht besitzen, oder

b) in der Beschreibung angegeben, dass sie im Vergleich zu im Stand der Technik ausdrücklich genannten Verbindungen vorteilhafte Eigenschaften besitzen, wobei es sich aber um Eigenschaften handelt, die ein Fachmann bei solchen Verbindungen erwarten würde, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die betreffende Auswahl treffen würde.

v) Die Erfindung ist als zwangsläufige Weiterentwicklung des Standes der Technik zustande gekommen, wobei keine Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten zu treffen war ("Einbahnstraßen-Situation").

Beispiel: Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass sich in einer durch die Zahl der Kohlenstoffatome charakterisierten Reihe bekannter chemischer Verbindungen, von einer bestimmten Verbindung an, aufwärts eine zunehmend stärkere insektizide Wirkung zeigt. Für das nächsthöhere nach dem letzten bekannten Glied der Reihe liegt bezüglich der insektiziden Wirkung eine solche "Einbahnstraßen-Situation" vor. Stellt sich nun heraus, dass dieses Glied der Reihe nicht nur die erwartete stärkere Insektizidwirkung, sondern auch eine

unerwartete selektive Wirkung hat, d. h. nur bestimmte Insekten vernichtet, dann ist es trotzdem als solches naheliegend.

3.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

i) Bei der Erfindung handelt es sich um eine **spezielle Auswahl** bestimmter Verfahrensbedingungen (z. B. Temperatur und Druck) aus einem bekannten Bereich, wobei durch diese Auswahl **unerwartete Wirkungen** hinsichtlich des Verfahrensablaufs oder der Eigenschaften des hergestellten Erzeugnisses erzielt werden.

Beispiel: Bei einem Verfahren, bei dem die Stoffe A und B bei erhöhter Temperatur in den Stoff C umgesetzt werden, ist im Temperaturbereich von 50 bis 130 °C eine mit wachsender Temperatur stetig ansteigende Ausbeute an Stoff C festgestellt worden. Es wurde nun gefunden, dass im bisher nicht näher untersuchten Temperaturbereich von 63 bis 65 °C die Ausbeute an Stoff C erheblich höher ist, als zu erwarten war.

ii) Die Erfindung besteht in der Auswahl **bestimmter** chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) aus einer breiten Palette, wobei diese Verbindungen oder Zusammensetzungen **unerwartete Vorteile** aufweisen.

Beispiel: Bei dem vorstehend in G-VII, Anlage, 3.1 iv) gegebenen Beispiel für eine substituierte chemische Verbindung besteht die Erfindung wiederum in der Auswahl des Substituenten "R" aus der Gesamtheit möglicher Radikale, die in der früheren Offenbarung angegeben ist. In diesem Fall umfasst die Auswahl jedoch nicht nur einen bestimmten Bereich der möglichen Palette und führt nicht nur zu Verbindungen, deren vorteilhafte Eigenschaften nachgewiesen werden können (siehe G-VII, 10 und H-V, 2.2), sondern es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die den Fachmann veranlassen würden, gerade diese spezielle und keine andere Auswahl zu treffen, um die vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.

4. Überwindung eines technischen Vorurteils?

In der Regel liegt eine erfinderische Tätigkeit vor, wenn der Fachmann aufgrund des Stands der Technik veranlasst wird, andere Wege einzuschlagen als das durch die Erfindung vorgeschlagene Vorgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fachmann die Durchführung von Versuchen nicht einmal in Betracht ziehen würde, um festzustellen, ob es sich hierbei um Alternativen zu den bisher bekannten Möglichkeiten der Überwindung eines tatsächlichen oder vermeintlichen technischen Hindernisses handelt.

Beispiel: Kohlensäurehaltige Getränke werden nach erfolgter Sterilisierung im heißen Zustand in sterilisierte Flaschen abgefüllt. Bei einem solchen Verfahren bestand die allgemeine Auffassung, dass das eingefüllte Getränk sofort nach dem Entfernen der Flasche aus der Füllvorrichtung automatisch gegenüber der Außenatmosphäre abgeschirmt werden müsse, um ein

Heraussprudeln des eingefüllten Getränks zu vermeiden. Ein Verfahren, bei dem genauso vorgegangen wird, aber keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden (weil nämlich keine getroffen zu werden brauchen), wäre daher eine Erfindung.

Teil H

Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Recht auf Änderung I-1

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

1. Einführung II-1

2. Formale 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
2.3.1 Beispiele für die Ermessensausübung nach Regel 137 (3) II-4
2.3.1.1 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 83 II-4
2.3.1.2 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 123 (2) II-4
2.3.1.3 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 84 – Fehlen eines wesentlichen Merkmals II-4
2.3.1.4 Regel 137 (3) in Verbindung mit Hilfsanträgen II-4

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium II-4

2.5 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3) II-5
2.5.1 Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen II-5
2.5.2 Weiterer Verfahrensablauf II-6
2.5.3 Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen II-6
2.5.4 Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar II-6

2.6 Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung II-7

2.7 Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren II-8
2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" II-8

3. Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren II-9

3.1 Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift II-9

3.2 Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen II-10

3.3 Durch nationale Rechte bedingte Änderungen II-10

3.4 Beharren auf unzulässigen Änderungen II-11

3.5 Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren II-11

4. Änderungen im Beschränkungsverfahren II-11

5. Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen II-11

6. Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit II-12

6.1 Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung II-12

6.2 Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung II-12

6.3 Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung II-13

6.4 Sonstige verfahrensrechtliche Aspekte betreffend Euro-PCT-Anmeldungen II-14
6.4.1 Das EPA führt keine ergänzende Recherche durch II-14
6.4.2 Das EPA führt eine ergänzende Recherche durch II-14

Kapitel III – Formale 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-5

2.2 Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten III-5

2.3 Änderungen unter Verwendung von Kopien III-6

2.4 Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten III-6

2.5 Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände III-7

3. Hilfsanträge III-7

3.1 Allgemeines III-8
3.1.1 Reihenfolge der Anträge III-8

3.1.2	Begründungspflicht	III-8
3.1.3	Weder dem Hauptantrag noch den Hilfsanträgen kann stattgegeben werden	III-8
3.2	Recherchenphase	III-9
3.3	Prüfungsverfahren	III-9
3.3.1	Kennzeichnung von Änderungen in den Anträgen und Angabe ihrer Grundlage	III-9
3.3.2	Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.2.1	Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.2.2	Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen	III-9
3.3.3	Vorbereitung der Entscheidung	III-10
3.3.4	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor	III-11
3.3.5	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor	III-11
3.3.6	Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden	III-11
3.4	Einspruchsverfahren	III-12
3.4.1	Schriftliches Verfahren	III-12
3.4.2	Mündliche Verhandlung	III-12
3.5	Beschränkungsverfahren	III-13
3.5.1	Allgemeines	III-13
3.5.2	Schriftliches Verfahren	III-14
3.5.3	Mündliche Verhandlung	III-14
4.	**Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten**	**III-15**
4.1	Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung	III-15
4.2	Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und Art. 54 (4) EPÜ 1973	III-15
4.3	Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78 für bestimmte benannte Staaten	III-16
4.3.1	Unterschiedliche Fassung bei einem 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 Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren	III-16
4.4	Unterschiedliche Fassungen bei älteren nationalen Rechten	III-17

4.5 Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten III-18

5. Berechnung der Anspruchsgebühren III-18

Kapitel IV – Materielle Zulässigkeit von Änderungen IV-1

1. Einführung IV-1

2. Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) IV-1

2.1 Grundsatz IV-1

2.2 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – Allgemeines IV-1
2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird IV-2
2.2.2 Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen IV-3
2.2.3 Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a IV-3
2.2.4 Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche IV-4
2.2.5 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle IV-4
2.2.6 Prioritätsunterlagen IV-5
2.2.7 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik IV-5
2.2.8 Klarstellungen IV-5
2.2.9 Marken IV-5

2.3 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – besondere Anmeldungen IV-5
2.3.1 Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden IV-5
2.3.2 Teilanmeldungen IV-6
2.3.3 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben IV-6
2.3.4 Internationale Anmeldungen IV-6

3. Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) IV-7

3.1 Grundsatz IV-7

3.2 Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung IV-7

3.3 Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents IV-7

3.4 Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs IV-8

3.5 Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3) IV-9

3.6 Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ IV-9

4. Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen IV-10

4.1 Regel 137 (5) IV-10
4.1.1 Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63 IV-10
4.1.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände IV-10

4.2 Euro-PCT-Anmeldungen IV-12

5. Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen IV-12

5.1 Allgemeines IV-12

5.2 Prüfungsverfahren IV-12

5.3 Einspruchsverfahren IV-13

5.4 Beschränkungsverfahren IV-13
5.4.1 Art. 84 IV-14
5.4.2 Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen IV-14
5.4.3 Nicht zu berücksichtigende Punkte IV-14

Kapitel V – Materielle Zulässigkeit 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

2.7 Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche V-2

3. Änderung der Ansprüche V-3

3.1 Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch V-3

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale V-4
3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen V-4

3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs V-6

3.4 Weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen V-8

3.5 Änderungen in Bezug auf Bereiche V-8

4. Disclaimer V-9

4.1 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind V-9

4.2 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind V-9
4.2.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") V-9
4.2.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart V-11

5. Änderung der Zeichnungen V-12

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen V-12

7. Wechsel der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren V-13

7.1 "Gegenstand" zu "Verwendung" V-13

7.2 "Erzeugnis" zu "Verfahren" V-13

7.3 "Verfahren" zu "Erzeugnis" V-13

7.4 "Verfahren" zu "Verwendung" V-14

8. Änderung der Bezeichnung V-14

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln VI-1

1. Einführung VI-1

2. Berichtigung in beim EPA eingereichten Unterlagen VI-1

2.1 Zulässigkeit VI-1

2.1.1	Zulässigkeit im Einspruchs- und Beschränkungsverfahren	VI-2
2.1.1.1	Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen	VI-2
2.2	Gewährbarkeit	VI-3
2.2.1	Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen	VI-3
2.2.2	Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden	VI-5
3.	**Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen**	**VI-5**
3.1	Zulässigkeit	VI-6
3.2	Zulässigkeit der Berichtigung von bibliografischen Daten	VI-6
3.3	Berichtigung des Erteilungsbeschlusses während eines anhängigen Einspruchsverfahrens – verfahrensrechtliche Aspekte	VI-7
4.	**Berichtigung von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern**	**VI-7**
5.	**Berichtigung der Übersetzungen der Ansprüche**	**VI-9**
6.	**Veröffentlichungsfehler**	**VI-9**

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 formal zulässig sein, d. h. sie müssen die Erfordernisse erfüllen, um zum Verfahren zugelassen zu werden (siehe H-II und H-III).

Zweitens müssen die Änderungen materiell zulässig sein, d. h. sie dürfen insbesondere 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 formale Zulässigkeit von Änderungen behandelt, in den Kapiteln H-IV und H-V die materielle Zulässigkeit. Kapitel H-VI enthält Ausführungen zur Berichtigung von Fehlern.

Kapitel II – Formale 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. Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren

2.1 Vor Erhalt des Recherchenberichts – Regel 137 (1)

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)).

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 in der ursprünglich eingereichten Fassung 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-IX, 3 und B-III, 3.3.2).

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

2.2 Nach Erhalt des Recherchenberichts – Regel 137 (2)

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 von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern, sofern die Änderung und seine Antwort innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche eingereicht werden (siehe C-II, 1 und C-II, 3.1 sowie C-III, 2.1). 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-IX, 3.1 und 3.2). Diese Erwiderung 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. Nach Ablauf der betreffenden Frist für die Erwiderung (oder nach der Erwiderung, falls der Anmelder auf die weitere Frist verzichtet) kann er weitere Änderungen nur noch mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vornehmen.

Regel 71 (1)

Bei Anmeldungen,

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 der Prüfungsabteilung 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 liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung, ob sie weitere vom Anmelder vorgeschlagene Änderungen prüft. 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 ist bei Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen, warum Änderungen nicht zugelassen werden (siehe T 755/96). Ebenso wenig kann die Prüfungsabteilung die Zulassung von Änderungen von vornherein ausschließen (siehe T 1105/96, T 246/08).

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, 6.4.1).

Bei Zulassung einer Änderung wird die neue Fassung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Die Zulassung einer Änderung bedeutet nicht unbedingt, dass die Anmeldung in der geänderten Fassung gewährbar ist, d. h. keine sich aus dem EPÜ ergebenden Einwände bestehen.

In Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) wird die Prüfungsabteilung dabei die konkreten Umstände des Einzelfalls und das Verfahrensstadium berücksichtigen, in dem sich die Anmeldung befindet. Eine Rolle spielt auch, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Änderungen hatte. Nicht zugelassen werden insbesondere Änderungen, wenn sie einen Mangel wieder einführen, der bereits zuvor von der Prüfungsabteilung gerügt und vom Anmelder beseitigt worden war (siehe T 1326/11 und T 1064/04).

Der Anmelder muss beachten, dass sich eine Änderung in einem frühen Verfahrensstadium leichter durchsetzen lässt als in einem späten. Je später Änderungen eingereicht werden, umso schwerer wiegt der Aspekt der Verfahrensökonomie bei der Abwägung zwischen dem Interesse des Anmelders an der Erlangung eines Patents und dem Interesse des EPA am Abschluss des Prüfungsverfahrens (siehe T 951/97 und G 7/93).

Andererseits werden Änderungen, durch die ein bereits für gewährbar befundener Anspruch beschränkt wird, in der Regel zugelassen. Dasselbe gilt für Änderungen, durch die die Klarheit der Beschreibung oder der Ansprüche in eindeutig wünschenswerter Weise verbessert wird (siehe T 1929/13).

Wird durch Änderungen ein Mangel, zu dessen Beseitigung im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, eindeutig behoben, werden sie stets zugelassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. *Art. 94 (3)*

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 der Prüfungsabteilung oder durch Information von anderer Seite). Bei kleineren Änderungen wird sich die Prüfungsabteilung verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu vermeiden.

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

– von Hilfsanträgen, weil bestimmte Umstände vorliegen (siehe H-III, 3.3.2.1), oder

– eines in einer oder in Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags, wenn dieser Antrag gegen Regel 137 (4) verstößt (siehe H-III, 2.1.3)

aus Gründen der Verfahrensökonomie (vorausgesetzt der Anmelder wurde dazu gehört (Art. 113 (1)).

Regel 62a, 63, 137 (5)

Zusätzliche Einschränkungen können nach einer Zurückverweisung durch eine Beschwerdekammer nach Art. 111 (2) gelten.

2.3.1 Beispiele für die Ermessensausübung nach Regel 137 (3)

2.3.1.1 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 83

Die Prüfungsabteilung hat einen Einwand nach Art. 83 erhoben, dass der Fachmann der Anmeldung als Ganzes nicht entnehmen kann, wie die Erfindung ohne erfinderisches Zutun auszuführen ist.

Die Prüfungsabteilung wird keine (weiteren) Änderungen nach Regel 137 (3) zulassen, wenn der Anmelder nicht zur Zufriedenheit der Prüfungsabteilung nachweisen kann, dass die Erfindung so deutlich offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; beispielsweise könnte der Anmelder nachweisen, dass eine Ausführungsform in der Beschreibung ausreichend offenbart ist, damit der Fachmann sie ausführen kann.

Falls der Anmelder dies nicht nachweist, kann der Einwand nach Art. 83 nur ausgeräumt werden, indem der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Informationen hinzugefügt werden, was in der Regel gegen Art. 123 (2) verstößt.

2.3.1.2 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 123 (2)

Die Prüfungsabteilung hat einen Einwand nach Art. 123 (2) erhoben, dass ein bestimmtes in die Ansprüche aufgenommenes Merkmal über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Wenn der Anmelder nicht zur Zufriedenheit der Prüfungsabteilung nachweisen kann, dass dieses Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart war, wird die Prüfungsabteilung normalerweise keine weiteren Anspruchssätze nach Regel 137 (3) zulassen, die das fragliche Merkmal enthalten.

2.3.1.3 Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 84 – Fehlen eines wesentlichen Merkmals

Die Prüfungsabteilung hat einen Einwand nach Art. 84 erhoben, dass in den Ansprüchen ein wesentliches Merkmal fehlt (siehe F-IV, 4.5).

Wenn der Anmelder nicht zur Zufriedenheit der Prüfungsabteilung nachweisen kann, dass das fragliche Merkmal nicht wesentlich für die Ausführung der Erfindung ist, wird die Prüfungsabteilung normalerweise keine weiteren Anspruchssätze nach Regel 137 (3) zulassen, die das fragliche Merkmal nicht enthalten.

2.3.1.4 Regel 137 (3) in Verbindung mit Hilfsanträgen

Siehe H-III, 3.3.2.1.

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

Regel 137 (3)

Beantragt der Anmelder, eine vorliegende Fassung der Anmeldungsunterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könnte, durch eine weitgehend überarbeitete Fassung zu ersetzen, so muss er berechtigte

Gründe dafür vortragen, warum er die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Prüfungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte Fassung der Ansprüche für gewährbar befunden hat und vom Anmelder nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert. In der Regel werden nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Die Prüfungsabteilung führt daher eine Prima-facie-Analyse der Änderungen durch, um den erforderlichen Zeitaufwand für die Prüfung zu ermitteln. Aufgrund dieses Zeitaufwands wird festgestellt, ob es sich um weitgehende Änderungen handelt. Kommt die Prüfungsabteilung zu dem Schluss, dass ein Antrag prima facie nicht gewährbar ist, weil er zum Beispiel neue Mängel einführt, so weist sie den Antrag nach Regel 137 (3) zurück.

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 in Regel 71 (6) gesetzten Frist Änderungen und/oder die Berichtigung von Fehlern 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, für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.4).

Die Ablehnung von Änderungen, die die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen und ohne Rücksprache mit dem Anmelder und ohne dessen Einverständnis vorgenommen hat (C-V, 1.1), stellt keinen Änderungsantrag dar, bei dem das Ermessen nach Regel 137 (3) Anwendung findet.

2.5.2 Weiterer Verfahrensablauf

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 zulässig 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).

Regel 71a (2)

Werden Änderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen oder werden sie nur als formal, aber nicht materiell zulässig erachtet, wird die Prüfung wieder aufgenommen (siehe C-V, 4.7).

2.5.3 Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen

Regel 137 (3)

Fällt die Anmeldung unter eine der in H-II, 2.2 genannten Ausnahmen i), ii) oder iii) und ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3) vorausgegangen, so kann der Anmelder die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) von sich aus ändern (siehe C-III, 2; siehe auch C-II, 3.1). Befindet die Prüfungsabteilung diese Änderungen für zulässig, 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 dem Änderungsantrag nicht stattgegeben werden kann (eine Feststellung der Unzulässigkeit ist hier nicht möglich), so wird das Prüfungsverfahren in der Regel gemäß C-V, 4.7 wieder aufgenommen.

2.5.4 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 und insbesondere die Übergangsbestimmungen in H-III, 2.1.4). Sind diese Erfordernisse nicht erfüllt, ist wie folgt vorzugehen:

i) 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 wie in H-III, 2.1.1 beschrieben fortsetzt.

ii) Ist die Grundlage der Änderungen nicht erkennbar, erhebt die Prüfungsabteilung gegen diese Änderungen einen Einwand nach Art. 123 (2).

Reagiert der Anmelder im Fall i) fristgerecht auf die Mitteilung nach Regel 137 (4), 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

Regel 71 (5)
Regel 137 (3)

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, für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.4). 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 die Prüfungsabteilung 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 zulässig sind. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so lehnt die Prüfungsabteilung den Änderungsantrag in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 137 (3) ab.

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, 3.1). 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

Werden Anträge nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt eingereicht, werden sie in der Regel als verspätet eingereicht behandelt, es sei denn, die Prüfungsabteilung hat als Erstbescheid eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen. Eine weitere Ausnahme ist ein Antrag, der in Erwiderung auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wird – beispielsweise wenn ein weiteres einschlägiges Dokument erstmals in der mündlichen Verhandlung angeführt wird. In einem solchen Fall muss der Antrag nach Regel 116 (2) zugelassen werden (T 951/97).

Daher wird die Prüfungsabteilung 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.

Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) (siehe G 7/93) muss die Prüfungsabteilung darauf achten, ob der Anmelder gute Gründe für die verspätete Einreichung des Antrags hat. Anderenfalls und wenn der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit hatte, sich mit den begründeten Einwänden auseinanderzusetzen, kann die Prüfungsabteilung bei der Abwägung der Interessen mehr Gewicht darauf legen, das Prüfungsverfahren zum Abschluss zu bringen.

In solchen Fällen unterliegen verspätet eingereichte Anträge neben den in H-II, 2.3 genannten Kriterien zusätzlich dem Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" (siehe H-II, 2.7.1).

2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit"

Auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) bei der Behandlung von Anträgen, die ohne triftigen Grund nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden, wendet die Prüfungsabteilung den Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" an (T 153/85).

Diese verspätet eingereichten Ansprüche werden nur zum Verfahren zugelassen, wenn sie eindeutig gewährbar sind. Das heißt, für die Prüfungsabteilung muss sofort ersichtlich sein, dass die Änderungen die Einwände erfolgreich ausräumen, ohne ihrerseits neue Einwände aufzuwerfen ("Prima-facie"-Beurteilung).

Zum Beispiel werden verspätet eingereichte Anträge nicht zugelassen, wenn sie den Erfordernissen nach Art. 123 (2) oder Art. 84 nicht eindeutig genügen. Ebenso können verspätet eingereichte Anträge zurückgewiesen werden, wenn der neu definierte Gegenstand keine konvergente Weiterentwicklung des Gegenstands ist, der die Grundlage des bisherigen Prüfungsverfahrens gebildet hat (Konvergenz ist unter H-III, 3.3.2.2 definiert).

Bei der Beurteilung, ob die Ansprüche eindeutig gewährbar sind, muss die Prüfungsabteilung die Begründung des Anmelders berücksichtigen, in der erläutert wird, warum die Änderungen vorgenommen wurden und wie mit ihnen die erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen.

Kommt die Prüfungsabteilung nach den Erörterungen zu dem Schluss, dass die verspätet eingereichten Anträge nicht eindeutig gewährbar sind, so weist sie sie nach Regel 116 (2) und Regel 137 (3) mit der Begründung zurück, dass sie keinen eindeutig gewährbaren Gegenstand umfassen, also ihr Gegenstand den Erfordernissen des EPÜ nicht eindeutig genügt (zu Fällen, in denen der Anmelder nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint, siehe H-III, 3.3.3 und E-III, 8.3.3). In der Entscheidung ist auch zu begründen, warum die spezifische(n) Anforderung(en) nicht erfüllt ist (sind).

Der Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" wird in der Regel auch auf Anträge angewandt, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren verspätet einreicht (siehe E-VI, 2.1 und 2.2 sowie T 98/96 in Bezug auf Einspruchsbeschwerdeverfahren).

3. Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren

3.1 Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift

Regel 80

Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie sind also nur dann zulässig, wenn sie einen ernsthaften Versuch zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds darstellen. 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 einen in Art. 100 genannten Einspruchsgrund veranlasst ist (siehe T 223/97).

3.2 Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen

Schlägt der Patentinhaber Änderungen des Patents vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung, das Patent im Hinblick auf diese Gründe in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, so können Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen (z. B. Klarstellungen), oder Berichtigungen (H-VI, 3.1) 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 muss 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 werden jedoch nicht von der Einspruchsabteilung vorgeschlagen 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).

Wurde ein ansonsten zulässiger Antrag auf Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents in der erteilten oder in einer geänderten Fassung eingereicht, so werden die folgenden Änderungen nicht zugelassen:

a) Einreichung weiterer Ansprüche (siehe T 829/93),

b) umfangreiche Neuformulierung der abhängigen Ansprüche,

c) umfangreiche Neuformulierung der Beschreibung (siehe D-V, 5).

Legt der Patentinhaber keine Änderungen vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, so sind auch keine anderweitigen Änderungen möglich (siehe z. B. T 223/97). Veröffentlichungsfehler und in Ausnahmefällen auch Formatierungs- oder redaktionelle Fehler können allerdings berichtigt werden (siehe H-VI, 4).

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, H-III, 4.4 und 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 wird er aufgefordert, sie zurückzuziehen. Erhält er seinen Antrag aufrecht, so wird dieser abgelehnt (bezüglich der Begründung siehe z. B. T 127/85, Leitsatz, sowie T 406/86, Leitsatz I).

Liegt zusätzlich zu den Anträgen 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 der höherrangigen Anträge enthalten.

Es kann vorkommen, dass nur ein Antrag vorliegt, der zulässig wäre, würde er nicht Änderungen umfassen, die ganz eindeutig nicht Regel 80 entsprechen. Können die Änderungen nicht zugelassen werden, dann erklärt die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber, dass allein wegen des Verstoßes gegen Regel 80 mit einem Widerruf des Patents zu rechnen ist.

3.5 Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren

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

4. Änderungen im Beschränkungsverfahren

Die Zulässigkeit von Änderungen im Beschränkungsverfahren ist in D-X, 4 und D-X, 10 behandelt.

5. Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen

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 63 (3)*

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. *Regel 62a (2)*

In beiden Fällen ist eine gezielte Änderung erforderlich, es sei denn, die Prüfungsabteilung stellt fest, dass die Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 oder die Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche nach Regel 63 nicht gerechtfertigt war, z. B. in Anbetracht der Argumente des Anmelders.

Solche Änderungen können jedoch nur im Prüfungsverfahren oder vorzugsweise auf die Stellungnahme zur Recherche hin vorgenommen 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 bei mangelnder Einheitlichkeit

6.1 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, es sei denn, er kann die Prüfungsabteilung davon überzeugen, dass der Einwand nicht berechtigt war.

Wurden die Ansprüche auf eine einzige recherchierte Erfindung beschränkt, so kann die Sachprüfung wie bei einer einheitlichen Erfindung – aber auf diese Erfindung begrenzt – fortgesetzt werden (siehe C-III, 3). Wird der Einwand aufgrund der Argumente des Anmelders zurückgenommen, ist möglicherweise eine zusätzliche Recherche erforderlich (siehe C-IV, 7.3), damit die Prüfung der beanspruchten Erfindung fortgesetzt werden kann.

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).

6.2 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 also in Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung dann auf eine Erfindung, die zwar ursprünglich beansprucht war, zu der aber keine Recherche durchgeführt wurde, verfasst die Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid, in dem sie den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wiederholt. Alle Argumente des Anmelders müssen 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 Recherchengebühr für eine unein-

heitliche Erfindung entrichtet hat, auf die die ursprünglich eingereichten Ansprüche gerichtet waren.

Handelt es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (siehe auch H-II, 6.4), so erhebt die Prüfungsabteilung je nach Sachlage:

– entweder einen Einwand nach Regel 164 (2) c) gegen die Beschränkung der Ansprüche auf eine Erfindung, die das EPA (wegen mangelnder Einheitlichkeit) weder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde noch im Rahmen einer Recherche nach Regel 164 (2) a) recherchiert hat,

– oder im Rahmen einer ergänzenden Recherche in der europäischen Phase gemäß G 2/92 einen Einwand nach Regel 164 (1) (siehe B-II, 4.3.2, B-VII, 2.3 und E-IX, 4.2).

Wenn der Anmelder es ablehnt, die Ansprüche auf eine recherchierte Erfindung zu beschränken, so wird die Anmeldung (vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und Art. 116 (1)) in beiden Fällen der Entscheidung G 2/92 folgend gemäß Regel 164 zurückgewiesen.

Der oben genannte Einwand nach Regel 164 (2) c) wird in der Mitteilung nach Regel 164 (2) b) erhoben, mit der die Ergebnisse einer zusätzlichen Recherche mitgeteilt werden. Reagiert der Anmelder nicht auf die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren nach Regel 164 (2) a), erhält er keine Mitteilung nach Regel 164 (2) b). In diesem Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und fordert darin den Anmelder auf, die Anmeldung nach Regel 164 (2) c) zu beschränken, bevor die Anmeldung zurückgewiesen werden kann.

Was die Anwendung von G 2/92 betrifft, so bezieht sich das Verbot, eine Anmeldung für einen Gegenstand weiterzuverfolgen, für den keine Recherchengebühren entrichtet wurden, auf Erfindungen; es gilt nicht für Merkmale, die ursprünglich in Bezug auf eine andere Erfindung beansprucht und nicht recherchiert wurden, die aber in Verbindung mit der recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen ursprünglich offenbart waren (siehe T 998/14).

6.3 Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung

Wenn der Anmelder nach Erhalt der Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung nicht auf eine einzige recherchierte Erfindung beschränkt, überprüft die Prüfungsabteilung den in der Recherchenphase erhobenen Einwand der Nichteinheitlichkeit und erlässt, wenn sie ihn nach wie vor für angebracht erachtet, einen ersten Bescheid, in dem sie 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, 6.4.1).

Beschränkt der Anmelder die Anmeldung nicht oder nur so weit, 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, 6.2).

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 kann die Prüfungsabteilung einen Einwand erheben, allerdings nur, wenn der Sachverhalt sehr klar ist.

6.4 Sonstige verfahrensrechtliche Aspekte betreffend Euro-PCT-Anmeldungen

6.4.1 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, 6.1 bis 6.3) sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-IX, 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 6.2).

6.4.2 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 Recherchengebühr 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, 6.1 bis 6.3) sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-IX, 4.2).

Kapitel III – Formale 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); zu Übergangsbestimmungen siehe H-III, 2.1.4). 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)

Regel 137 (4)

Bei der Einreichung von Änderungen muss der Anmelder diese kennzeichnen und ihre Grundlage angeben, damit die Prüfungsabteilung beurteilen kann, ob die Änderungen in Einklang mit Art. 123 (2) stehen. Die Abteilung kann hierzu verlangen, dass Änderungen entweder gegenüber den unmittelbar vorherigen Änderungen oder gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angegeben werden. Der Anmelder sollte das Erfordernis, Änderungen zu kennzeichnen, 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 sind insbesondere dann für das Ergebnis der Beurteilung nach Art. 123 (2) durch die Abteilung wichtig, wenn es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine wörtliche Stützung für die Änderungen gibt.

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.

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.

2.1.1 Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwiderung darauf

Regel 137 (4)

Können die Änderungen und/oder ihre Grundlagen nicht korrekt bestimmt werden, sodass nicht beurteilt werden kann, ob sie Art. 123 (2) entsprechen, so stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines der Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllt ist. Daraufhin erlässt sie eine Mitteilung, 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, sofern diese beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden (siehe E-IX, 3),

iii) beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Art. 28 oder 41 PCT eingereichte Änderungen (siehe E-IX, 3),

iv) nach dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Regel 161 (1) oder (2) eingereichte Änderungen (siehe E-IX, 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. Nur die Prüfungsabteilung kann eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen (siehe B-XI, 2).

Art. 94 (4)

Kommt der Anmelder einem der beiden Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht innerhalb der oben genannten Frist von einem Monat nach, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, weil dies so interpretiert wird, dass der Anmelder nicht auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung reagiert hat. Der

Anmelder kann im Falle einer Fristversäumung die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen (siehe E-VIII, 2).

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, 2.5.4).

Bezüglich der Anwendung der Regel 137 (4) auf Hilfsanträge siehe H-III, 3.3.1.

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:

3. Juni 2020	Einreichung der Anmeldung: 10 Ansprüche
25. März 2021	Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts
21. August 2023	Einreichung geänderter Ansprüche 1 – 10 im Prüfungsverfahren ohne Angabe einer Grundlage
6. November 2023	Prüfungsabteilung erlässt eine Mitteilung nach Regel 137 (4) für die am 21. August 2023 geänderten Ansprüche 1 – 10
16. November 2023	Einreichung geänderter Ansprüche 6 – 10
6. Dezember 2023	Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4)

Im obigen Beispiel muss der Anmelder vor Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4) am 6. Dezember 2023 die Grundlage für die am 21. August 2023 eingereichten geänderten Ansprüche 1 - 5 und für die am 16. November 2023 eingereichten geänderten Ansprüche 6 - 10 angeben, anderenfalls gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen. Für die am 21. August 2023 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 16. November 2023 eingereichten Änderungen der Ansprüche 6 - 10 ergeht, wenn deren Grundlage nicht bis zum 6. Dezember 2023 angegeben wird, und die Anmeldung nach Ablauf der Einmonatsfrist am 6. Dezember 2023 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 Aufforderung nach Regel 116 (2) hin eingereichte Änderungen 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 in H-III, 2.1.1 bis 2.1.3 beschriebene Verfahren gilt für die nachstehend aufgeführten Anmeldungen (siehe Art. 2 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 25. März 2009, ABl. EPA 2009, 299):

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

ii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird, und

iii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchenbericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde ab dem 1. April 2010 erstellt wird (Art. 153 (6), siehe auch E-IX, 3.4).

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 wird dem Anmelder bzw. Patentinhaber empfohlen, im Interesse der Verfahrensökonomie alle Änderungen klar zu kennzeichnen und anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung sie beruhen. Wurden ganze Abschnitte hinzugefügt oder gestrichen, ist es nicht erforderlich, die Abschnitte in der gesamten Anmeldung oder im gesamten Patent neu zu nummerieren.

Werden handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eingereicht, so wird der Patentinhaber in einer Mitteilung nach Regel 82 (2) aufgefordert, nur Austauschabsätze und/oder -ansprüche und keine Ersatzseiten einzureichen (siehe E-III, 8.7.3 und ABl. EPA 2016, A22, Nrn. 8 bis 14).

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 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung beigefügt werden (siehe H-III, 2.1). 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, empfiehlt sich eine kurze Erläuterung, 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:

Die Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter kann, wenn es zweckmäßig erscheint, 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 der Prüfungsabteilung 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 wird in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt, 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 von der Prüfungsabteilung 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. Den betreffenden Beteiligten wird empfohlen, solche amtsseitig vorzunehmenden Änderungen in einem Schriftsatz listenmäßig zusammenzustellen. Es liegt jedoch im Ermessen der Prüfungsabteilung 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 die Prüfungsabteilung 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 Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung gestellt, so darf die zugehörige Änderung nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung 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, wird die eingereichte Fassung nicht als echter Hilfsantrag im Sinne dieses Kapitels aufgefasst – es ist also nicht möglich, dazu sofort eine Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen (siehe C-V, 1.1). In solchen Fällen ist 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

Werden mehrere Hilfsanträge eingereicht, so müssen diese in einer eindeutigen Rangordnung eingereicht und so formuliert werden, dass es nicht der Prüfungsabteilung überlassen bleibt, den beabsichtigten Wortlaut der Ansprüche zu ermitteln bzw. darüber zu spekulieren (R 14/10). Außerdem müssen sich alle Hilfsanträge auf ein und dieselbe Erfindung beziehen: die Prüfungsabteilung wird ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben und Hilfsanträge ablehnen, die einen Wechsel von der recherchierten und für die Prüfung ausgewählten Erfindung zu einer anderen einschließen (siehe C-III, 3.5 und H-II, 6).

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 Weder dem Hauptantrag noch den Hilfsanträgen kann stattgegeben werden

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.

3.2 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 (siehe jedoch B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2).

3.3 Prüfungsverfahren

3.3.1 Kennzeichnung von Änderungen in den Anträgen und Angabe ihrer Grundlage

Wenn im Prüfungsverfahren Haupt- und/oder 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 der neu eingereichten Haupt- und/oder Hilfsanträge eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen werden.

Zu Anträgen, die zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung eingereicht werden, sowie zu verspätet oder in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträgen siehe H-III, 2.1.3.

3.3.2 Zulässigkeit von Hilfsanträgen

3.3.2.1 Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen

Grundsätzlich 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 (siehe auch H-II, 2.3, 2.5.1, 2.6 und 2.7).

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

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

Hilfsanträge, mit denen ein Gegenstand wieder eingeführt wird, der bereits für unzulässig 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.

3.3.2.2 Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen

Werden Hilfsanträge nach dem gemäß Regel 116 (2) bestimmten Zeitpunkt eingereicht, so werden sie in der Regel als verspätet eingereicht behandelt, es sei denn, die Prüfungsabteilung hat als Erstbescheid eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen.

Bei verspätet eingereichten Anträgen gilt zusätzlich zu den in H-III, 3.3.2.1 dargelegten Kriterien, dass die neuen Ansprüche sich in ihrem Gegenstand

nicht stark von den bereits eingereichten Ansprüchen unterscheiden dürfen. Die Anträge müssen normalerweise eine konvergente Weiterentwicklung darstellen, d. h. die Gegenstände der Hilfsanträge lassen eine zunehmende Einschränkung in Richtung eines Erfindungsgedankens erkennen und verfolgen nicht etwa durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale Weiterentwicklungen in unterschiedliche Richtungen (T 1273/04). Insbesondere kann der Anmelder die Definition des Anmeldungsgegenstands nicht der Prüfungsabteilung überlassen, indem er zahlreiche unstrukturierte Anträge oder Anträge, die verschiedene Varianten umfassen, einreicht: dies hat zur Folge, dass die Anträge nicht zugelassen werden.

3.3.3 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 kurz die wesentlichen Gründe dar, weshalb sie den dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträgen nicht stattgeben kann (siehe C-V, 1.1).

Wenn ein Hilfsantrag Gegenstände zu umfassen scheint, die einen guten Ausgangspunkt für einen gewährbaren Antrag bilden könnten, die Prüfungsabteilung es jedoch für zweckmäßig erachtet, eine Mitteilung nach Art. 94 (3) zu versenden, so legt sie kurz die wesentlichen Gründe für die Nichtzulässigkeit oder die Nichtgewährbarkeit der Gegenstände der im Rang vorgehenden Anträge dar und unterbreitet einen Vorschlag für den aussichtsreichsten Antrag (siehe C-III, 4.1.2).

Achtsamkeit ist geboten, wenn der Anmelder für den Fall, dass die Prüfungsabteilung den Hauptantrag nicht zulassen sollte, ausdrücklich eine mündliche Verhandlung beantragt hat. Dann muss er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werden, selbst wenn die Prüfungsabteilung einen der Hilfsanträge für patentierbar hält. In diesem Fall könnte es angebracht sein, telefonisch nachzufragen, ob der Anmelder angesichts der beabsichtigten Versendung einer Mitteilung nach Regel 71 (3) für den gewährbaren Hilfsantrag bereit wäre, seinen Antrag auf eine mündliche Verhandlung für den Hauptantrag zurückzunehmen oder in einen Antrag für den gewährbaren Hilfsantrag umzuwandeln.

In der mündlichen Verhandlung geht die Prüfungsabteilung auf den Hauptantrag ein und entscheidet über die Zulässigkeit der Hilfsanträge, falls solche als Reaktion auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht wurden (siehe H-II, 2.3 und H-III, 2.1.3). Außerdem 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.

In der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind die wesentlichen Gründe anzugeben, aus denen die Prüfungsabteilung die bereits eingereichten Hilfsanträge nicht zulässt oder nicht gewährt, damit der Anmelder nicht durch die Zurückweisung der Anmeldung überrascht wird, wenn er der mündlichen Verhandlung fernbleibt (siehe C-V, 1.1 und 4.9). Dies gilt

unabhängig davon, ob die mündliche Verhandlung in Abwesenheit des Anmelders stattfindet oder abgesagt wird.

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit der Hilfsanträge wendet die Prüfungsabteilung folgende Kriterien an:

i) die in H-III, 3.3.2.1 dargelegten Kriterien, wenn die Hilfsanträge bis zu dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden;

ii) die in H-III, 3.3.2.1 und H-III, 3.3.2.2 dargelegten Kriterien, wenn die Hilfsanträge nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden.

Die Prüfungsabteilung kann dann – 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, 2.7 und 2.7.1 sowie H-III, 3.3.1). Unter diesen Umständen darf eine Entscheidung, seine Anmeldung zurückzuweisen, den Anmelder nicht überraschen (siehe E-III, 8.3.3.1 und 8.3.3.3).

3.3.4 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 wirkt die Abteilung stets darauf hin, dass die Beschreibung an die als gewährbar betrachteten Ansprüche angepasst wird. Falls nötig, wird dafür die Verhandlung unterbrochen.

3.3.5 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 kurz die Gründe angeben, auf die die Ablehnung der dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträge gestützt wird (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).

3.3.6 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, so teilt der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhandlung) den Beteiligten mit, 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 wirkt nach Möglichkeit darauf hin, dass am Ende der mündlichen Verhandlung die vollständigen Unterlagen zur Verfügung stehen, wenn einem Hilfsantrag stattgegeben wird.

3.5 Beschränkungsverfahren

3.5.1 Allgemeines

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

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

a) Wenn der Hauptantrag gewährbar ist, wird der Antragsteller auf dieser Grundlage gemäß Regel 95 (3) aufgefordert, die Übersetzungen einzureichen und die Gebühr zu entrichten.

b) Wenn ein Hilfsantrag gewährbar ist, der Hauptantrag (und ggf. andere im Rang vorgehende Anträge) jedoch nicht, werden dem Patentinhaber in einer Mitteilung gemäß Regel 95 (2) die Gründe dafür mitgeteilt, und er wird aufgefordert, die/den nicht gewährbaren Anträge/Antrag zurückzunehmen; tut er dies nicht, wird der Antrag wie unter c) erläutert zurückgewiesen.

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

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

3.5.2 Schriftliches Verfahren

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

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

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

3.5.3 Mündliche Verhandlung

Kann die Prüfungsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Hauptantrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsanträgen stattgeben, so teilt der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhandlung) dem Antragsteller mit, 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

In den unter H-III, 4.2 bis 4.4 behandelten Fällen kann eine Anmeldung oder ein Patent unterschiedliche Anspruchssätze (und Beschreibungen) für verschiedene Vertragsstaaten umfassen (siehe auch G-IV, 6). Zum Prüfungs- und zum Einspruchsverfahren siehe H-III, 4.1 bis 4.4; zum Beschränkungsverfahren siehe D-X, 10.

Unterschiedliche Fassungen für Erstreckungs- oder Validierungsstaaten sind nicht möglich, denn die betreffenden Bestimmungen, die eine Ausnahme vom Grundsatz der Einheitlichkeit der europäischen Patentanmeldung bzw. des europäischen Patents zulassen, gelten nur für die EPÜ-Vertragsstaaten. Existieren jedoch unterschiedliche Fassungen für die einzelnen Vertragsstaaten, kann der Anmelder festlegen, welche davon für den jeweiligen Erstreckungs- oder Validierungsstaat gelten soll.

4.1 Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung

Ist die Prüfungs- oder die Einspruchsabteilung der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen mit einem der Anspruchssätze so wenig übereinstimmen, dass Unklarheiten entstehen, fordert sie den Anmelder oder Patentinhaber auf, die Beschreibung und die Zeichnungen zu ändern, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Schlägt der Anmelder oder Patentinhaber solche Änderungen von sich aus vor, so lässt die Prüfungs- oder die Einspruchsabteilung sie nur zu, wenn sie dies 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. Zur Anpassung der Beschreibung im Fall früherer nationaler Rechte siehe H-III, 4.4.

Diese Art von Anmeldung oder Patent 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.

Zur Anwendung der Regeln 80 und 138 im Einspruchsverfahren siehe H-III, 4.2, 4.4 und 4.5.

4.2 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und Art. 54 (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) Am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 (13. Dezember 2007) war die zu prüfende Anmeldung anhängig oder das zu prüfende Patent bereits erteilt. Art. 54 (4) EPÜ 1973 findet übergangsweise noch Anwendung (siehe Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, ABl. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202) mit Regel 23a EPÜ 1973 und dem ersten Teil von Regel 87 EPÜ 1973 als Durchführungsvorschriften. Gibt in diesem Fall ein kollidierender

Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchsfassungen für unterschiedliche Vertragsstaaten Anlass und sind die jeweiligen Benennungsgebühren für die frühere europäische Patentanmeldung entrichtet worden, so können unterschiedliche Anspruchssätze für die betreffenden Staaten aufgestellt werden, falls Neuheit gegenüber diesem Stand der Technik hergestellt werden muss. Im Einspruchsverfahren gilt Regel 80 für Änderungen, die durch einen Stand der Technik nach Art. 54 (4) EPÜ 1973 bedingt sind.

ii) Die zu prüfende Anmeldung oder das zu prüfende Patent fallen nicht unter den vorstehend beschriebenen Sachverhalt i). Da Art. 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen wurde, gilt der kollidierende Stand der Technik ungeachtet der Benennungen für alle Vertragsstaaten als Stand der Technik (siehe auch F-II, 4.3). 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.

4.3 Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78 für bestimmte benannte Staaten

4.3.1 Unterschiedliche Fassung bei einem 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 zugesprochen worden ist, so hat die frühere europäische Patentanmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen bzw. anerkannt worden ist oder nach dem Anerkennungsprotokoll anerkannt werden muss, 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 (siehe auch D-VII, 3.2). Für von einzelnen Patentinhabern vorgenommene Änderungen gilt jedoch Regel 80.

4.3.3 Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren

Die in H-III, 4.3.2 dargelegten Grundsätze sind entsprechend anzuwenden (siehe auch D-I, 6, dritter Absatz und D-VII, 3.2).

4.4 Unterschiedliche Fassungen 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. 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 oder Patentinhabers, durch andere Patentansprüche die Erteilung eines in einzelnen Vertragsstaaten unter Umständen teilweise nichtigen Patents zu verhindern (siehe Regeln 80 und 138). Die Vorlage anderer Patentansprüche wird jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen.

Art. 139 (2)

Weist der Anmelder oder Patentinhaber im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren das Bestehen eines einschlägigen älteren nationalen Rechts für einen bestimmten (benannten) Vertragsstaat nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen. Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Patentschrift 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.

Im Einspruchsverfahren ist das Bestehen eines älteren nationalen Rechts weder ein Einspruchs- noch ein Widerrufsgrund. Ältere nationale Rechte können also von Einsprechenden nicht für einen Neuheitsangriff in das Einspruchsverfahren eingeführt werden.

Die Wirkung des älteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder oder Patentinhaber den Umfang seiner Anmeldung oder seines Patents richtig abgegrenzt hat, um die Wirkung des älteren nationalen Rechts zu entkräften, entscheidet nicht die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (siehe G-IV, 6). Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Anmelders oder Patentinhabers.

Die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung muss aber prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Art. 123 (2) und (3) verstoßen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen. Dasselbe gilt für eine gesonderte Beschreibung (siehe H-III, 4.1).

Normalerweise besteht allerdings 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 die Anmeldung/das Patent für ... (Vertragsstaat) unter Bezugnahme auf ... (z.B. die ältere Anmeldung Nr. ... , in ...) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für diesen Staat/diese Staaten vorgelegt."

4.5 Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten

Ist ein Patent aus den in H-III, 4.2 bis 4.4 genannten Gründen mit unterschiedlichen Anspruchssätzen für verschiedene Vertragsstaaten erteilt worden, könnte der Patentinhaber die Ansprüche vereinheitlichen wollen, indem er entweder eine Beschränkung, die bereits für einen oder mehrere Vertragsstaaten enthalten war, auch für die übrigen Vertragsstaaten aufnimmt oder für alle Vertragsstaaten einen neuen einheitlichen Anspruchssatz einreicht.

In einem solchen Fall müssen die Änderungen in jedem gesonderten erteilten Anspruchssatz für sich genommen die Erfordernisse der Regel 80 und des Art. 123 (3) (und gegebenenfalls der Regel 138) erfüllen.

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 – Materielle Zulässigkeit von Änderungen

1. Einführung

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

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

2.1 Grundsatz

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

Versucht der Anmelder jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den Stand der Technik ausgenommen, siehe H-IV, 2.2.7), 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.

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 wird als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, und folglich als unzulässig angesehen, 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 (siehe G 2/10).

2.2 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – Allgemeines

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die der Fachmann nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der eingereichten Fassung

herleiten kann, 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, T 1125/07).

Bei der Beurteilung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf Art. 123 (2) wird der Schwerpunkt darauf gelegt, was die an ein Fachpublikum gerichteten ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann tatsächlich offenbarten. Insbesondere muss es die Prüfungsabteilung 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.

Außerdem werden die Erfordernisse des Art. 123 (2) aus der Sicht des Fachmanns auf einer technischen und sachgemäßen Basis ohne konstruierte oder semantische Auslegung beurteilt (T 99/13).

2.2.1 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)

a) 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

b) das Dokument der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht wurde (z. B. indem es in die Anmeldungsakte aufgenommen und damit nach Art. 128 (4) veröffentlicht wurde).

2.2.2 Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Regel 56

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). Regel 56 (3) gilt ausschließlich in der Anmeldephase. In späteren Verfahrensstadien ist es nicht zulässig, sich 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 82*ter* PCT durchführen kann.

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

2.2.3 Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a

Regel 56a

Regel 56a erlaubt dem Anmelder, richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile einzureichen, wenn Anmeldungsunterlagen oder Teile fälschlicherweise eingereicht wurden. Nach Regel 56a (4) kann sich der Anmelder auf das Prioritätsdokument berufen, um zu vermeiden, dass der Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile neu festgesetzt wird.

Wenn Anmelder am Anmeldetag (oder früher, wenn noch kein Anmeldetag zugewiesen werden konnte) feststellen, dass sie irrtümlich falsche Anmeldungsunterlagen eingereicht haben, können sie nach Regel 56a (2) die richtigen Unterlagen am oder vor dem Anmeldetag einreichen, ohne dass der Anmeldetag geändert wird (A-II, 6.6).

Wenn die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile nach dem Anmeldetag eingereicht werden, kann nach Regel 56a (4) eine

Neufestsetzung des Anmeldetags vermieden werden, wenn die richtigen Unterlagen oder Teile im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" waren (siehe C-III, 1 und A-II, 6).

Regel 56a (4) gilt ausschließlich in der Anmeldephase. In späteren Verfahrensstadien ist es nicht zulässig, sich 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 gemäß Regel 20.5*bis* d) PCT und Regel 20.6 PCT, wonach das EPA als ausgewähltes Amt oder Bestimmungsamt eine Überprüfung nach Regel 82*ter* PCT durchführen kann.

Nach Regel 56a (2) und (4) für zulässig erachtete richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile gelten immer als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" (siehe A-II, 6.3 und A-II, 6.4). Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile, die nach Regel 56a (4) in der Anmeldung verbleiben, gelten als Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2)).

2.2.4 Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche

Regel 58

Ansprüche, die gemäß Regel 58 nach dem Anmeldetag eingereicht wurden, gelten nie als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" und müssen deshalb den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen (siehe A-III, 15). Die Prüfungsabteilung muss deshalb überprüfen, ob die Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen, und dabei dieselbe Praxis und dieselben Maßstäbe anwenden wie dies bei der Prüfung von Änderungen in anderen Phasen des Verfahrens (siehe H-V) der Fall ist.

2.2.5 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 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97, Nr. 15).

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 (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97). 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 9. Dezember 2021,

ABl. EPA 2021, A96). 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 (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97).

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 9. Dezember 2021, ABl. EPA 2021, A97, Nr. 10).

2.2.6 Prioritätsunterlagen

Nach Art. 123 (2) ist es – außer unter den in Regel 56 (3) (H-IV, 2.2.2) oder Regel 56a (4) (H-IV, 2.2.3) genannten Bedingungen – 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.

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

Art. 123 (2)

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

2.2.8 Klarstellungen

Gegen die Behebung einer Unklarheit ist in der Regel nichts einzuwenden, sofern die Änderung nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)).

2.2.9 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.

2.3 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – besondere Anmeldungen

2.3.1 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 Voraus-

setzung 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, 2.2.4).

2.3.2 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).

2.3.3 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).

2.3.4 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), die in Kopie jederzeit beim Internationalen Büro erhältlich sind. Daher müssen alle Änderungen in der PCT-Phase (einschließlich geänderter oder berichtigter Blätter bzw. Ersatz-

blätter, selbst wenn diese der WO-Veröffentlichung beigefügt 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.

3. Materielle Zulässigkeit 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. *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)*

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).

3.2 Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. *Art. 69 (1)*

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

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

3.3 Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents

Um zu prüfen, ob das in Art. 123 (3) genannte Kriterium erfüllt ist, muss die Prüfungs- bzw. die Einspruchsabteilung 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.

3.4 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. 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.

Die Erfordernisse gemäß Art. 123 (2) und (3) müssen getrennt betrachtet werden:

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).

Eine Zusammensetzung, die gemäß einem Anspruch einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, ist durch die implizite Bedingung gekennzeichnet, dass dieser Bestandteil nicht in einer außerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein darf. Eine Änderung, durch die die Breite des Bestandteils eingeschränkt wird, indem beispielsweise eine den Bestandteil definierende generische Klasse oder Liste chemischer Verbindungen enger eingegrenzt wird, hat zur Folge, dass der Schutzbereich der impliziten Bedingung eingeschränkt wird. Ist definiert, dass eine Zusammensetzung bestimmte, im Anspruch angegebene Bestandteile umfasst, so kann sie – soweit nichts anderes festgelegt ist – auch weitere Bestandteile umfassen. Bei einem auf eine solchermaßen offen definierte Zusammensetzung gerichteten Anspruch kann die Einschränkung der Breite eines darin enthaltenen Bestandteils somit eine Erweiterung seines Schutzbereichs bewirken, was dazu führt, dass ein so geänderter Anspruch im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren unter Umständen den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert (Art. 123 (3)) (siehe T 2017/07 und T 287/11). Durch Einschränkung der

Breite des Bestandteils sind bestimmte Materialien nicht mehr explizit durch den Anspruch begrenzt und können daher in Mengen vorliegen, die aus dem erteilten Anspruch ausgeschlossen waren.

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

Die Erfordernisse der Absätze Art. 123(2) und (3) 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).

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

Art. 123 (3)

Andere Erfordernisse des EPÜ können nach der Erteilung ebenfalls mit Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthält beispielsweise ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die eigentlich ein "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird" definieren oder einen solchen Verfahrensschritt enthalten, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Art. 53 c) eingelegt, so können die Art. 53 c) und 123 (3) so zusammenwirken, dass das Patent insofern unweigerlich widerrufen werden muss, als

– 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. Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen

4.1 Regel 137 (5)

Regel 137 (5) EPÜ bezieht sich nicht auf einen verfahrensrechtlichen, sondern auf einen materiellrechtlichen Aspekt. Sie enthält zwei weitere Bedingungen für die Gewährbarkeit von geänderten Ansprüchen, nämlich dass sich diese 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).

Somit stellt Regel 137 (5) im Gegensatz zu Regel 137 (3) keine Rechtsgrundlage für ein Ermessen der Abteilung dar, geänderte Ansprüche nicht zuzulassen. Die Prüfung, ob geänderte Ansprüche mit Regel 137 (5) konform sind, erfordert deshalb eine umfassende Beurteilung und nicht nur eine Prima-facie-Analyse.

4.1.1 Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63

Regel 137 (5) Satz 2

Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf Gegenstände beziehen, die gemäß Regel 62a oder 63 nicht recherchiert wurden (siehe jedoch H-II, 5). Demzufolge kann die Erwähnung solcher Gegenstände in der Beschreibung nicht dazu herangezogen werden, um sie wieder in die Ansprüche einzuführen (siehe auch B-VIII, 3.2.2 und B-VIII, 4.2.2).

Allerdings erhebt die Prüfungsabteilung keinen Einwand nach Regel 137 (5) Satz 2, wenn der Anmelder durch die Einführung von Gegenständen aus der Beschreibung einen recherchierten Anspruch lediglich weiter beschränkt, es sei denn, es wurde ausdrücklich erklärt, dass diese Gegenstände gemäß Regel 62a und/oder Regel 63 nicht recherchiert wurden.

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen nach Regel 137 (5) Satz 2 beurteilt die Prüfungsabteilung auch, ob die Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder die Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche nach Regel 63 gerechtfertigt war (siehe B-VIII, 3.2.2, B-VIII, 4.2.2, H-II, 5). War die Aufforderung nicht sachgerecht oder die Beschränkung nicht gerechtfertigt, ist möglicherweise eine zusätzliche Recherche erforderlich (siehe C-IV, 7.3).

4.1.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände

Regel 137 (5) Satz 1

Regel 137 (5) Satz 1 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.

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 (siehe F-V, 3), so sind die Änderungen nicht gewährbar.

Mit anderen Worten muss die Prüfungsabteilung, um zu beurteilen, ob geänderte Ansprüche die Erfordernisse der Regel 137 (5) Satz 1 erfüllen, erstens feststellen, ob ihr Gegenstand recherchiert worden ist oder hätte recherchiert werden sollen (siehe B-III, 3), und zweitens, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden wäre, wenn der zum Zeitpunkt der Recherche aktenkundige Anspruchssatz die geänderten Ansprüche umfasst hätte.

Folglich ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht.

Wird ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben, so begründet die Prüfungsabteilung, warum Gegenstände nicht recherchiert wurden (siehe auch B-III, 3) und warum sie mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (siehe auch F-V, 3). Dem Anmelder wird mitgeteilt, 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 Regel 164 (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H-II, 6.2 behandelt werden.

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).

4.2 Euro-PCT-Anmeldungen

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/Regel 162 gesetzt wurde, für jede nun beanspruchte, aber nicht recherchierte Erfindung, die in den der Prüfung zugrunde zu legenden ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche und ggf. Zeichnungen) enthalten ist, eine Aufforderung nach Regel 164 (2) erlassen (siehe C-III, 3.1).

5. Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen

5.1 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).

5.2 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 die Prüfungsabteilung vor allem in Fällen, in denen die Patentansprüche wesentlich beschränkt worden sind, nicht außer Acht lassen, dass im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise folgende Fragen besonders zu berücksichtigen sind:

i) Einheitlichkeit der Erfindung

Erfüllen die geänderten Patentansprüche weiterhin die Erfordernisse des Art. 82? Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen Patentansprüchen gemein ist, erfordern aber die geänderten Patentansprüche keine weitere Recherchenarbeit, so erwägt die Prüfungsabteilung sorgfältig, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe F-V, 6). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so wird ein Einwand erhoben.

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 und H-V, 2.7)? 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)?

5.3 Einspruchsverfahren

Der Patentinhaber hat grundsätzlich anzugeben, 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 G 3/14, T 227/88 und T 301/87). Deshalb prüft die Einspruchsabteilung, 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 auch den Formerfordernissen gemäß den Regeln 30 bis 34 sowie 42, 43, 48 und 50 sowie dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. November 2022, ABl. EPA 2022, A113 entsprochen werden (siehe Regel 86).

5.4 Beschränkungsverfahren

Das Beschränkungsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das ganze Patent erneut zu prüfen; es muss lediglich sichergestellt werden, dass die geänderten Ansprüche den Art. 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 werden nicht erneut geprüft.

5.4.1 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.

5.4.2 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, prüft die Prüfungsabteilung aber trotzdem, 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 die Prüfungsabteilung 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.

5.4.3 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 die Prüfungsabteilung den Antragsteller von diesem Verstoß in Kenntnis.

Beispiele:

Ein auf eine generische Pflanze gerichteter erteilter Anspruch wird auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt. Da der geänderte Anspruch dann auf eine Pflanzensorte an sich gerichtet ist, ist er nach Art. 53 b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (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 – Materielle Zulässigkeit 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 zulässig 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 müssen 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, von der Prüfungsabteilung 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, 2.2.1).

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.

2.7 Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche

Die Beschreibung muss an geänderte Ansprüche angepasst und nach Bedarf geändert werden, um den in F-II, 4.2, F-IV, 4.3 iii) und F-IV, 4.4 genannten Erfordernissen zu entsprechen.

Wenn der Anmelder die Beschreibung trotz entsprechender Aufforderung nicht wie verlangt ändert, so erlässt die Prüfungsabteilung als nächsten Schritt möglicherweise eine Ladung zur mündlichen Verhandlung; bezüglich der Frist findet E-III, 6 iii) Anwendung.

3. Änderung der Ansprüche

Durch Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch sowie durch Hinzufügen weiterer Merkmale kann ein neuer Gegenstand nicht nur in den Anspruch selbst, sondern in die Ansprüche in ihrer Gesamtheit eingeführt werden. Solche Änderungen könnten zu einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbarten Kombination von Merkmalen führen, wenn der geänderte Anspruch zusammen mit den von ihm abhängigen Ansprüchen und/oder den übergeordneten Ansprüchen betrachtet wird.

3.1 Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch

Die Erfordernisse des Art. 123 (2) sind nur erfüllt, wenn das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals im Rahmen dessen erfolgt, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag (oder den Prioritätstag gemäß Art. 89) – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (G 3/89, G 11/91 und G 2/10). *Art. 123 (2)*

Wenn die Änderung mittels Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch aufgrund mindestens eines Kriteriums den folgenden Test nicht besteht, verstößt sie notwendigerweise gegen Art. 123 (2):

i) das ersetzte oder gestrichene Merkmal wurde in der ursprünglich eingereichten Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt,

ii) der Fachmann würde unmittelbar und eindeutig erkennen, dass das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist (in diesem Zusammenhang ist besondere Vorsicht geboten, wenn die technische Aufgabe im Verfahren neu formuliert wird, siehe H-V, 2.4 und G-VII, 11), und

iii) der Fachmann würde erkennen, dass das Ersetzen oder Streichen keine Angleichung eines oder mehrerer Merkmale erfordert (es ändert nicht als solches die Erfindung).

Aber selbst wenn die vorstehenden Kriterien erfüllt sind, muss die Abteilung trotzdem sicherstellen, dass die Änderung mittels Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllt, wie sie auch in G 3/89 und G 11/91 dargelegt und in G 2/10 als "Goldstandard" bezeichnet wurden.

Werden mehrere Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen und wird er dadurch z. B. auf lediglich einen Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands beschränkt, so muss der Gegenstand des geänderten Anspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Erfindung als solche ableitbar sein,

d. h. er muss eine technische Aufgabe lösen und auch ohne die gestrichenen Merkmale funktionsfähig sein.

Art. 123 (3) Die Streichung eines beschränkenden Merkmals aus einem unabhängigen erteilten Anspruch wird wahrscheinlich zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen und dürfte somit gegen Art. 123 (3) verstoßen. Ebenso ist beim Ersetzen eines Merkmals in einem erteilten Anspruch die Vereinbarkeit mit Art. 123 (3) sorgfältig zu prüfen.

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Art. 123 (2) Ein Anspruch kann durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale beschränkt werden, sofern die daraus resultierende Kombination in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – explizit oder implizit – unmittelbar und eindeutig offenbart war (siehe H-IV, 2.1) und sich nicht auf eine Erfindung bezieht, die nicht recherchiert wurde (siehe H-IV, 4 und H-II, 6.2). Ist die resultierende Kombination neu gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe den unter G-VI, 2 beschriebenen Neuheitstest), so erfüllt der geänderte Anspruch nicht die Erfordernisse des Art. 123 (2).

Die Tatsache, dass die resultierende Kombination

– der Beschreibung "nicht widerspricht" (T 495/06) oder

– eine "gewisse Plausibilität" aufweist (T 824/06) oder

– durch die Anmeldung "nahegelegt" wird (T 329/99),

reicht nicht aus, damit eine Änderung nach Art. 123 (2) gewährbar ist, denn danach ist eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung gefordert.

Sofern die oben genannten Erfordernisse erfüllt sind, kann ein Anspruch beschränkt werden, indem zusätzliche Merkmale in ihn aufgenommen werden, z. B.

a) aus abhängigen Ansprüchen, die vom zu beschränkenden Anspruch abhängig waren,

b) aus der Beschreibung (siehe auch H-V, 3.2.1),

c) aus Zeichnungen (siehe H-V, 6),

d) durch Umwandlung eines unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch.

3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Art. 123 (2) 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 sind im besonderen Fall einer Zwischenverallgemeinerung als Hilfestellung für die Beurteilung zu verstehen, 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) zulässig war (T 300/06).

Beispiel 2

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 3

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 4

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

Art. 123 (2)

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."

Die Streichung von Alternativen aus mehr als einer Liste ist nur dann zulässig, wenn daraus keine neuen technischen Informationen entstehen, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden können.

Insbesondere werden Beschränkungen, die nicht zur Abgrenzung einer bestimmten Kombination von spezifischen Merkmalen führen, sondern den verbleibenden Gegenstand als allgemeine Gruppe bestehen lassen, die sich von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheidet, in der Regel den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen.

Die Streichung eines Teils des beanspruchten Gegenstands, die zu einer Kombination von spezifischen Merkmalen führt, kann zulässig sein, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen Hinweis auf die spezifische Kombination enthält, z. B. durch Bezugnahme auf bestimmte Ausführungsformen.

Diese Prinzipien gelten auch für die Kombination von Merkmalen, die aus abhängigen Ansprüchen resultieren.

Beispiel

Ursprünglicher Anspruch 1	"Zusammensetzung zur therapeutischen Verwendung umfassend ein therapeutisches Mittel und ein glasbildendes Kohlenhydrat."
Ursprünglicher Anspruch 22	"Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das therapeutische Mittel ausgewählt ist aus der Gruppe Enzyme, Biopharmazeutika, Wachstumshormone, Wachstumsfaktoren, Insulin, monoklonale Antikörper, Interferone, Interleukine und Zytokine."
Ursprüngliche Offenbarung	In der Beschreibung ist Inhalation als eine von mehreren Verabreichungsarten aufgeführt. In der Beschreibung ist Insulin als eines von mehreren therapeutischen Mitteln aufgeführt.
Beschränkter Anspruch 1	"Zusammensetzung zur therapeutischen Verwendung, die für eine Verabreichung durch Inhalation geeignet ist, umfassend ein therapeutisches Mittel und ein glasbildendes Kohlenhydrat".
Abhängiger Anspruch 10	"Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das therapeutische Mittel Insulin ist"

Die Beschränkung auf Inhalation in Anspruch 1 resultiert aus einer Auswahl aus einer Liste und ist auf die ursprünglich eingereichte Anmeldung gestützt.

Die Kombination des Gegenstands des abhängigen Anspruchs 10 mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 resultiert aus einer Auswahl aus mehreren Listen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

Wie viele Änderungen kombiniert wurden, um zu dem geänderten beanspruchten Gegenstand zu gelangen, ist für die Beurteilung, ob der beanspruchte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht entscheidend. Vielmehr muss analysiert werden, ob der beanspruchte Gegenstand explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

Nach Möglichkeit sollte der Anspruch durch eine positiv formulierte Angabe des verbliebenen Gegenstands beschränkt werden anstatt – wie bei einem Disclaimer – durch Angabe dessen, was aus dem Gegenstand 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 Weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen

Art. 123 (2)

Die Streichung einer Angabe bezüglich einer Verwendung oder eines beabsichtigten Zwecks, die in einem unabhängigen, auf ein Erzeugnis abgestellten Anspruch enthalten ist, erfüllt die Erfordernisse des Art. 123 (2) nur dann, 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).

Art. 123 (3)

Zudem führt die Streichung eines bestimmten Merkmals oder dessen Ersetzen durch ein allgemeineres Merkmal gewöhnlich zu einer Erweiterung des Anspruchs. Daher sind die Erfordernisse des Art. 123 (3) nicht erfüllt.

3.5 Änderungen in Bezug auf Bereiche

Art. 123 (2)

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, in der Regel aus der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung hergeleitet werden.

4. Disclaimer

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

In diesem Fall wurde bereits in der ursprünglichen Anmeldung darauf hingewiesen, dass ein konkreter Gegenstand 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 werden mithin – wie die positiven Merkmale – auf ihre Relevanz für die erfinderische Tätigkeit hin geprüft. Auch müssen sie das in Art. 84 enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit, der Knappheit und der Stützung erfüllen, und ihre Aufnahme in die Ansprüche darf nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen (T 170/87, T 365/88). *Art. 123 (2)*

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.

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

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

Die Beschränkung des Schutzumfangs 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) zulässig sein (siehe G 1/03 und G 1/16 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.

Unbeschadet dieser Kriterien darf die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Der nicht offenbarte Disclaimer (der unweigerlich die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt) darf die ursprüngliche technische Lehre nicht qualitativ dahin gehend ändern, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Daher muss die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Berücksichtigung des nicht offenbarten Disclaimers erfolgen (siehe G 1/16).

Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (vorstehende Fälle i) und ii)) oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vorstehender Fall iii)).

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere **nicht** zulässig, wenn

i) er verwendet wird, um **nicht funktionsfähige Ausführungsformen** auszuklammern oder einer **unzureichenden Offenbarung** abzuhelfen;

ii) er einen **technischen Beitrag** leistet;

iii) die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist;

iv) 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;

v) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einem anderen Zweck dient, z. B. einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Art. 84 gilt gleichermaßen für den Anspruch als solchen wie auch für den Disclaimer selbst (siehe T 2130/11).

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

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

Zu prüfen ist, ob der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der am Anmeldetag (oder am Prioritätstag gemäß Art. 89) allgemeines Fachwissen heranzieht, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit, siehe 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).

Ob die Erfindung für den beanspruchten Gegenstand funktioniert und welche Aufgabe damit glaubhaft gelöst wird, ist für die Beurteilung, ob dieser Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht relevant (siehe T 2130/11).

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, und zu nach Regel 56a eingereichten Zeichnungen siehe A-II, 6 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 die Prüfungsabteilung der Ansicht, dass diese Zeichnungen gegen Art. 123 (2) verstoßen, so fordert sie 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 werden Änderungen in den Zeichnungen sorgfältig auf Übereinstimmung mit Art. 123 (2) überprüft.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen

Vorsicht ist geboten, wenn Änderungen auf Details basieren, die nur aus den schematischen Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen.

Insbesondere lässt eine Figur, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Erfindungsgegenstands und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten dient, keinen Schluss darauf zu, dass die offenbarte Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschließt.

Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den Zeichnungen kann zufällig sein. Der Fachmann muss 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 beispielsweise in einer Anmeldung zu einem Fahrzeug, bei der weder die Ansprüche noch die Beschreibung Informationen über die Lage des Motors enthalten, die Zeichnungen ein Fahrzeug darstellen, in dem etwa zwei Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential zum oberen Rand der Räder verläuft. Eine Änderung, bei der mit der

allgemeinen Formulierung "der **Großteil** des Motors" definiert wird, dass dieser Großteil unterhalb dieser Ebene liegt, würde gegen Art. 123 (2) verstoßen, es sei denn, der Fachmann könnte anhand der Zeichnungen im Kontext der gesamten Beschreibung erkennen, dass eine solche räumliche Anordnung des Motors in Relation zu den Rädern eine bewusste Maßnahme ist, mit der die technische Aufgabe gelöst werden soll.

7. Wechsel der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren

Regel 80
Art. 123 (2) und (3)

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 wird ein Kategoriewechsel abgelehnt.

Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, lässt die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zu, da der Schutzbereich der Ansprüche dadurch erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Beispiele dazu enthalten die folgenden Punkte. Diese Beispiele könnten aber auch zu Problemen in Bezug auf Art. 123 (2) führen.

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"

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

In Ausnahmefällen kann es allerdings zulässig sein, einen auf ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts gerichteten Anspruch durch einen Anspruch auf das Gerät selbst zu ersetzen, wenn der ursprüngliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Geräts in funktioneller oder struktureller Weise erschöpfend enthält (siehe T 378/86 und T 426/89).

Diese Ausnahme greift jedoch nicht, wenn das jetzt beanspruchte Gerät hinsichtlich seiner Merkmale nicht mehr von den Umständen seines

Betriebs abhängt, obwohl das nach dem früheren Verfahrensanspruch der Fall war (siehe T 82/93).

Zudem verstößt ein Kategoriewechsel von einem zweckgebundenen Verfahrensanspruch der schweizerischen Anspruchsform im Sinne von G 5/83 zu einem zweckgebundenen Erzeugnisanspruch nach Art. 54 (5) gegen Art. 123 (3), weil der Schutzbereich eines zweckgebundenen Verfahrensanspruchs kleiner ist als der eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs (T 1673/11).

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 Schutzumfang 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 es liegt in ihrem Ermessen, ob sie einen etwaigen Antrag des Anmelders auf Änderung der Bezeichnung berücksichtigt (siehe auch A-III, 7).

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln

1. Einführung

Beim EPA eingereichte Unterlagen können Fehler z. B. in den bibliografischen Daten, in der Beschreibung, in den Ansprüchen oder in den Zeichnungen enthalten (siehe H-VI, 2). Auch im Erteilungsbeschluss oder in anderen Entscheidungen des EPA (siehe H-VI, 3), im Formatierungs- oder redaktionellen Bereich (siehe H-VI, 4) sowie beim Druck der Patentschrift (siehe H-VI, 6) können Fehler vorkommen.

Diese Fehler können wie folgt berichtigt werden.

2. Berichtigung in beim EPA eingereichten Unterlagen

Berichtigungen nach Regel 139 betreffen sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen, insbesondere in den Anmeldungsunterlagen (siehe H-VI, 2.2.1). *Regel 139*

Siehe aber auch A-VII, 7 zur Berichtigung von Fehlern in der Übersetzung einer Patentanmeldung, A-III, 5.5 zur Berichtigung der Erfindernennung und A-III, 6.5.2 zur Berichtigung/Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs.

Die für das jeweilige Verfahren zuständige Instanz ist auch für Anträge auf Berichtigung nach Regel 139 zuständig:

i) Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren fällt die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 in die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters, es sei denn, es handelt sich um Fehler in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6, Art. 1, Nr. 22 und Art. 2, Nr. 21).

ii) Ist die Eingangsstelle zuständig (Regel 10 (1)), entscheidet sie über Berichtigungsanträge, es sei denn, ein Antrag bedarf der technischen Prüfung. In diesem Fall entscheidet die Prüfungsabteilung über den Antrag, nachdem die Sache in ihre Zuständigkeit übergegangen ist (siehe J 4/85).

2.1 Zulässigkeit

Die Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und sonstigen Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen kann im Prinzip beantragt werden, solange ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist (J 42/92). Im Prüfungsverfahren können solche Berichtigungen jedoch nur berücksichtigt werden, wenn der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, d. h. spätestens am Tag vor dem Datum der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder (siehe G 12/91; das Datum "zur Poststelle am: [...]" ist unten auf dem Formblatt 2006A angegeben). Siehe auch H-II, 2.6, letzter Absatz. *Regel 139*

Daneben gelten für Anträge nach Regel 139 weitere zeitliche Beschränkungen:

i) Bei der Berichtigung von bibliografischen Daten (z. B. Priorität, Benennung) oder von Verfahrenserklärungen (z. B. Zurücknahme) können sich zeitliche Beschränkungen aus dem Schutz des öffentlichen Interesses ergeben. Beispielsweise muss ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs durch Hinzufügung einer ersten Priorität, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, so rechtzeitig gestellt werden, dass in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann (J 6/91). Ansonsten ist eine Berichtigung nur möglich, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt (siehe auch A-V, 3). Die irrtümliche Zurücknahme einer Anmeldung kann nur berichtigt werden, wenn die Zurücknahme zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Berichtigung gestellt wird, der Öffentlichkeit noch nicht offiziell bekannt gegeben worden ist (J 25/03).

ii) Die Möglichkeiten, einen Fehler in einem beim EPA eingereichten Dokument zu berichtigen, sind auch dann begrenzt, wenn auf der Grundlage des fehlerhaften Dokuments bereits eine Entscheidung getroffen oder ein Verfahrensstadium abgeschlossen wurde. Ein Antrag nach Regel 139 kann nicht zur Wiedereinsetzung in eine frühere Verfahrensphase oder zur Umkehr der Wirkung einer Entscheidung genutzt werden (J 3/01, siehe auch H-VI, 3.1) und ist somit in diesen Fällen unzulässig.

2.1.1 Zulässigkeit im Einspruchs- und Beschränkungsverfahren

Mängel in den im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eingereichten Unterlagen können nach Regel 139 berichtigt werden (G 1/12), solange das entsprechende Verfahren vor dem EPA anhängig ist.

Im Einspruchs- und Beschränkungsverfahren können Anträge auf Berichtigung nach Regel 139 jedoch nicht dazu genutzt werden, den Inhalt des Erteilungsbeschlusses zu berichtigen und dadurch die Beschränkungen der Regel 140 zu umgehen.

2.1.1.1 Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen

Eine vom Patentinhaber vorgelegte geänderte Patentschrift, die die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers enthält, wird zugelassen:

Regel 80

– im Einspruchsverfahren, wenn die Berichtigung Teil einer Änderung ist, die über eine bloße Fehlerbeseitigung hinausgeht, d. h. eine Änderung, die durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist (siehe H-II, 3);

  Reicht der Anmelder also eine geänderte Patentschrift ein, die die Erfordernisse der Regel 80 erfüllt, kann er zusätzlich die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers nach Regel 139 beantragen (siehe T 657/11). Dieser Berichtigungsantrag wird dann – wie in H-VI, 2.2

bis H-VI, 2.2.1 beschrieben – von der Einspruchsabteilung behandelt (siehe H-VI, 2).

– im Beschränkungsverfahren, wenn die Berichtigung Teil einer Änderung ist, die über eine bloße Fehlerbeseitigung hinausgeht, d. h. eine Änderung, die eine Beschränkung gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder der geänderten Fassung darstellt, und Art. 84 und 123 genügt (siehe D-X, 4.3). *Regel 95 (2)*

Mit anderen Worten können offensichtliche Fehler nach Regel 139 berichtigt werden, wenn im Beschränkungsverfahren ein geänderter Anspruchssatz eingereicht wird, der die Erfordernisse der Regel 95 (2) erfüllt.

2.2 Gewährbarkeit

Anträge auf Berichtigung von Schreib- oder Grammatikfehlern können in der Regel gewährt werden, sofern offensichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt und in welcher Weise er berichtigt werden sollte. Der Antrag ist unverzüglich einzureichen, nachdem der Fehler festgestellt wurde (G 1/12, J 16/08). *Regel 139* *Art. 123 (2)*

Die Berichtigung von Fehlern in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen ist jedoch eine besondere Form der Änderung und unterliegt Art. 123 (2) (G 2/95, siehe auch H-VI, 2.2.1). Diese Fehler können wie nachstehend beschrieben behoben werden.

2.2.1 Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen

Befindet sich der Fehler in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen, so müssen sowohl der Fehler als auch die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort 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 muss die Berichtigung 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.

Das heißt mit anderen Worten, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2) entsprechend gelten.

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).

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/Patentinhaber dagegen auf

a) 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).

b) 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).

c) 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).

2.2.2 Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, 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). Ebenso ist es im Allgemeinen nicht möglich, fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen) oder Teile durch eine Berichtigung nach Regel 139 vollständig zu ersetzen, weil dann deutlich gemacht werden müsste, dass nichts anderes beabsichtigt war als das, was als berichtigte Anmeldungsunterlagen vorgelegt wird.

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 und gemäß Regel 56a (4) nachgereichten richtigen Anmeldungsunterlagen können Berichtigungen nach Regel 139 niemals unter Bezugnahme auf die Prioritätsunterlage eingereicht werden (siehe H-VI, 2.2.1).

3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 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, 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.

Die Berichtigung einer Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Wortlaut der Entscheidung offensichtlich von dem vom betreffenden Organ Gewollten abweicht. Ein Fehler in der der Entscheidung zugrunde liegenden Fassung des Patents kann nicht der Abteilung zur Last gelegt werden, indem unterstellt wird, dass es nicht Absicht der Abteilung war, eine Entscheidung zu treffen, die tatsächlich genau die vom Anmelder (oder Patentinhaber) selbst genehmigte Fassung umfasste, und damit der Fehler unter die Regel 140 fällt. 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 Veröffentlichung oder Zustellung der berichtigten Entscheidung daher keine Änderung der Einspruchs- oder Beschwerdefrist.

Für die Berichtigung von Fehlern nach Regel 140 ist die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat (siehe z. B. G 8/95, J 12/85, J 16/99).

Mithin hat auch im Einspruchsverfahren (oder Beschwerdeverfahren) die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern in den im Erteilungsbeschluss enthaltenen bibliografischen Daten zu befinden (siehe H-VI, 3.3). Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilungen sind für die Berichtigung von Fehlern im Wortlaut des Patents zuständig, der Gegenstand der jeweiligen Entscheidung war, einschließlich redaktionellen und Formatierungsfehlern (siehe H-VI, 4).

3.1 Zulässigkeit

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 möglich und nur solange das Verfahren anhängig ist (siehe H-VI, 2.1). Nach der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA (G 12/91) können nur noch Fehler in den bibliografischen Daten, Druckfehler in der Veröffentlichung der Patentschrift oder Formatierungs- und redaktionelle Fehler berichtigt werden (siehe H-VI, 3.2 und 3.3).

Da die letztendliche Verantwortung für den Wortlaut des Patents beim Anmelder oder Patentinhaber liegt, ist dieser verpflichtet, alle Unterlagen der Mitteilung nach Regel 71 (3) (d. h. Formblatt 2004 und das Druckexemplar) ordnungsgemäß zu prüfen. Dies gilt auch für die Unterlagen, die für die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung vorgeschlagen werden (siehe Regel 71 (5), 82 (1) und 95 (2), Art. 113 (2) und G 1/10).

Die Berichtigung nach Regel 139 von Unterlagen, auf deren Grundlage das Patent erteilt wird, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen im Einspruchsverfahren und im Beschränkungsverfahren beantragt werden (siehe H-VI, 2.1.1).

Berichtigungen von Entscheidungen erfolgen 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)).

3.2 Zulässigkeit der Berichtigung von bibliografischen Daten

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 der Prüfungsabteilung über die Erteilung oder Beschränkung eines Patents bzw. in der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 (2) Bezug genommen wird, wonach eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung Rechtskraft erlangt hat, offensichtlich nicht die bibliografischen Daten, die die tatsächliche Absicht der Abteilung wiedergeben, so können die irrtümlich angegebenen bibliografischen Daten nach Regel 140 berichtigt werden. Dabei ist es irrelevant, ob der Fehler ursprünglich vom Anmelder in den von ihm eingereichten Unterlagen oder von der Abteilung selbst eingeführt wurde.

Insbesondere können nach Regel 140 Schreibfehler oder ähnliche Fehler im Namen des Patentinhabers berichtigt werden, wenn dies nicht dazu führt, dass eine andere als die ursprünglich bei der Einreichung angegebene Person (oder deren Rechtsnachfolger) benannt wird, der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigte.

Gemäß dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 23. November 2015 (ABl. EPA 2015, A104) werden Anträge auf Berichtigung von Fehlern in den bibliografischen Daten von Formalsachbearbeitern bearbeitet.

3.3 Berichtigung des Erteilungsbeschlusses während eines anhängigen Einspruchsverfahrens – verfahrensrechtliche Aspekte

Über die Berichtigung von Fehlern in ihrem Erteilungsbeschluss, insbesondere von Fehlern in der Begründung des Beschlusses und in den bibliografischen Daten oder von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern in der B1-Schrift, hat auch im Einspruchsverfahren die Prüfungsabteilung zu befinden (siehe H-VI, 3.2 und 4).

Einen entsprechenden Antrag des Patentinhabers auf Berichtigung solcher Fehler nach Regel 140 in einem anhängigen Einspruchsverfahren verweist die Einspruchsabteilung daher an die Prüfungsabteilung.

Ist der Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 jedoch eindeutig unzulässig, d. h. betrifft die beantragte Berichtigung weder Fehler in den im Erteilungsbeschluss enthaltenen bibliografischen Daten noch Formatierungs- oder redaktionelle Fehler in der B1-Schrift, setzt die Einspruchsabteilung das Verfahren bis zum Ergehen einer Entscheidung nach Art. 101 fort, ohne den Abschluss des die Berichtigung betreffenden Verfahrens vor der Prüfungsabteilung abzuwarten (im Einklang mit der Begründung von G 1/10). Die Verfahrensentscheidung zur Fortsetzung des Verfahrens kann zusammen mit der Einspruchsentscheidung durch die Beschwerde angefochten werden.

Ist der Antrag auf Berichtigung zulässig, bearbeitet ihn die Prüfungsabteilung unverzüglich, um dadurch entstehende Verzögerungen im Einspruchsverfahren zu vermeiden oder auf ein Minimum zu beschränken. Die Einspruchsabteilung kann den Abschluss des die Berichtigung betreffenden Verfahrens vor der Prüfungsabteilung abwarten.

4. Berichtigung von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern

Formatierungs- und redaktionelle Fehler, die bereits in der vom Anmelder genehmigten Fassung enthalten waren, können vom EPA von Amts wegen oder auf Antrag des Patentinhabers berichtigt werden. Formatierungs- und redaktionelle Fehler sind Änderungen im Patentdokument, die bei der Erstellung des Druckexemplars vorkommen und weder durch einheitliche Zeichen noch in Formblatt 2004 gekennzeichnet sind.

Beispiel 1

Im Druckexemplar sind auf Seite 10 zwei Änderungen enthalten:

– die erste Änderung ist mit einheitlichen Zeichen gekennzeichnet,

– die zweite Änderung befindet sich in einem anderen Absatz der Seite 10 als die erste und besteht darin, dass die ersten beiden Zeilen fehlen, ist jedoch nicht mit einheitlichen Zeichen gekennzeichnet (d. h. die beiden Zeilen sind einfach verschwunden).

Nach der Veröffentlichung des Erteilungshinweises bemerkt der Anmelder die Fehler und beantragt:

a) die Berichtigung eines Rechtsschreibfehlers in der ersten, von der Prüfungsabteilung vorgenommenen Änderung,

b) die Wiedereinfügung der beiden verschwundenen Zeilen.

Dem Antrag a kann nicht stattgegeben werden, weil sich der Fehler in der gekennzeichneten Änderung befindet. Antrag b zur zweiten Änderung betrifft hingegen einen Formatierungs- bzw. redaktionellen Fehler. Dem Antrag auf Wiedereinfügung der ersten beiden Zeilen kann daher stattgegeben werden.

Beispiel 2

Auf dem EPA-Formblatt 2004 ist u. a. Seite 10 als von der Prüfungsabteilung geändert angegeben; andere Seiten der Beschreibung wurden ebenfalls geändert.

Im Druckexemplar ist Seite 10 wie ursprünglich eingereicht vorhanden, Änderungen sind nicht vorhanden.

In diesem Fall ist die Änderung auf dem EPA-Formblatt 2004 angegeben, sodass der Fehler nicht als Formatierungs- oder redaktioneller Fehler gelten kann. Daher ist nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses keine Berichtigung möglich.

Wird eine Berichtigung in der veröffentlichten Fassung der Patentschrift zugelassen, so wird eine berichtigte Fassung veröffentlicht. Eine solche Berichtigung hat aber keine Auswirkungen auf den Beginn der Einspruchsfrist.

Im Fall einer Abweichung zwischen dem Druckexemplar und dem Formblatt 2004, kann der Patentinhaber als Rechtsbehelf Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss einlegen. Dies würde für das vorstehende Beispiel 2 gelten.

Diese Situation unterscheidet sich von dem Fall, in dem Fehler in den Anmeldungsunterlagen oder in den vom Anmelder eingereichten geänderten Anmeldungsunterlagen bereits vorhanden waren. Ein vom Anmelder eingeführter Fehler gilt nicht als Formatierungs- oder redaktioneller Fehler. Ein Antrag auf Berichtigung wird nicht akzeptiert, und dem Fall kann nicht mit einer Beschwerde abgeholfen werden.

5. Berichtigung der 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. Wenn jedoch eine berichtigte Fassung einer Übersetzung der Ansprüche eingeht und die Vorbereitungen für die B-Veröffentlichung den Austausch von Unterlagen noch gestatten, so veröffentlicht das EPA die berichtigte Fassung anstelle der ursprünglichen Fassung der Übersetzung.

Werden berichtigte Übersetzungen der Ansprüche nicht rechtzeitig für die B-Veröffentlichung beim EPA eingereicht, so hat der Patentinhaber 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.

6. Veröffentlichungsfehler

Um Veröffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten Patentschrift abweicht von den Unterlagen (Druckexemplar), die dem Anmelder mit der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) übermittelt wurden (Formblatt 2004), falls diese dem Beschluss über die Erteilung des Patents zugrunde liegen.

Veröffentlichungsfehler sind von Änderungen zu unterscheiden, die in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung vorgenommen werden, nachdem der Anmelder sein Einverständnis erklärt hat, aber bevor der Erteilungsbeschluss ergangen ist (G 1/10). In solchen Fällen muss der Patentinhaber als Rechtsbehelf Beschwerde einlegen.

Die oben genannten Veröffentlichungsfehler können jederzeit berichtigt werden (siehe auch C-V, 10). Dasselbe gilt entsprechend für Fehler im Veröffentlichungsprozess der Anmeldung und der geänderten Patentschrift nach einer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

Für die Berichtigung von Veröffentlichungsfehlern ist die Stelle zuständig, vor der das Verfahren zuletzt anhängig war.

Über einen im Einspruchsverfahren gestellten Antrag auf Berichtigung von Veröffentlichungsfehlern in der B1-Schrift hat also die Einspruchsabteilung zu befinden.

Für die Berichtigung von Veröffentlichungsfehlern sind Formalsachbearbeiter zuständig (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 23. November 2015, ABl. EPA 2015, A104).

Index für computerimplementierte Erfindungen

Eine computerimplementierte Erfindung (CII) ist eine Erfindung, die einen Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung umfasst und bei der mindestens ein Merkmal ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird.

Die nachstehende Sammlung von Links soll den Zugriff auf diejenigen Abschnitte der Richtlinien für die Prüfung im EPA erleichtern, die besonders hilfreiche Anweisungen für die Recherche und Prüfung von CII enthalten.

Die Sammlung stellt keine separate Publikation zu CII dar, vielmehr gelangt man durch Anklicken eines Links zum angegebenen Abschnitt der neuesten und folglich geltenden Fassung der Richtlinien.

Die aufgeführten Abschnitte umfassen im Wesentlichen die Lehre zur Beurteilung der Patentierbarkeitserfordernisse, insbesondere in Bezug auf Ansprüche mit einer Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen, wie sie bei CII häufig vorkommen. Außerdem sind Abschnitte über die Bewertung von Merkmalen genannt, die unter die in Artikel 52 (2) EPÜ aufgeführten Gegenstände fallen, sowie Abschnitte über die Recherchenpraxis und über die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ.

Die Sammlung ist nicht als erschöpfende Aufzählung zu betrachten. Für europäische Patentanmeldungen und Patente gelten die Richtlinien in ihrem vollen Umfang.

Wie bei den Richtlinien insgesamt, ist auch die Aktualisierung der die CII im Besonderen betreffenden Abschnitte ein fortlaufender Prozess, der den Entwicklungen von Patentrecht und -praxis in Europa Rechnung trägt. In der nachstehenden Liste ist auch angegeben, welche Abschnitte kürzlich aktualisiert wurden, und zwar durch einen entsprechenden Hinweis nach dem Titel des jeweiligen Abschnitts.

Patentierbare Erfindungen

G-I, 1 Patentierbarkeitserfordernisse

G-II, 1 Allgemeines (aktualisiert in RL 2022)

G-II, 2 Prüfungspraxis (aktualisiert in RL 2022)

Merkmale, die unter die in Artikel 52 (2) EPÜ aufgeführten Gegenstände fallen, und technischer Beitrag

G-II, 3.3 Mathematische Methoden (aktualisiert in RL 2022)

– G-II, 3.3.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (neu aufgenommen in RL 2018)

– G-II, 3.3.2 Simulation, Konstruktion oder Modellierung (aktualisiert in RL 2022)

G-II, 3.4 Ästhetische Formschöpfungen

G-II, 3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

– G-II, 3.5.1 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten (aktualisiert in RL 2022)

– G-II, 3.5.2 Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele (aktualisiert in RL 2022)

– G-II, 3.5.3 Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (neu aufgenommen in RL 2018)

G-II, 3.6 Computerprogramme (aktualisiert in RL 2018)

– G-II, 3.6.1 Beispiele für weitere technische Wirkungen (neu aufgenommen in RL 2018)

– G-II, 3.6.2 Informationsmodellierung, Programmiertätigkeit und Programmiersprachen (neu aufgenommen in RL 2018)

– G-II, 3.6.3 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen (aktualisiert in RL 2022)

– G-II, 3.6.4 Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage (neu aufgenommen in RL 2021)

G-II, 3.7 Wiedergabe von Informationen (aktualisiert in RL 2018)

– G-II, 3.7.1 Benutzeroberflächen (aktualisiert in RL 2021)

Neuheit und erfinderische Tätigkeit

G-VII, 5.4 Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen (aktualisiert in RL 2022)

– G-VII, 5.4.1 Formulierung der objektiven technischen Aufgabe (aktualisiert in RL 2022)

– G-VII, 5.4.2 Beispiele zur Anwendung des COMVIK Ansatzes (aktualisiert in RL 2022)

  – G-VII, 5.4.2.1 Beispiel 1

  – G-VII, 5.4.2.2 Beispiel 2

  – G-VII, 5.4.2.3 Beispiel 3

  – G-VII, 5.4.2.4 Beispiel 4 (aktualisiert in RL 2022)

  – G-VII, 5.4.2.5 Beispiel 5 (neu aufgenommen in RL 2022)

Recherchenpraxis

B-VIII, 2.2 Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände (neu aufgenommen in RL 2015)

– B-VIII, 2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden (aktualisiert in RL 2015)

Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ

F-IV, 3.9 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche (mit allen Unterabschnitten neu aufgenommen in RL 2016)

– F-IV, 3.9.1 Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können

– F-IV, 3.9.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren (aktualisiert in RL 2021)

– F-IV, 3.9.3 Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird (neu aufgenommen in RL 2018)

Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ

F-III, 1 Ausreichende Offenbarung (s. Absatz 4)

Formerfordernisse für den Beschreibungsteil

F-II, 4.12 Computerprogramme

Richtlinien für die Prüfung im EPA

Alphabetisches Sachregister

Das alphabetische Sachregister soll die praktische Handhabung des Textes erleichtern; es ist nicht Bestandteil des offiziellen Textes der Richtlinien.

A

Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt A-IX, 2.3

Abbildungen
Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben) B-X, 7
Nummerierung der Abbildungen A-IX, 5.2
Zusammenfassung, mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen F-II, 2.4

Abbuchung vom laufenden Konto A-X, 4.2.3

Abbuchungsaufträge bei einer zuständigen nationalen Behörde A-X, 6.2.3

Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten A-II, 1.5

Abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2
Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2.1
Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2.2

Abhängige Ansprüche F-V, 3.2.3, G-VII, 14
Abhängige Ansprüche gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.5

Abhilfe E-XII, 7
Rückzahlung der Beschwerdegebühr E-XII, 7.3
Vorlage an die Beschwerdekammer E-XII, 7.2

Abkürzungen Allgemeiner Teil, 2.2

Ablehnung des Sachverständigen E-IV, 1.8.2

Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.2
Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung E-III, 7.2.2
Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7

Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch D-VIII, 1
Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang D-VIII, 1.4
Widerruf des europäischen Patents D-VIII, 1.2
Zurückweisung des Einspruchs D-VIII, 1.3

Abschließende Prüfungsphase C-V
Auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungs- oder Berichtigungsanträge C-V, 4
Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung C-V, 7
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen C-V, An.
Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung C-V, 2
Entscheidung nach Aktenlage C-V, 15
Erteilung eines Patents C-V, 2
Europäisches Patentblatt C-V, 13
Fiktion der Zurücknahme C-V, 3
Keine fristgerechte Reaktion C-V, 3
Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 1
Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr C-V, 9
Urkunde C-V, 12
Veröffentlichung der Patentschrift C-V, 10
Weiterbehandlung C-V, 8
Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung C-V, 5
Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung C-V, 6
Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung C-V, 11
Zurückweisung C-V, 14

Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument) A-III, 6.7

Abschrift der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.3, A-II, 6.4.2

Abweichung
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren E-V
Ausnahmen von 1. und 2. E-V, 3
Sprache bei der Beweisaufnahme E-V, 4
Sprache der Bediensteten des EPA E-V, 5

Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache E-V, 2
Sprache in der Niederschrift E-V, 6
Verwendung einer der Amtssprachen E-V, 1
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen A-VII, 4
Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren A-VII, 3
Als Beweismittel eingereichte Unterlagen A-VII, 3.4
Einwendungen Dritter A-VII, 3.5
Prioritätsunterlage A-VII, 3.3
Schriftliche Vorbringen der Beteiligten A-VII, 3.1
Zugelassene Nichtamtssprachen A-VII, 3.2

Akteneinsicht A-XI, A-XI, 1, A-XI, 2, A-XI, 2.1, E-IX, 2.10, E-XIII, 5.5
Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.5
Auskunft aus den Akten A-XI, 3
Ausschluss von der Akteneinsicht A-XI, 2.3, D-II, 4.3
Ausstellung beglaubigter Kopien A-XI, 5
Beschränkungen der Akteneinsicht A-XI, 2.3
Durchführung der Akteneinsicht A-XI, 2.2
Einsichtnahme in das Europäische Patentregister A-XI, 4
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt E-IX, 2.10
Europäische Patentanmeldung A-XI, 1
Über die Akteneinsicht zugängliche Dokumente A-XI, 2.1
Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.6
Vertraulichkeit des Antrags A-XI, 2.4

Allgemein anerkannte Symbole A-IX, 9

Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung", anspruchsähnliche Formulierungen F-IV, 4.4

Allgemeine Anordnung der Zeichnungen A-IX, 5
Anordnung auf dem Zeichnungsblatt A-IX, 5.1
Nummerierung der Abbildungen A-IX, 5.2
Vollständige Abbildung A-IX, 5.3

Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren E-VI, 2.1

Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2.1

Allgemeine Vollmacht A-VIII, 1.7

Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil
Arbeit im EPA Allgemeiner Teil, 4
Einheitlicher Patentschutz Allgemeiner Teil, 8
Erläuternde Anmerkungen Allgemeiner Teil, 2
Erstreckung auf und Validierung in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind Allgemeiner Teil, 7
Vertragsstaaten des EPÜ Allgemeiner Teil, 6
Vorbemerkung Allgemeiner Teil, 1
Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs von Anmeldungen und Patenten im EPA Allgemeiner Teil, 5

Allgemeines Fachwissen G-VII, 3.1

Allgemeines und Definitionen G-II, 5.1, G-IV, 1
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5.1
Stand der Technik G-IV, 1

Allgemeines, sonstige Überprüfung A-III, 1.2

Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung F-VI, 1.4.1

Als zurückgenommen geltende Anmeldung A-III, 11.3.4

Ältere nationale Rechte B-VI, 4.2

Alternativlösungen in einem Patentanspruch F-IV, 3.7

Aminosäuresequenzen
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen A-IV, 5
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen, nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben A-IV, 5.1
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen, nach Regel 56a eingereichte Sequenzangaben A-IV, 5.2

Amtssprachen
Amtssprachen, EPA A-VII, 1.1, A-VII, 5, E-IX, 4.3
Verwendung einer der Amtssprachen E-V, 1

Analyse der Anmeldung B-IV, 1.1
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Begründung B-XI, 3.2
Beitrag zum Stand der Technik B-XI, 3.5
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
Erfordernisse des EPÜ B-XI, 3.6
Herangehensweise der Recherchenabteilung B-XI, 3.7
Positive Stellungnahme B-XI, 3.9
Recherchenakte B-XI, 3.1
Umfang der ersten Analyse bei allgemein mangelhaften Anmeldungen B-XI, 3.4
Unterbreitung von Vorschlägen B-XI, 3.8

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung E-III, 5.1

Änderungen
Änderung der Ansprüche H-V, 3
Änderung der Ansprüche, weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen H-V, 3.4
Änderungen in Bezug auf Bereiche H-V, 3.5
Aufnahme zusätzlicher Merkmale H-V, 3.2
Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch H-V, 3.1
Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs H-V, 3.3
Änderung der Beschreibung H-V, 2
Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung H-V, 2.6

Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche H-V, 2.7
Bezugsdokument H-V, 2.5
Ergänzende technische Angaben H-V, 2.3
Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen H-V, 2.2
Klarstellung der technischen Wirkung H-V, 2.1
Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe H-V, 2.4
Änderung der Bezeichnung H-V, 8
Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a) B-III, 3.3
Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen B-III, 3.3.2
Änderung der Zeichnungen A-IX, 10, H-V, 5
Materielle Zulässigkeit von Änderungen H-V, 5
Zeichnungen A-IX, 10
Änderung des Anmeldetags A-II, 5.3
Änderung einer Anmeldung A-V, A-V, 2
Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen A-V, 3
Einreichung von Änderungen A-V, 2.1
Formalprüfung von Änderungen A-V, 2.2
Mitteilungen bezüglich formaler Mängel A-V, 1
Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit H-II, 6
Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.1
Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung H-II, 6.2
Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.3
Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit, sonstige verfahrensrechtliche Aspekte betreffend Euro-PCT-Anmeldungen H-II, 6.4
EPA führt eine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.2
EPA führt keine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.1
Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten H-III, 2.4
Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten H-III, 2.2
Änderungen formal und/oder materiell unzulässig, Wiederaufnahme der Prüfung C-V, 4.7
Einigung auf eine Fassung - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.7.2
Keine Einigung auf eine Fassung C-V, 4.7.3
Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme C-V, 4.7.1
Zurückweisung C-V, 4.7.3
Änderungen im Beschränkungsverfahren H-II, 4
Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift H-II, 3.1
Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche C-III, 2.1
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3) H-II, 2.5
Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen H-II, 2.5.3
Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen H-II, 2.5.1
Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar H-II, 2.5.4
Weiterer Verfahrensablauf H-II, 2.5.2
Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein C-V, 4.3
Änderungen und Berichtigungen Teil H, H-II, 2.6
Berichtigung von Mängeln H-VI
Formale Zulässigkeit von Änderungen H-II, H-III
Materielle Zulässigkeit von Änderungen H-IV, H-V
Recht auf Änderung H-I
Sonstige Verfahrensfragen H-III
Änderungen unter Verwendung von Kopien H-III, 2.3
Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt C-III, 2
Änderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht C-III, 2.2
Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen H-II, 3.2
Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.6
Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor C-V, 4.6.3
Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war C-V, 4.6.2
Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), mit der die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden C-V, 4.6.1
Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden E-III, 8.8
Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen C-III, 4.2
Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen H-II, 5
Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen H-V, 6
Beharren auf unzulässigen Änderungen H-II, 3.4
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen C-V, An.
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI, 3
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2.2
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren, durch nationale Rechte bedingte Änderungen H-II, 3.3
Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen E-IX, 3.3.1
Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung D-V, 6.2
Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.7

Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen C-V, 4.10
Kennzeichnung von Änderungen H-III, 2.1
Kennzeichnung von Änderungen in den Anträgen und Angabe ihrer Grundlage H-III, 3.3.1
Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4) H-III, 2.1
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) H-IV, 2
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) H-IV, 3
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3), zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents H-IV, 3.3
Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen H-IV, 4
Prüfung der Änderungen C-IV, 5
Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5
Verfahren bei Änderung der Unterlagen H-III, 2
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen E-III, 8.6
Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen H-III, 2.1.2
Wirkung einer Änderung des Prioritätstags E-VIII, 1.5
Zulässigkeit von Änderungen C-V, 4.4
Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders C-IV, 6
Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände H-III, 2.5
Zurückweisung von Änderungen nach Regel 137 (3) E-X, 2.11

Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt) C-III, 6

Anforderung
Anforderung der Veröffentlichungsgebühr, der Übersetzungen und einer formal korrekten Fassung der geänderten Textpassagen D-VI, 7.2.3
Anforderung von Beweismitteln E-IV, 4.4
Anforderung von Unterlagen D-VII, 2

Anfragen E-VIII, 7

Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften C-IV, 7.5

Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet B-X, 11.6

Angabe
Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung D-VIII, 1.4.2
Angabe der Vertragsstaaten A-III, 11.3.6
Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren A-X, 7.3
  Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren, bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren A-X, 7.3.1
  Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren, vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren A-X, 7.3.2
Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren A-X, 7.2
Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik B-X, 9.4
Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen B-VI, 6.2
Angaben zum Anmelder A-II, 4.1.2, A-III, 4.2.1
  Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags A-II, 4.1.2
  Prüfung des Erteilungsantrags A-III, 4.2.1
Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen F-II, 7.2

Anhängigkeit der früheren Anmeldung A-IV, 1.1.1

Anmelde
Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum G-IV, 3
Anmelde- und Recherchengebühren A-III, 13
  Zahlung von Gebühren A-III, 13.1
  Zusatzgebühr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten umfassen) A-III, 13.2
  Zusatzgebühr für Teilanmeldungen A-III, 13.3
Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en) A-IV, 1.4.1
  Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen A-IV, 1.4.1.1

Anmeldeamt (EPA als ~ im Sinne des PCT) E-IX, 1

Anmeldegebühr A-III, 13.1, A-VII, 1.1
Anmeldegebühr und Recherchengebühr A-X, 5.2.1
Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr E-IX, 2.1.4
Anmeldegebühr, ePa A-III, 13.1, A-III, 13.2, A-III, 16.2
Ermäßigung der Anmeldegebühr A-X, 9.2.2
Europäische Teilanmeldung A-III, 13.1
Rückzahlung A-X, 10.2.4
Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr A-III, 13.2, A-III, 13.3

Anmelder
Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt C-III, 2
Angaben zum Anmelder A-II, 4.1.2, A-III, 4.2.1
Anmelder hat nicht alle weiteren Recherchengebühren entrichtet B-VII, 1.2.3
Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden H-III, 3.3.6
Anmelder ist nicht Erfinder A-III, 5.3
Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss E-IX, 3.3
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Folgen für den Anmelder F-V, 4.2
Gemeinsame Anmelder A-II, 2
Identität A-II, 4.1
Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung B-II, 1.1
Mehrere Anmelder A-II, 2
Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder F-II, 2.6

Verfahren vor Beginn der Recherche, vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente B-IV, 1.3
Verschiedene Anmelder A-II, 2
Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel G-VII, 11

Anmeldetag A-II, 4.1.5, A-IV, 1.2.1, G-VII, 2
Anmeldetag als wirksames Datum F-VI, 1.1
Anmeldetag einer Teilanmeldung A-IV, 1.2
Anmeldetag A-IV, 1.2.1
Prioritätsanspruch einer Teilanmeldung A-IV, 1.2.2
Anmeldetag und Prioritätstag B-VI, 5
Anmeldetag und Prioritätstag, nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente B-VI, 5.4
Ausdehnung der Recherche B-VI, 5.3
Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente B-VI, 5.4
Überprüfung beanspruchter Prioritätstage B-VI, 5.1
Unschädliche Offenbarungen B-VI, 5.5
Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs B-VI, 5.3
Zweifel über den Stand der Technik B-VI, 5.6
Zwischenliteratur B-VI, 5.2
Anmeldetag wird neu festgesetzt A-II, 6.3
Anmeldetag wird nicht neu festgesetzt A-II, 6.4
Abschrift der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4.2
Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 6.4.1
Übersetzung der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4.3
Anmeldetag, ePa A-III, 15
Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten B-XI, 2.2
Einer Teilanmeldung A-IV, 1.2.1, A-IV, 1.4.3, C-IX, 1.1, C-IX, 1.4
Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen H-IV, 2.2.2
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche H-IV, 2.2.4
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle H-IV, 2.2.5
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik H-IV, 2.2.7
Zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden G-IV, 5.1.2
Zuerkennung A-II, 4.1

Anmeldungen
Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument) A-III, 6.7
Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.5
Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung F-VI, 1.4.1
Als zurückgenommen geltende Anmeldung A-III, 11.3.4
Analyse der Anmeldung B-IV, 1.1
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Änderung einer Anmeldung A-V, A-V, 2
Anhängigkeit der früheren Anmeldung A-IV, 1.1.1
Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht A-IV, 4.1.2
Anmeldung, berechtigte Personen A-II, 2
Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 C-IX, 3
Anmeldungen betreffend biologisches Material A-IV, 4
Beantragung einer Probe biologischen Materials A-IV, 4.4
Fehlende Angaben A-IV, 4.2
Hinterlegung von biologischem Material A-IV, 4.1
Mitteilung A-IV, 4.2
Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige A-IV, 4.3
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen A-IV, 5
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen, nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben A-IV, 5.1
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen, nach Regel 56a eingereichte Sequenzangaben A-IV, 5.2
Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde A-IV, 5.3
Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen A-IV, 5.4
Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) E-IX
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt E-IX, 2
Mitteilung nach Regel 161 E-IX, 3
Prüfungsverfahren E-IX, 4
Anmeldungen nach Art. 61 A-VII, 1.3
Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 A-IV, 2
Aussetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2
Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung A-IV, 2.3
Einreichung einer neuen Anmeldung A-IV, 2.5
Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung A-IV, 2.7
Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten A-IV, 2.4
Zurückweisung der früheren Anmeldung A-IV, 2.6
Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde B-VIII, 4.5
Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen B-VIII, 3.4
Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden A-II, 1.7.2
Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden H-IV, 2.3.1
Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten B-XI, 2.2
Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben C-IX, 2, H-IV, 2.3.3
Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten C-IX, 2.4
Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig C-IX, 2.2
Teilweise Anspruchsberechtigung C-IX, 2.3
Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden A-II, 1.7.1

Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.1
Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.2
Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") E-IX, 2.2
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") H-V, 4.2.1
Auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart H-V, 4.2.2
Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) F-VI, 3.3
Besondere Anmeldungen C-IX, H-IV, 2.3
Bestätigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten C-II, 1.1
Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung A-II, 4.1.3.1
CPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 4
Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind H-V, 4.2
Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind H-V, 4.1
Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind B-X, 9.2.7
Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist F-VI, 2.4.4
Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren A-II, 1.3
Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung A-II, 1.1
Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste A-II, 1.2
Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form A-II, 1.1.1
Einreichung von Anmeldungen per Fax A-II, 1.1.2
Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung A-II
Erste Anmeldung F-VI, 1.4
Europäische Anmeldungen C-III, 1.1
Europäische Anmeldungen, nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche C-III, 1.1.2
Feststellung des Anmeldedatums bei fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen der internationalen Anmeldung E-IX, 2.9.4
Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden A-III, 3.2.1
Freiwillige Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8.5
Frühere Anmeldung F-VI, 3.1, F-VI, 3.2
Für die Anmeldung zugelassene Sprachen A-VII, 1
Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen E-IX, 2.6
Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen F-VI, 2.4.3
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung H-IV, 2.2, H-IV, 2.3
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche H-IV, 2.2.4
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle H-IV, 2.2.5
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik H-IV, 2.2.7
Internationale Anmeldung H-IV, 2.3.4
Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) C-IX, 4
Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche F-V, 7.2
Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche F-V, 7.1
IPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 3
Kollidierende Anmeldungen B-VI, 4
Kopie der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.2
Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen B-VI, 4.1
Nummerierungssysteme für die Anmeldungen A-II, 1.7
Prioritätsbegründende Anmeldungen A-III, 6.2
Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen C-IV, 7.1
Recherchen zu nationalen Anmeldungen B-II, 4.6
Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied, weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet B-I, 2.2.2
Übersetzung der Anmeldung A-III, 14
Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8, F-VI, 3.4
Übersetzung der früheren Anmeldung bereits eingereicht A-III, 6.8.4
Übersetzung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.3
Umfang der ersten Analyse bei allgemein mangelhaften Anmeldungen B-XI, 3.4
Umwandlung in eine nationale Anmeldung A-IV, 6
Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen A-III, 3.2
Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents A-VII, 8
Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente B-VI, 4.1.2
Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.6
Veröffentlichung der Anmeldung A-VI, A-VI, 1
Veröffentlichung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.5.1
Weiterleitung von Anmeldungen A-II, 1.6
Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden? A-II, 1
Zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden G-IV, 5.1.2
Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen A-II, 2
Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung E-VIII, 8.1
Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs von Anmeldungen und Patenten im EPA Allgemeiner Teil, 5
Zuweisung der Anmeldung C-II, 2
Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung F-VI, 2.4.1

Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung F-VI, 2.4.2

Anmeldungsunterlagen
Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a) B-III, 3.3
Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht B-II, 4.3.3
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6, A-II, 6.1, A-II, 6.2
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile, nach Beginn der Recherche eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.7
Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5bis PCT B-XI, 2.1
Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a H-IV, 2.2.3
Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden H-VI, 2.2.2
Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen oder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-III, 3.2.2
Mängel A-V, 2.2
Nachgereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 oder Regel 56a C-III, 1.1.1
Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 6.4.1
Richtige Anmeldungsunterlagen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4
Zurücknahme der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.5

Anordnung auf dem Zeichnungsblatt A-IX, 5.1

Anpassung der Beschreibung C-V, 4.5
Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche H-V, 2.7

Anrechnung
Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 11.1
  Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren A-X, 11.3
Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren C-V, 4.2
Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5) A-X, 11, C-V, 6.3
  Anrechnung von Anspruchsgebühren A-X, 11.2
  Gebühren A-X, 11
  Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren A-X, 11.3
  Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren A-X, 11.4
  Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung C-V, 6.3

Ansprüche
Anspruch auf rechtliches Gehör E-VI, 2.2.4, E-X, 2.1
  Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2.4
  Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2.1
Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10
  Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10.3
  Reise- und Aufenthaltskosten E-IV, 1.10.1
  Verdienstausfall, Vergütung E-IV, 1.10.2
Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen B-III, 3.2.1
Ansprüche verschiedener Kategorien G-VII, 14
Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen B-VIII, 6
Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen G-VII, 5.4
  Beispiele zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes G-VII, 5.4.2
  Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen G-VII, 5.4.1

Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten C-IX, 2.4

Anspruchsgebühr A-II, 6.9, A-III, 9, A-IV, 1.4.2, A-X, 5.2.5, C-V, 4.8.1, E-IX, 2.3.8
Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren A-X, 7.3
Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren, bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren A-X, 7.3.1
Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren, vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren A-X, 7.3.2
Anrechnung von Anspruchsgebühren A-X, 11.2
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.8
Berechnung der Anspruchsgebühren H-III, 5
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.9
Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt wurden B-VIII, 4.4
Fälligkeit bestimmter Gebühren A-X, 5.2.5
Formalprüfung A-III, 9
Gebühren A-IV, 1.4.2
Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren A-X, 11.3
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren C-V, 4.8.1
Mitteilung nach Regel 71 (3), auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren C-V, 1.4

Antikörper G-II, 6
Erfinderische Tätigkeit bei Antikörpern G-II, 6.2

Antrag
Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten H-III, 2.4
Antrag auf Aussetzung des Einspruchsverfahrens D-VI, 8
Antrag auf Berichtigung der Niederschrift E-III, 10.4

Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Präsenzverhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA E-III, 1.4
Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA E-III, 1.3
Antrag auf einheitliche Wirkung C-V, 2.1
Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage C-V, 15.1
Antrag auf erneute mündliche Verhandlung E-III, 3
Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren B-VII, 2.1
Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.1.1
Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1
Antrag zur Sicherung eines Beweises E-IV, 2.2
Beispiele, mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht E-XII, 7.4.2
Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung A-X, 5.2.6
Entscheidung über den Antrag auf Widerruf D-X, 3
Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme E-IV, 2.4
Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen D-VIII, 2.3
Höherrangiger Antrag nicht zulässig und/oder nicht gewährbar C-V, 4.7.1.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt D-X, 2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist D-X, 2.2
Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten E-III, 2
Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen A-IV, 1.8

Anweisungen in Kapitel A
Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") E-IX, 2.2
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3
Anspruchsgebühr E-IX, 2.3.8
Benennungsgebühr E-IX, 2.3.11
Bezeichnung der Erfindung E-IX, 2.3.6
Erfindernennung E-IX, 2.3.4
Erteilungsantrag E-IX, 2.3.3
Formerfordernisse E-IX, 2.3.2
Jahresgebühren E-IX, 2.3.12
Prioritätsanspruch E-IX, 2.3.5
Unzulässige Angaben E-IX, 2.3.7
Vertretung, Zustellanschrift E-IX, 2.3.1
Zeichnungen E-IX, 2.3.9
Zusammenfassung E-IX, 2.3.10
Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen") E-IX, 2.4
Ausstellungsbescheinigung E-IX, 2.4.3
Biologisches Material E-IX, 2.4.4
Sequenzprotokolle E-IX, 2.4.2
Teilanmeldungen E-IX, 2.4.1
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Ergänzende europäische Recherche E-IX, 2.5.3
Prüfungsantrag E-IX, 2.5.2
Veröffentlichung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.5.1

Anwendbarkeit von Regel 137 (4) E-IX, 3.4

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

Anwendungsbereich der Regel 134 E-VIII, 1.6.2.3

Anzahl unabhängiger Patentansprüche F-IV, 3.2

Arbeit
Arbeit eines Prüfers C-I, 2
Arbeit im EPA Allgemeiner Teil, 4
Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung C-VIII
Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung C-VIII, 4
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Entscheidung C-VIII, 6
Erteilungsempfehlung C-VIII, 2
Erweiterung der Prüfungsabteilung C-VIII, 7
Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds C-VIII, 7
Zurückweisungsempfehlung C-VIII, 3

Arten
Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung F-II, 4.10
Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen B-XI, 9
Art. 83 und Art. 123 (2) F-III, 2
Art. 84 H-IV, 5.4.1
Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) F-IV
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 84 - Fehlen eines wesentlichen Merkmals H-II, 2.3.1.3
Arten der Patentansprüche F-IV, 3
Alternativlösungen in einem Patentanspruch F-IV, 3.7
Anzahl unabhängiger Patentansprüche F-IV, 3.2
Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5) F-IV, 3.3
Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs F-IV, 3.6
Kategorien F-IV, 3.1
Reihenfolge der Patentansprüche F-IV, 3.5
Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie F-IV, 3.8
Unabhängige und abhängige Patentansprüche F-IV, 3.4
Arten der Patentansprüche, auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche F-IV, 3.9
Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird F-IV, 3.9.3
Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können F-IV, 3.9.1

Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren F-IV, 3.9.2
Arten von Beweismitteln E-IV, 4.2
Arten von Dokumenten B-IV, 2.3
Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt B-X, 2

Arzneimittel (Verfahren zum Screening potenzieller ~ und klinische Prüfungen) G-II, 4.2.2

Ästhetische Formschöpfungen G-II, 3.4

Auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungs- oder Berichtigungsanträge C-V, 4
Änderungen formal und/oder materiell unzulässig, Wiederaufnahme der Prüfung C-V, 4.7
Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein C-V, 4.3
Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.6
Anpassung der Beschreibung C-V, 4.5
Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren C-V, 4.2
Erwiderung, in der die vorgeschlagene Fassung ausdrücklich abgelehnt und keine Alternativfassung angegeben wird C-V, 4.9
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen C-V, 4.10
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren C-V, 4.8
Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich C-V, 4.1
Zulässigkeit von Änderungen C-V, 4.4

Aufbewahrung des Modells E-IV, 1.11.3

Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 1.2.2

Aufforderungen A-II, 6.1
Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 5.2
Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) B-VIII, 5
Aufforderung nach Regel 70a (1) C-II, 3.3
Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands B-VIII, 3.1
Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs B-VIII, 4.1
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung A-VII, 1.4
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung im Prüfungs-/ Einspruchsverfahren A-III, 6.8.2
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung vor der Prüfung A-III, 6.8.1
Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht und Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung A-VIII, 1.8
Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen D-VI, 4.2
Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen C-III, 4.2
Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche C-III, 3.2.3
Aufforderung zur Stellungnahme D-VI, 3
Bescheide der Einspruchsabteilung D-VI, 3.1
Ladung zu einer mündlichen Verhandlung D-VI, 3.2
Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren B-VII, 1.2
Anmelder hat nicht alle weiteren Recherchengebühren entrichtet B-VII, 1.2.3
Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 1.2.2

Aufgabe-Lösungs-Ansatz G-VII, 5
Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen G-VII, 5.4
Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik G-VII, 5.1
"Could/would approach" G-VII, 5.3
Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe G-VII, 5.2

Aufgaben E-XIII, 3.2
Aufgaben der Einspruchsabteilung D-II, 4
Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-II, 4.2
Nebenverfahren D-II, 4.3
Prüfung von Einsprüchen D-II, 4.1
Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung C-VIII, 4
Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder D-II, 6
Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung E-XIII, 3

Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen H-II, 5

Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz C-VII, 3.1
Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte C-VII, 3.3

Aufnahme zusätzlicher Merkmale H-V, 3.2
Zwischenverallgemeinerungen H-V, 3.2.1

Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang D-VIII, 1.4
Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung D-VIII, 1.4.2
Erlass der Entscheidung D-VIII, 1.4.1
Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang D-VI, 7.2

Aufschiebende Wirkung E-XII, 1

Auftrag an den Sachverständigen E-IV, 1.8.3

Aufzeichnung E-III, 8.2.4

Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen H-V, 6

Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände H-IV, 4.1.2

Ausdehnung der Recherche B-VI, 5.3

Ausfertigung und Datum B-X, 10

Ausführbare Offenbarung G-IV, 2

Ausführung der Zeichnungen A-IX, 7
Ausführung von Linien und Strichen A-IX, 7.1
Maßstab der Zeichnungen A-IX, 7.4
Querschnitte A-IX, 7.3
Schattierungen A-IX, 7.2
Unterschiedliche Maßstäbe A-IX, 7.6
Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen A-IX, 7.5

Ausführung von Linien und Strichen A-IX, 7.1

Ausgewähltes Amt
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt E-IX, 2
Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9

Auskunft aus den Akten A-XI, A-XI, 3
Akteneinsicht A-XI, 2
Ausstellung beglaubigter Kopien A-XI, 5
Einsichtnahme in das Europäische Patentregister A-XI, 4

Auskünfte zum Stand der Technik E-IX, 2.3.5.2

Auslagen E-IV, 3.5

Auslegung F-IV, 4.2
Auslegung der Patentansprüche B-III, 3.2
Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen B-III, 3.2.1
Ermittlung von Auffangpositionen B-III, 3.2.5
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht B-III, 3.2.4
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind B-III, 3.2.3
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe B-III, 3.2.2
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche, zu erreichendes Ergebnis F-IV, 4.10
Auslegung relativer Begriffe F-IV, 4.6.2
Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben F-IV, 4.13
Auslegung von Ausdrücken wie "Vorrichtung zu ...", "Erzeugnis zu ..." F-IV, 4.13.1
Auslegung von Formulierungen des Typs "Verfahren zu ..." F-IV, 4.13.3
Auslegung von Merkmalen des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zu ... ") F-IV, 4.13.2
Auslegung von Begriffen wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" F-IV, 4.7.1
Auslegung von Begriffen wie Identität und Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Amino- oder Nukleinsäuresequenzen F-IV, 4.24

Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen H-II, 2.5.3

Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss E-IX, 3.3
Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) E-IX, 3.3.4
Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen E-IX, 3.3.1
Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010 E-IX, 3.3.3
Positiver WO-ISA, SISR oder IPER E-IX, 3.3.2

Ausnahmen D-VII, 1.2
Ausnahmen von 1. und 2. E-V, 3
Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 4
Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren G-II, 4.2
Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit B-VIII, 2
Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen G-II, 4.1
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3
Ausnahmen von der Sprache D-III, 4
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5
Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c) G-II, 4.2.1
Liste der Ausnahmen (Regel 28) G-II, 5.3

Ausreichende Offenbarung F-III, F-III, 1
Art. 83 und Art. 123 (2) F-III, 2
Ausreichende Offenbarung und die Regeln 56 und 56a F-III, 10
Ausreichende Offenbarung und erfinderische Tätigkeit F-III, 12
Ausreichende Offenbarung und Klarheit F-III, 11
Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit F-III, 4
Bezugsdokumente F-III, 8
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6
Durchgriffsansprüche F-III, 9
Eigennamen, Marken und Handelsnamen F-III, 7
Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung F-III, 5
Unzureichende Offenbarung F-III, 3

Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung F-II, 7.5

Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5
Allgemeines und Definitionen G-II, 5.1
Liste der Ausnahmen (Regel 28) G-II, 5.3
Mikrobiologische Verfahren G-II, 5.5
Patentierbare biotechnologische Erfindungen G-II, 5.2
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4

Aussetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2.5
Hemmung der Fristen A-IV, 2.2.4
Rechtsnatur und Wirkungen der Aussetzung A-IV, 2.2.3

Tag der Aussetzung des Verfahrens A-IV, 2.2.2
Zuständiges Organ A-IV, 2.2.1

Aussetzung des Verfahrens D-VII, 4.1
Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 A-IV, 2
Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines anhängigen nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines Anspruchs E-VII, 2
Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist E-VII, 3
Rechtscharakter und Wirkungen der Verfahrensaussetzung D-VII, 4.1.2
Tag der Aussetzung des Verfahrens A-IV, 2.2.2
Zeitpunkt der Aussetzung des Verfahrens D-VII, 4.1.1

Ausstellung
Ausstellung beglaubigter Abschriften A-XI
Akteneinsicht A-XI, 2
Auskunft aus den Akten A-XI, 3
Einsichtnahme in das Europäische Patentregister A-XI, 4
Ausstellung beglaubigter Kopien A-XI, 5
Ausstellung beglaubigter Kopien, vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege A-XI, 5.2
Beglaubigte Kopien von in der Akte befindlichen oder sonstigen Unterlagen A-XI, 5.1
Ausstellungen, Bescheinigung A-IV, 3.1, G-V, 4
Internationale Ausstellungen G-V, 4

Ausstellungsbescheinigung A-IV, 3.1, E-IX, 2.4.3

Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung C-III, 3.5

Auswahlerfindungen G-VI, 7, G-VII, 12
Erfinderische Tätigkeit G-VII, 12
Fehlergrenzen bei Zahlenangaben G-VI, 7.1
Neuheit G-VI, 7

Auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") H-V, 4.2.1

Auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart H-V, 4.2.2

Automatisches Abbuchungsverfahren A-X, 4.3

B

Bagatellbeträge A-X, 10.1.3
Rückerstattung A-X, 10.1.3

Beantragung einer Probe biologischen Materials A-IV, 4.4

Beauftragung von Mitgliedern D-II, 5

Beauftragung von Sachverständigen E-IV, 1.8
Ablehnung des Sachverständigen E-IV, 1.8.2
Auftrag an den Sachverständigen E-IV, 1.8.3
Entscheidung über die Form des Gutachtens E-IV, 1.8.1

Bedeutung des Einspruchs D-I, 1

Beeinflussung der Geschwindigkeit des Prüfungsverfahrens C-VI, 2

Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents D-VII, 3.2

Beendigung der Recherche B-IV, 2.6

Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch D-IV, 4

Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) F-VI, 3.3

Beglaubigte Kopien von in der Akte befindlichen oder sonstigen Unterlagen A-XI, 5.1

Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" F-IV, 4.7
Auslegung von Begriffen wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" F-IV, 4.7.1
Einwände wegen mangelnder Klarheit F-IV, 4.7.2

Begründete Einwände B-XI, 3.2.1, C-III, 4.1.1
Begründung B-XI, 3.2.1, C-III, 4.1.1

Begründetheit des Antrags E-VIII, 3.2

Begründung B-XI, 3.2, C-III, 4.1, E-X, 1.3.3, E-X, 2.6
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.2
Begründete Einwände B-XI, 3.2.1, C-III, 4.1.1
Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung D-VI, 4.1
Begründung des Antrags E-VIII, 3.1.4
Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit F-V, 3.3
Mindestanforderungen an die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit F-V, 3.3.1
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2.6
Erster Bescheid C-III, 4.1
Form und Inhalt E-X, 1.3.3
Positive Erklärungen B-XI, 3.2.2
Positive Erklärungen/Vorschläge C-III, 4.1.2
Unzureichende Begründung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit F-V, 2.1

Begründungspflicht H-III, 3.1.2

Behandlung
Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a B-VIII, 4.6
Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung H-III, 4.1
Behandlung von Modellen E-IV, 1.11
Aufbewahrung des Modells E-IV, 1.11.3
Verfahren E-IV, 1.11.2

Wann können Modelle eingereicht werden? E-IV, 1.11.1
Behandlung von Videoaufnahmen E-IV, 1.12

Beharren auf unzulässigen Änderungen H-II, 3.4

Behörden (Beweisaufnahme durch Gerichte oder ~ der Vertragsstaaten) E-IV, 3

Behörden der Vertragsstaaten (Beweisaufnahme durch Gerichte oder ~) E-IV, 3

Bei der Recherche ermittelte Dokumente B-X, 9
Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik B-X, 9.4
Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht B-X, 9.1
Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.) B-X, 9.2
Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen B-X, 9.3

Beibringung von Beweisen C-VII, 4.2

Beispiel 1 G-VII, 5.4.2.1

Beispiel 2 G-VII, 5.4.2.2

Beispiel 3 G-VII, 5.4.2.3

Beispiel 4 G-VII, 5.4.2.4

Beispiel 5 G-VII, 5.4.2.5

Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens G-IV, 7.2.5

Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung G-IV, 7.2.4

Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit G-VII, An.
Naheliegende Auswahl? G-VII, An., 3
Naheliegende Kombination von Merkmalen? G-VII, An., 2
Überwindung eines technischen Vorurteils? G-VII, An., 4
Verwendung von bekannten Maßnahmen? G-VII, An., 1

Beispiele für die Ermessensausübung nach Regel 137 (3) H-II, 2.3.1
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 123 (2) H-II, 2.3.1.2
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 83 H-II, 2.3.1.1
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 84 - Fehlen eines wesentlichen Merkmals H-II, 2.3.1.3
Regel 137 (3) in Verbindung mit Hilfsanträgen H-II, 2.3.1.4

Beispiele für die Zitierweise F-II, 4.3.1.1, F-II, 4.3.1.2

Beispiele für weitere technische Wirkungen G-II, 3.6.1

Beispiele für wesentliche Merkmale F-IV, An.

Beispiele zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes G-VII, 5.4.2
Beispiel 1 G-VII, 5.4.2.1
Beispiel 2 G-VII, 5.4.2.2
Beispiel 3 G-VII, 5.4.2.3
Beispiel 4 G-VII, 5.4.2.4
Beispiel 5 G-VII, 5.4.2.5

Beispiele, mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht E-XII, 7.4.2

Beispiele, mit der Beschwerde wurde eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 58 eingereicht E-XII, 7.4.4

Beispiele, mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht E-XII, 7.4.3

Beispiele, mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht E-XII, 7.4.1

Beitrag zum Stand der Technik B-XI, 3.5

Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers D-I, 5, D-VII, 6

Belanglose Angaben F-II, 4.4

Belanglose oder unnötige Angaben F-II, 7.4

Belehrung der zu Vernehmenden E-IV, 1.6.3

Benennung
Benennung von Vertragsstaaten A-III, 11, A-IV, 1.3.4
Einreichung einer Teilanmeldung A-IV, 1.3.4
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2
Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3
Formalprüfung A-III, 11
Von Vertragsstaaten A-III, 11.2.4, A-III, 11.3.8, A-IV, 1.3.4, A-VI, 1.3, E-VIII, 8.1
Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung E-VIII, 8.1
Zurücknahme einer Benennung A-III, 11.2.4, A-III, 11.3.8

Benennungsgebühr A-III, 11.2.1, A-III, 11.2.2, A-III, 11.3.1, A-IV, 1.4.1, E-IX, 2.3.11
Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren A-X, 7.2
Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en) A-IV, 1.4.1
Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr E-IX, 2.1.4
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.11
Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren und Validierungsgebühren C-II, 4
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2.2
Europäische Teilanmeldung A-III, 11.2.1
Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.3, A-III, 11.3.2

Gebühren A-IV, 1.4.1
Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr A-X, 5.2.2
Zahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.2

Benutzbare Fläche der Blätter A-IX, 4.1

Benutzeroberflächen G-II, 3.7.1

Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände G-IV, 7.2.3

Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise G-IV, 7.1

Berechnung der Anspruchsgebühren H-III, 5

Berechnung der Fristen E-VIII, 1.4

Berechtigung zur Beantragung E-VIII, 3.1.2

Bereitstellung von Kopien der angeführten Dokumente B-X, 11
&-Zeichen B-X, 11.3
Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet B-X, 11.6
Bücher oder Zeitschriften B-X, 11.4
Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments B-X, 11.2
Mitglieder von Patentfamilien B-X, 11.3
Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge B-X, 11.5

Berichtigungen A-V, 3, H-II, 2.6, H-VI, 2, H-VI, 2.1
Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein C-V, 4.3
Änderungen und Berichtigungen Teil H, H-II, 2.6
Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.6
Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen H-VI, 2.2.1
Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.2
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6, A-II, 6.1, A-II, 6.2
  Anmeldetag wird neu festgesetzt A-II, 6.3
  Anmeldetag wird nicht neu festgesetzt A-II, 6.4
  Anspruchsgebühr A-II, 6.9
  Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile, nach Beginn der Recherche eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.7
  Berichtigungen am selben Tag A-II, 6.6
  Nach Aufforderung A-II, 6.1
  Ohne Aufforderung A-II, 6.2
  Richtige Anmeldungsunterlagen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4
  Zurücknahme der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.5
  Zusätzliche Seitengebühr A-II, 6.8
Berichtigung in beim EPA eingereichten Unterlagen H-VI, 2
  Gewährbarkeit H-VI, 2.2
  Zulässigkeit H-VI, 2.1
Berichtigung und Beglaubigung von Übersetzungen A-VII, 7
Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9.3
  Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9
Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung C-V, 7
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen H-VI, 3
  Berichtigung des Erteilungsbeschlusses während eines anhängigen Einspruchsverfahrens H-VI, 3.3
  Verfahrensrechtliche Aspekte H-VI, 3.3
  Zulässigkeit H-VI, 3.1
  Zulässigkeit der Berichtigung von bibliografischen Daten H-VI, 3.2
Berichtigung von Mängeln A-V, H-VI
  Änderung einer Anmeldung A-V, 2
  Berichtigung der Übersetzungen der Ansprüche H-VI, 5
  Berichtigung von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern H-VI, 4
  Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen A-V, 3
  Mitteilungen bezüglich formaler Mängel A-V, 1
  Veröffentlichungsfehler H-VI, 6
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen C-V, An.
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI, 3
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen C-V, 4.10

Berücksichtigung des Inhalts des IPER E-IX, 4.3.3

Berücksichtigung von Fristen E-X, 1.2

Bescheide
Bescheide der Einspruchsabteilung D-VI, 3.1
  Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung D-VI, 4.1
Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber D-VI, 4
  Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen D-VI, 4.2
  Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung D-VI, 4.1
Bescheide und Mitteilungen E-II, 1
  Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen E-II, 1.3
  Zahl der Bescheide E-II, 1.2
Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen E-II
  Zustellung E-II, 2

Beschleunigte
Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen E-VIII, 4
Beschleunigte Prüfung E-VIII, 4.2
Beschleunigte Recherche E-VIII, 4.1
Patent Prosecution Highway (PPH) E-VIII, 4.3
Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen E-VIII, 5

Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern E-VIII, 6

Beschränkung
Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.1
Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.3
Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung H-II, 6.2
Beschränkung auf recherchierte Erfindung C-III, 3.2
Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche C-III, 3.2.3
Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.1
Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.2
Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c) G-II, 4.2.1
Chirurgische Behandlungen G-II, 4.2.1.1
Diagnostizierverfahren G-II, 4.2.1.3
Therapeutische Behandlungen G-II, 4.2.1.2
Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung A-IV, 2.3
Beschränkung des recherchierten Gegenstands B-X, 8
Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt D-X, 10.1
Beschränkungen der Akteneinsicht A-XI, 2.3

Beschränkungs- und Widerrufsverfahren D-X
Entscheidung über den Antrag auf Widerruf D-X, 3
Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags D-X, 5
Mängelprüfung des Antrags D-X, 2
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4
Mehrere Anträge D-X, 11
Rechtsstatus von Entscheidungen D-X, 8
Unterschiedliche Anspruchssätze D-X, 10
Verhältnis zum Einspruchsverfahren D-X, 7
Zurücknahme des Antrags D-X, 9
Zurückweisung des Antrags D-X, 6

Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung A-X, 5.2.6

Beschränkungsverfahren D-X, 4.2, D-X, 5, D-X, 11, H-III, 3.5, H-IV, 5.4
Änderungen im Beschränkungsverfahren H-II, 4
Art. 84 H-IV, 5.4.1
Beschränkungs- und Widerrufsverfahren D-X, 11
Hilfsanträge H-III, 3.5
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4.2
Mündliche Verhandlung H-III, 3.5.3
Nicht zu berücksichtigende Punkte H-IV, 5.4.3
Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen H-IV, 5.4.2
Schriftliches Verfahren H-III, 3.5.2
Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5.4
Zulässigkeit im Einspruchs- und Beschränkungsverfahren H-VI, 2.1.1

Beschreibung A-II, 4.1.3, F-II, 1
Änderung B-VIII, 6, C-III, 2, E-IX, 2.1.3, F-II, 4.3, G-IV, 3, H-IV, 2.2.7, H-V, 3.2, H-V, 3.2.1, H-VI, 2.1.1.1
Änderung der Beschreibung H-V, 2
Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung H-V, 2.6
Anpassung der Beschreibung C-V, 4.5
Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche H-V, 2.7
Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen B-III, 3.2.1
Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände H-IV, 4.1.2
Berichtigung A-V, 3, A-VI, 1.3, D-X, 4.3, H-VI, 2, H-VI, 2.2
Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen H-VI, 2.2.1
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4
Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung F-II, 4.10
Belanglose Angaben F-II, 4.4
Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung F-II, 4.7
Bezugszeichen F-II, 4.8
Bisheriger Stand der Technik F-II, 4.3
Computerprogramme F-II, 4.12
Eingetragene Marken F-II, 4.14
Gebiet der Technik F-II, 4.2
Gewerbliche Anwendbarkeit F-II, 4.9
Physikalische Größen, Einheiten F-II, 4.13
Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1) F-II, 4.6
Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe F-II, 4.5
Terminologie F-II, 4.11
Beschreibung und Zeichnungen C-IX, 1.5
Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung A-II, 4.1.3.1
Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen F-IV, 4.17
Fälle der mündlichen Beschreibung G-IV, 7.3.1
Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4
Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden H-VI, 2.2.2
Fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten A-II, 5.4.2
Feststellungen der Abteilung bei mündlicher Beschreibung G-IV, 7.3.3
Form A-III, 13.2

Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen H-IV, 2.2.2
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht B-III, 3.2.4
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind B-III, 3.2.3
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe B-III, 3.2.2
Inhalt F-II, 4.1
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik H-IV, 2.2.7
Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung D-V, 5
Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen H-VI, 2.1.1.1
Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird H-IV, 2.2.1
Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen H-IV, 5.4.2
Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist G-IV, 7
Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird G-IV, 7.3
Stützung durch die Beschreibung F-IV, 6
Tabellen in der Beschreibung A-IX, 11.2.1
Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4
Unschädliche mündliche Beschreibung G-IV, 7.3.2
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung nach Aufforderung A-II, 5.1
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung A-II, 5.2
Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5.5

Beschwerde E-XII
Abhilfe E-XII, 7
Abhilfe einer Beschwerde E-XII, 1
Aufschiebende Wirkung E-XII, 1
Beispiele, mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht E-XII, 7.4.2
Beispiele, mit der Beschwerde wurde eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 58 eingereicht E-XII, 7.4.4
Beispiele, mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht E-XII, 7.4.3
Beispiele, mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht E-XII, 7.4.1
Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung E-XII, 4
Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten E-XII, 3
Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents E-XII, 2
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte E-XII, 5
Erlöschen des Patents E-X, 7, E-XII, 2
Frist und Form E-XII, 6
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern E-XII, 8
Verzicht auf das Patent E-XII, 2
Zurückverweisung eines Falles an die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung nach einer Beschwerde E-XII, 9

Beschwerdeberechtigte E-XII, 5
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte E-XII, 5

Beschwerdegebühr E-XII, 6
Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung A-X, 5.2.6
Rückzahlung A-X, 10.2.6
Rückzahlung der Beschwerdegebühr A-X, 10.2.6, E-XII, 7.3

Beschwerdekammern
Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern E-VIII, 6
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern E-XII, 8

Beseitigung von Mängeln A-III, 16
Fristen für die Beseitigung von Mängeln A-III, 16.2
Verfahren für Formalsachbearbeiter A-III, 16.1

Besondere Anmeldungen C-IX, H-IV, 2.3
Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 C-IX, 3
Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden H-IV, 2.3.1
Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben C-IX, 2, H-IV, 2.3.3
Internationale Anmeldungen H-IV, 2.3.4
Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) C-IX, 4
Teilanmeldungen C-IX, 1, H-IV, 2.3.2

Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2.2

Besondere Rückzahlungstatbestände A-X, 10.2
Rückzahlung der Beschwerdegebühr A-X, 10.2.6
Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 10.2.5
Rückzahlung der Prüfungsgebühr A-X, 10.2.3
Rückzahlung der Recherchengebühr A-X, 10.2.1
Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr A-X, 10.2.2
Rückzahlung gemäß Regel 37 (2) A-X, 10.2.4

Besondere Umstände C-VI, 1.2

Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen B-III, 3.3.2

Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen F-II, An. 2, 1.1.1

Bestätigung A-II, 3.1
Bestätigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten C-II, 1.1

Bestimmung der Fristen E-VIII, 1.1

Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik G-VII, 5.1

Bestimmungsamt
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt E-IX, 2
Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9
Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt E-IX, 2.7

Beteiligte am Einspruchsverfahren D-I, 6

Beurteilung
Beurteilung der Einheitlichkeit F-V, 3
Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit F-V, 3.3
Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung F-V, 3.4
Gruppierung von Erfindungen F-V, 3.2
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik F-V, 3.1
Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs H-IV, 3.4
Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit B-VII, 1.4
Beurteilungen der Recherchenabteilung B-III, 1
Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen B-III, 1.2
Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht B-III, 1.1

Beweisaufnahme C-VII, 4, D-VI, 1, D-VI, 7.1, E-IV, 1.1, E-IV, 1.3, E-IV, 1.4, E-IV, 2.4
Beibringung von Beweisen C-VII, 4.2
Beweisaufnahme durch die Organe des EPA E-IV, 1
Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10
Beauftragung von Sachverständigen E-IV, 1.8
Behandlung von Modellen E-IV, 1.11
Behandlung von Videoaufnahmen E-IV, 1.12
Beweisaufnahme E-IV, 1.3
Beweisbeschluss E-IV, 1.4
Beweismittel E-IV, 1.2
Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme E-IV, 1.9
Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.5
Niederschrift über die Beweisaufnahme E-IV, 1.7
Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.6
Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten E-IV, 3
Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person E-IV, 3.6
Beweismittel E-IV, 3.2
Kosten der Beweisaufnahme E-IV, 3.5
Rechtshilfe E-IV, 3.1
Rechtshilfeersuchen E-IV, 3.3
Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde E-IV, 3.4
Beweisaufnahme und Beweissicherung E-IV
Beweissicherung E-IV, 2, E-IV, 2.4
Würdigung von Beweismitteln E-IV, 4
Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme E-IV, 2.4
Kosten D-IX, 1.1, D-IX, 1.3, E-IV, 1.9
Schriftliche Beweismittel C-VII, 4.3
Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase C-VII, 4
Sprache bei der Beweisaufnahme E-V, 4

Beweisbeschluss E-IV, 1.4

Beweislast G-IV, 7.5.3
Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit F-III, 4
Beweislast, sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen G-IV, 7.5.3.2
Fachzeitschriften G-IV, 7.5.3.1
Neuartige Veröffentlichungsformen G-IV, 7.5.3.3

Beweismittel E-IV, 1.2, E-IV, 3.2
Als Beweismittel eingereichte Unterlagen A-VII, 3.4
Beweisaufnahme durch die Organe des EPA E-IV, 1.2
Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten E-IV, 3.2
Neue Tatsachen und Beweismittel E-VI, 2.2.1
Schriftliche Beweismittel C-VII, 4.3
Sprache A-VII, 3.4, A-VII, 5, E-VI, 3
Vernehmung durch das zuständige Gericht E-IV, 3.2.2
Vernehmung unter Eid E-IV, 3.2.1
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen E-III, 8.6
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe E-VI
Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel G-VII, 11

Beweissicherung E-IV, 2
Antrag zur Sicherung eines Beweises E-IV, 2.2
Beweisaufnahme und Beweissicherung E-IV
Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme E-IV, 2.4
Voraussetzungen E-IV, 2.1
Zuständigkeit E-IV, 2.3

Beweissicherungsgebühr E-IV, 2.2

Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche C-III, 7

Bewirkung der Zustellung E-II, 2.2

Bezeichnung F-II, 3
Änderung der Bezeichnung H-V, 8
Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht B-X, 9.1
Bibliografische Daten B-X, 9.1.1
"Entsprechende Dokumente" B-X, 9.1.2
Ergänzender europäischer Recherchenbericht B-X, 9.1.4

Sprache der angeführten Dokumente B-X, 9.1.3
Bezeichnung der Erfindung A-III, 7, E-IX, 2.3.6
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.6
Erfordernisse A-III, 7.1
Formalprüfung A-III, 7
Verantwortung A-III, 7.2
Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben) B-X, 7
Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten F-II, An. 2, 1.3

Bezugnahme
Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung A-II, 4.1.3.1
Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht A-IV, 4.1.2
Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden A-III, 3.2.1
Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde A-IV, 5.3
Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen F-II, 6.1
Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung F-II, 4.7
Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen F-IV, 4.17
Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen B-III, 3.2.1

Bezugsdokumente F-III, 8, H-V, 2.5
Änderung der Beschreibung H-V, 2.5
Ausreichende Offenbarung F-III, 8

Bezugslinien A-IX, 7.5.1

Bezugszeichen F-II, 4.8, F-IV, 4.18
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4.8
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4.18
Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4
Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen A-IX, 7.5.5
Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen A-IX, 7.5

Bibliografische Daten B-X, 9.1.1

Bindung an Beschwerdeentscheidungen E-X, 4

Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents D-VI, 2
Grundlage der Prüfung D-VI, 2.1
Widerruf des Patents D-VI, 2.2

Biologische Verfahren
Im wesentlichen Biologische Verfahren F-IV, 4.12, G-II, 5.4, G-II, 5.4.2
Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4.2
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4

Biologisches Material A-III, 1.2, A-IV, 4.1, A-IV, 4.1.1, A-IV, 4.2, E-IX, 2.4.4, F-III, 6.1, F-III, 6.3, G-II, 5.1, G-II, 5.2
Anmeldungen betreffend biologisches Material A-IV, 4.1
Anmeldungen betreffend biologisches Material A-IV, 4
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5.1
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6.1, F-III, 6.3
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6
Biologisches Material F-III, 6.1
Euro-PCT-Anmeldungen F-III, 6.5
Hinterlegung von biologischem Material A-IV, 4.1.1, F-III, 6.3
Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material F-III, 6.2
Prioritätsanspruch F-III, 6.4

Biotechnologische Erfindungen
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5
Patentierbare biotechnologische Erfindungen G-II, 5.2

Bisheriger Stand der Technik F-II, 4.3
Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik F-II, 4.3.1

Breit gefasste Patentansprüche B-III, 3.6

Breite Ansprüche F-IV, 4.22

Bücher oder Zeitschriften B-X, 11.4

C

Chemische oder mathematische Formeln A-IX, 11.1

Chirurgische
Chirurgische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.4
Chirurgische Behandlung G-II, 4.2.1.1
Verfahren zur Chirurgische Behandlung G-II, 4.2
Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren G-II, 4.2
Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c) G-II, 4.2.1
Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen G-II, 4.2.2

Computerimplementierte Geschäftsmethoden B-VIII, 2.2.1

Computerprogramme F-II, 4.12, G-II, 3.6
Beispiele für weitere technische Wirkungen G-II, 3.6.1
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4.12
Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen G-II, 3.6.3

Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage G-II, 3.6.4
Informationsmodellierung, Programmiertätigkeit und Programmiersprachen G-II, 3.6.2
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3.6

"Could/would approach" G-VII, 5.3

CPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 4

D

Darstellung der Erfindung A-IV, 3.1

Daten zu Recherchenstrategien B-X, 3.4

Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen G-II, 3.6.3

Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage G-II, 3.6.4

Datum der Veröffentlichung A-VI, 1.1

Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen E-VIII, 1.2

Definitionen B-V, 1
Allgemeines und Definitionen G-II, 5.1, G-IV, 1
Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale" F-IV, 4.5.2
Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand) F-IV, 4.14
Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand), durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand definierte Abmessungen und/oder Formen F-IV, 4.14.2
Einwände wegen mangelnder Klarheit F-IV, 4.14.1
Definition durch das Herstellungsverfahren G-II, 6.1.5
Definition durch das Hybridom G-II, 6.1.6
Definition durch das Ziel-Antigen und weitere funktionale Merkmale G-II, 6.1.3
Definition durch den Bezug zum Ziel-Antigen G-II, 6.1.2
Definition durch die Struktur des Antikörpers G-II, 6.1.1
Definition durch funktionale und strukturelle Merkmale G-II, 6.1.4

Der Rücksprache teilnehmende Personen C-VII, 2.2

Diagnostische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.3

Diagnostizierverfahren B-XI, 3, G-II, 4.2, G-II, 4.2.1, G-II, 4.2.1.3
Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c) G-II, 4.2.1.3
Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren G-II, 4.2.1
Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren G-II, 4.2
Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden B-VIII, 2.1

Dieselbe Erfindung F-VI, 2.2

Disclaimer H-V, 4
Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind H-V, 4.2
Auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") H-V, 4.2.1
Auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart H-V, 4.2.2
Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind H-V, 4.1
Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer) F-IV, 4.19

Dokumente
Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung B-X, 9.2.5
Dokumente in einer Nichtamtssprache G-IV, 4
Maschinelle Übersetzungen G-IV, 4.1
Dokumente von besonderer Bedeutung B-X, 9.2.1
Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden B-X, 9.2.8
Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen B-X, 9.2.2
Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind B-X, 9.2.7
Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind B-VII, 1.3
Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen B-X, 9.2.3

Doppelpatentierung G-IV, 5.4

Dritte
Einwendungen Dritter D-X, 4.5, E-VI, 3
Einwendungen Dritter während des Verfahrens D-X, 4.5
Prüfung von Einwendungen Dritter C-VII, 6
Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten A-IV, 2.4

Druckqualität F-II, 5.2

Durchführung
Durchführung der Akteneinsicht A-XI, 2.2
Durchführung der mündlichen Verhandlung E-III, 8
Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Präsenzverhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA E-III, 1.4
Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA E-III, 1.3
Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden E-III, 8.8
Einleitung der Verhandlung zur Sache E-III, 8.4
Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten E-III, 8.3

Erörterung der Sach- und Rechtslage E-III, 8.9
Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung E-III, 8.10
Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.7
Leitung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.2
Öffentlichkeit des Verfahrens E-III, 8.1
Schließung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen E-III, 8.6
Vortrag der Beteiligten E-III, 8.5
Durchführung der Recherche B-IV, 2.3

Durchgriffsansprüche F-III, 9
Neuheit von Durchgriffsansprüchen G-VI, 8

E

Eid (Vernehmung unter ~) E-IV, 3.2.1

Eigennamen, Marken und Handelsnamen F-III, 7

Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist F-VI, 2.4.4

Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen D-VIII, 2.2, E-X, 3

Eingang A-II, 3.1

Eingangsprüfung A-II, 4
Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") E-IX, 2.2
Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung A-II
Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags A-II, 4.1

Eingangsstelle A-VI, 2.4
Zuständigkeit A-I, 2, A-X, 10.2.1, C-II, 1

Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5bis PCT B-XI, 2.1

Eingeschränkter IPER F-V, 7.4

Eingetragene Marken F-II, 4.14

Einheiten
Einheit des europäischen Patents D-VII, 3
Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents D-VII, 3.2
Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind F-II, An. 2, 4
Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind F-II, An. 2, 2
Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden F-II, An. 2, 3

Einheitliche
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen C-V, An.
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI, 3
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden? C-VIII, 5.1
Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft B-I, 2.2.1
Einheitlicher Patentschutz Allgemeiner Teil, 8

Einheitlichkeit der Erfindung B-II, 4.2, B-III, 3.12, B-VII, B-VII, 1.1, B-VIII, 3.4, B-VIII, 4.5, C-III, 3, C-III, 3.2, C-III, 3.2.1, C-IX, 1.2, D-V, 2.2, F-IV, 3.2, F-IV, 3.7, F-V, F-V, 1, F-V, 2, F-V, 2.1, F-V, 3.2.1, G-VI, 6.1
Arten der Patentansprüche F-IV, 3.2, F-IV, 3.7
Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung C-III, 3.5
Beschränkung auf recherchierte Erfindung C-III, 3.2
Beurteilung der Einheitlichkeit F-V, 3
Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 5
Einheitlichkeit in der Recherchenphase C-III, 3.2
Einreichung von Teilanmeldungen C-III, 3.3
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung F-V, 2
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung F-V, 2.1
Erste Prüfungsphase C-III, 3
Europäische Patentanmeldung F-V
Euro-PCT-Anmeldungen F-V, 7
Geänderte Ansprüche F-V, 6
Gegenstand der Recherche B-III, 3.12
IPC-Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung B-V, 3.3
Keine sinnvolle Recherche möglich B-VIII, 3.4
Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63 B-VII, 3
Neuheitsprüfung G-VI, 6.1
Recherchen nach Regel 164 (2) C-III, 3.1
Recherchenbericht B-II, 4.2
Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren C-III, 3.4
Streichung weiterer Erfindungen C-III, 3.3
Teilanmeldungen C-IX, 1.2
Umfang der Prüfung D-V, 2.2
Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2
Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Recherche F-V, 4
Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung F-V, 5

Einheitlichkeit in der Recherchenphase C-III, 3.2
Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche C-III, 3.2.3
Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.1
Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.2

Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen F-VI, 2.4
Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist F-VI, 2.4.4
Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen F-VI, 2.4.3
Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung F-VI, 2.4.1
Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung F-VI, 2.4.2

Einigung auf eine Fassung - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.7.2

Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung D-X, 7.2

Einleitung der Verhandlung zur Sache E-III, 8.4

Einreichung
Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde A-II, 3.2
Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück A-III, 5.3
Einreichung durch Bezugnahme A-VII, 1.2
Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren C-II, 3
Aufforderung nach Regel 70a (1) C-II, 3.3
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche C-II, 3.1
Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA C-II, 3.2
Einreichung einer neuen Anmeldung A-IV, 2.5
Einreichung einer Teilanmeldung A-IV, 1.3
Benennung von Vertragsstaaten A-IV, 1.3.4
Erstreckungs- und Validierungsstaaten A-IV, 1.3.5
Erteilungsantrag A-IV, 1.3.2
Sprachliche Erfordernisse A-IV, 1.3.3
Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen? A-IV, 1.3.1
Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.1
Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes D-IV, 5.3
Einreichung von Änderungen A-V, 2.1
Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2.2
Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren A-II, 1.3
Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung A-II, 1.1
Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form A-II, 1.1.1
Einreichung von Anmeldungen per Fax A-II, 1.1.2
Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste A-II, 1.2
Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung A-II
Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") E-IX, 2.2
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6
Eingangsprüfung A-II, 4
Verfahren bei der Einreichung A-II, 3
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5
Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden? A-II, 1
Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen A-II, 2
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
Einreichung von Schriftsätzen in als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.2
Einreichung von Teilanmeldungen C-III, 3.3
Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2
Anspruch auf rechtliches Gehör E-VI, 2.2.4
Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2.2
Grundsätze bei der Ermessenausübung E-VI, 2.2.3
Kosten E-VI, 2.2.5
Neue Tatsachen und Beweismittel E-VI, 2.2.1

Einsatz computergenerierter Präsentationen in mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.1
Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren) E-III, 8.5.1.1
Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren) E-III, 8.5.1.2

Einschränkungen B-IV, 2.1

Einsichtnahme in das Europäische Patentregister A-XI, A-XI, 4
Akteneinsicht A-XI, 2
Auskunft aus den Akten A-XI, 3
Ausstellung beglaubigter Kopien A-XI, 5

Einsprechende D-I, 6, D-III, 6, D-IV, 1.2.2.1, D-IV, 1.2.2.2
Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1
Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit D-VII, 5.2

Einspruch D-III
Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch D-VIII, 1
Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1
Ausnahmen von der Sprache D-III, 4
Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch D-IV, 4
Beitritt D-I, 5, D-VII, 6
Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen D-I, 2
Einspruchsfrist D-III, 1
Einspruchsgebühr D-III, 2
Einspruchsgründe D-III, 5
Elektronisch eingereichter Einspruch D-III, 3.2
Erlöschen des Patents E-X, 7
Inhalt der Einspruchsschrift D-III, 6
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist D-IV, 1.2.2

Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch D-V
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.3.1
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.3.2
Per Fax eingereichter Einspruch D-III, 3.3
Schriftlichkeit D-III, 3
Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird D-V, 2.1
Verzicht auf das Patent D-I, 2
Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.4.2
Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.4.1
Zurückweisung D-VIII, 1.3

Einspruchsabteilungen D-II
Aufgaben der Einspruchsabteilung D-II, 4
Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder D-II, 6
Beauftragung von Mitgliedern D-II, 5
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2
Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung D-II, 3
Übertragung einzelner Geschäfte D-II, 7
Verwaltungsmäßige Gliederung D-II, 1
Zusammensetzung D-II, 2

Einspruchsberechtigung D-I, 4

Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren H-III, 4.3.3

Einspruchsfrist D-III, 1

Einspruchsgebühr D-III, 2
Einspruch D-III, 2

Einspruchsgründe D-III, 5
Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen H-II, 3.2
Prüfung der Einspruchsgründe D-V, 2.2
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe E-VI

Einspruchsschrift
Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift H-II, 3.1
Inhalt der Einspruchsschrift D-III, 6
Unterschrift unter der Einspruchsschrift D-III, 3.4

Einspruchsverfahren D-I, 5, D-VII, 6, E-X, 7, H-III, 3.4, H-IV, 5.3
Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren E-VI, 2.1
Anforderung von Unterlagen D-VII, 2
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung im Prüfungs-/ Einspruchsverfahren A-III, 6.8.2
Beitritt zum Einspruchsverfahren D-VII, 6
Beteiligte D-I, 6
Beteiligte am Einspruchsverfahren D-I, 6
Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren) E-III, 8.5.1.1
Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4.5
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren H-II, 3
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren, durch nationale Rechte bedingte Änderungen H-II, 3.3
Hilfsanträge H-III, 3.4
Kosten D-IX, 1.1
Mündliche Verhandlung E-III, 3, E-III, 8.1, H-III, 3.4.2
Schriftliches Verfahren H-III, 3.4.1
Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5.3
Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren H-III, 4.3.2
Verhältnis zum Einspruchsverfahren D-X, 7
Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren H-II, 3.5
Vorgehen im Einspruchsverfahren E-III, 8.3.3.2
Vorgehensweise im Einspruchsverfahren E-III, 8.7.3
Wechsel der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren H-V, 7

Eintragung E-XIV, 6.1
Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten E-XIV
Lizenzen und andere Rechte E-XIV, 6
Namensänderung E-XIV, 5
Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung E-XIV, 3
Rechtsübergang des europäischen Patents E-XIV, 4
Zuständiges Organ E-XIV, 2
Löschung der Eintragung E-XIV, 6.2

Eintritt eines Rechtsverlusts E-VIII, 1.9.1

Eintritt in die europäische Phase E-IX, 2.1
Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr E-IX, 2.1.4
Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase E-IX, 2.1.1
Erste Bearbeitung und Formalprüfung E-IX, 2.1.2
Kopie der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.2
Übersetzung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.3

Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung C-V, 1.1

Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung C-V, 2
Antrag auf einheitliche Wirkung C-V, 2.1

Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5) F-IV, 3.3

Einwand wegen mangelnder Stützung F-IV, 6.3

Einwände wegen
Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale F-IV, 4.5.1

Einwände wegen mangelnder Klarheit F-IV, 4.6.1, F-IV, 4.7.2, F-IV, 4.14.1
Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" F-IV, 4.7.2
Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand) F-IV, 4.14.1
Relative Begriffe F-IV, 4.6.1
Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen F-V, 5.2

Einwendungen Dritter A-VII, 3.5, D-X, 4.5, E-VI, E-VI, 3
Einwendungen Dritter während des Verfahrens D-X, 4.5
Ermittlung von Amts wegen E-VI, 1
Externe Reklamationen E-VI, 4
Prüfung von Einwendungen Dritter C-VII, 6
Verspätetes Vorbringen E-VI, 2

Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation A-X, 4.1

Einzelheiten und Besonderheiten des Verfahrens D-VII
Anforderung von Unterlagen D-VII, 2
Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers D-VII, 6
Einheit des europäischen Patents D-VII, 3
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84 D-VII, 5
Reihenfolge der Bearbeitung D-VII, 1
Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5) D-VII, 8
Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers D-VII, 4
Veröffentlichung einer neuen Patentschrift D-VII, 7

Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10.3

Einzelvernehmung E-IV, 1.6.4

Elektronische
Elektronisch eingereichter Einspruch D-III, 3.2
Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments B-X, 11.2
Elektronische Zustellung E-II, 2.3

Ende der Laufzeit des europäischen Patents E-X, 7

Endgültiger Inhalt F-II, 2.2

Entdeckungen G-II, 3.1

Entschädigung E-IV, 1.10.2

Entscheidungen C-VIII, 6, D-VIII, 2, E-X
Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung C-VIII, 6
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen H-VI, 3
Bindung an Beschwerdeentscheidungen E-X, 4
Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen D-VIII, 2.2, E-X, 3
Ende der Laufzeit des europäischen Patents E-X, 7
Entscheidung nach Aktenlage C-V, 15, E-X, 2.5
Abschließende Prüfungsphase C-V, 15
Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage C-V, 15.1
Entscheidung nach Aktenlage, weitere Mitteilung (keine Zurückweisung) C-V, 15.4
Entscheidung per Standardformular C-V, 15.2
Vollständig begründete Entscheidung C-V, 15.3
Entscheidung über den Antrag auf Widerruf D-X, 3
Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme E-IV, 2.4
Entscheidung über den Rechtsverlust E-VIII, 1.9.3
Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen D-VI, 7.2.2
Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens D-VIII, 2.5
Entscheidung über die Form des Gutachtens E-IV, 1.8.1
Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-II, 4.2
Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts D-VIII, 2.1
Entscheidung über die Verteilung der Kosten D-IX, 1.2
Entscheidung über die Wiedereinsetzung D-VIII, 2.4, E-VIII, 3.3
Sonstige Entscheidungen D-VIII, 2.4
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII, 3.3
Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers D-IV, 5.5
Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen D-VIII, 2.3
Entscheidungen der Einspruchsabteilung D-VIII, 2
Entscheidungen der Einspruchsabteilung D-VIII
Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch D-VIII, 1
Sonstige Entscheidungen D-VIII, 2
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2
Anspruch auf rechtliches Gehör E-X, 2.1
Begründung E-X, 2.6
Formerfordernisse E-X, 2.3
Haupt- und Hilfsanträge E-X, 2.9
Inhalt E-X, 2.7
Maßgebliche Fassung der Unterlagen E-X, 2.2
Prüfung der Argumente der Beteiligten E-X, 2.8
Sachverhalt und Anträge E-X, 2.4
Verspätetes Vorbringen E-X, 2.10
Zurückweisung von Änderungen nach Regel 137 (3) E-X, 2.11
Entscheidungen, Zustellung E-II, 2.1
Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen E-II, 1.3
Grundprinzipien der Entscheidungen E-X, 1
Rechtsmittelbelehrung E-X, 5
Rechtsstatus von Entscheidungen D-X, 8
Zustellung E-X, 6
Zwischenentscheidungen E-X, 3

Entscheidungsformel E-X, 1.3.1

"Entsprechende Dokumente" B-X, 9.1.2

EPA
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt E-IX, 2
Akteneinsicht E-IX, 2.10
Anweisungen in Kapitel A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") E-IX, 2.2

Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3
Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen") E-IX, 2.4
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Eintritt in die europäische Phase E-IX, 2.1
Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen E-IX, 2.6
Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9
Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt E-IX, 2.7
Vorzeitige Bearbeitung E-IX, 2.8
EPA führt eine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.2
EPA führt keine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.1

Erfinder (Verzicht auf die Nennung als ~) A-III, 5.2

Erfinderische Tätigkeit G-VII, G-VII, 1
Abhängige Ansprüche G-VII, 14
Anmeldetag G-VII, 2
Ansprüche verschiedener Kategorien G-VII, 14
Aufgabe-Lösungs-Ansatz G-VII, 5
Ausreichende Offenbarung und erfinderische Tätigkeit F-III, 12
Auswahlerfindungen G-VII, 12
Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit G-VII, An.
Erfinderische Tätigkeit bei Antikörpern G-II, 6.2
Erfindung G-VII, 1
Ex-post-facto-Analyse G-VII, 8
Fachmann G-VII, 3
Indizien G-VII, An.
Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung G-VII, 7
Naheliegen G-VII, 4
Patentierbarkeit G-VII
Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie G-VII, 13
Sekundäre Indizien G-VII, 10
Stand der Technik G-VII, 2
Ursprung einer Erfindung G-VII, 9
Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik G-VII, 6
Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel G-VII, 11

Erfindernennung A-III, 5, A-III, 5.1, A-IV, 1.5, E-IX, 2.3.4
Ausschluss von der Akteneinsicht A-XI, 2.3
Einreichung A-III, 5.1
Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück A-III, 5.3
Europäische Teilanmeldungen A-IV, 1.5
Form A-III, 5.1
Formalprüfung A-III, 5
Frist E-IX, 2.3.4
Mängel A-III, 5.4
Unrichtige Erfindernennung A-III, 5.5
Verzicht auf die Nennung als Erfinder A-III, 5.2
Verzicht auf Erfindernennung A-III, 5.2

Erfindung G-II
Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung", anspruchsähnliche Formulierungen F-IV, 4.4
Antikörper G-II, 6
Arten der Patentansprüche, auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche F-IV, 3.9
Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 4
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5
Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung C-III, 3.5
Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.1
Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung H-II, 6.2
Beschränkung auf recherchierte Erfindung C-III, 3.2
Beschreibung F-II, 1, F-II, 4.1, F-III, 6.3
Bezeichnung A-III, 1.2, A-III, 7.1, A-III, 7.2, B-X, 7, F-II, 3
Bezeichnung der Erfindung A-III, 7, E-IX, 2.3.6
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6
Darstellung der Erfindung A-IV, 3.1
Dieselbe Erfindung F-VI, 2.2
Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung B-X, 9.2.5
Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind B-VII, 1.3
Einheitlichkeit B-II, 4.2, B-III, 3.12, B-VII, 1.1, B-VIII, 3.4, B-VIII, 4.5, C-III, 3.2, C-III, 3.2.1, C-IX, 1.2, D-V, 2.2, F-IV, 3.2, F-IV, 3.7, F-V, 1, F-V, 2, F-V, 2.1, F-V, 3.2.1, G-VI, 6.1
Einheitlichkeit der Erfindung B-II, 4.2, B-III, 3.12, B-VII, B-VII, 1.1, B-VIII, 3.4, B-VIII, 4.5, C-III, 3, C-III, 3.2, C-III, 3.2.1, C-IX, 1.2, D-V, 2.2, F-IV, 3.2, F-IV, 3.7, F-V, F-V, 1, F-V, 2, F-V, 2.1, F-V, 3.2.1, G-VI, 6.1
Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 5
Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen F-V, 5.2
Erfinderische Tätigkeit G-VII, 1
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung F-V, 2
Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung F-V, 3.4
Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird F-IV, 3.9.3
Gewerbliche Anwendbarkeit F-II, 4.9
Gruppierung von Erfindungen F-V, 3.2
Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen F-VI, 2.4.3
IPC-Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung B-V, 3.3
IPC-Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche) B-V, 3.2
Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.3
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3
Mangelhafte Offenbarung der Erfindung D-V, 4
Neuheit F-IV, 4.22
Neuheit einer Erfindung G-IV, 1
Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar F-III, 5.1
Offenbarung A-IV, 4.2, E-IX, 2.4.4, F-III, 1, F-III, 2, F-III, 3, F-IV, 6.4

Offenbarung der Erfindung A-IV, 4.2, F-III, 1, F-III, 2, F-III, 3, F-III, 6.1, F-IV, 6.4
Patentierbare biotechnologische Erfindungen G-II, 5.2
Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich E-IX, 4.2
Prüfungsantrag, zu prüfende Erfindung C-II, 1.3
Prüfungspraxis G-II, 2
Streichung weiterer Erfindungen C-III, 3.3
Technische Merkmale F-IV, 2.1, F-IV, 2.2, F-V, 2, G-I, 1
Technische Merkmale der Erfindung F-IV, 2.1, F-IV, 2.2, F-V, 2, G-I, 1
Ursprung einer Erfindung G-VII, 9

Erforderliche Gebührenhöhe A-III, 11.3.7

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung F-V, 2
Herangehensweise der Abteilung F-V, 2.2
Unzureichende Begründung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit F-V, 2.1

Erfordernisse bei Einreichung von Zeichnungen in Papierform A-IX, 3

Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase E-IX, 2.1.1

Erfordernisse im Hinblick auf Sequenzlänge und Aufzählung von Resten F-II, 6.2.1

Ergänzende
Ergänzende europäische Recherchen B-II, 4.3, B-VII, 2.3, E-IX, 2.5.3
Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht B-II, 4.3.3
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5.3
Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1
Recherchenbericht B-II, 4.3
Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2.3
Ergänzende technische Angaben H-V, 2.3
Ergänzender europäischer Recherchenbericht B-X, 9.1.4
Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.1
Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.2
Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1
Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.2
Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1

Ergebnisse von Vergleichsversuchen E-IX, 4.3.1

Erklärung, die die Übersetzung ersetzt A-III, 6.8.6

Erlass der Entscheidung D-VIII, 1.4.1

Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung D-IV, 1.3
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.3.1
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.3.2
Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen D-IV, 1.3.3

Erläuterungen in den Zeichnungen A-IX, 8

Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.10
Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.3

Ermäßigung
Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung A-X, 9.2
Ermäßigung der Anmeldegebühr A-X, 9.2.2
Voraussetzungen A-X, 9.2.1
Ermäßigung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.6, A-X, 9.2.3
Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA A-X, 9.3.2
Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, 2.6
Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche A-X, 9.3.1
Ermäßigung von Gebühren A-X, 9
Sonderermäßigungen A-X, 9.3

Ermittlung
Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung F-V, 3.4
Ermittlung des Veröffentlichungstags G-IV, 7.5.1
Ermittlung von Amts wegen E-VI, E-VI, 1
Einwendungen Dritter E-VI, 3
Externe Reklamationen E-VI, 4
Grenzen der Ermittlungspflicht E-VI, 1.2
Verspätetes Vorbringen E-VI, 2
Ermittlung von Auffangpositionen B-III, 3.2.5

Erneute Hinterlegung von biologischem Material A-IV, 4.1.1

Eröffnung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.2
Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten E-III, 8.3
Eröffnung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.2
Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.1
Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen bzw. Nichtteilnahme per Fernverbindung einer geladenen Partei oder Person E-III, 8.3.3

Erscheinen vor dem nationalen Gericht E-XIII, 5.6

Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch H-V, 3.1

Erste Anmeldung F-VI, 1.4
Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung F-VI, 1.4.1
Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist F-VI, 2.4.4

Erste Bearbeitung und Formalprüfung E-IX, 2.1.2

Erste oder weitere medizinische Verwendung bekannter Erzeugnisse G-VI, 6.1
Abhängige Ansprüche gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.5
Chirurgische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.4
Diagnostische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.3
Erzeugnisse, die für eine weitere medizinische Verwendung beansprucht werden können G-VI, 6.1.1
Therapeutische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.2

Erste Prüfung E-XIII, 5.2

Erste Prüfungsphase C-III
Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt C-III, 2
Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt) C-III, 6
Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche C-III, 7
Einheitlichkeit der Erfindung C-III, 3
Erster Bescheid C-III, 4
Fehlende Teile und Bestandteile C-III, 1
Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-III, 5

Erstellung des Recherchenberichts B-IV, 3.1

Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens E-XIII, 5.4

Erster Bescheid C-III, 4
Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen C-III, 4.2
Begründung C-III, 4.1
Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-III, 5
Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-VII, 2.5

Erstreckung auf und Validierung in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind Allgemeiner Teil, 7

Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPÜ A-III, 12
Erstreckungs- oder Validierungsantrag A-III, 12.4
Frist für die Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr A-III, 12.2
Nationales Register A-III, 12.5
Zurücknahme des Erstreckungs- oder Validierungsantrags A-III, 12.3

Erstreckungs- oder Validierungsantrag A-III, 12.4

Erstreckungs- und Validierungsstaaten A-IV, 1.3.5

Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent E-XIII
Sprache E-XIII, 4
Umfang des technischen Gutachtens E-XIII, 2
Verfahren E-XIII, 5
Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung E-XIII, 3

Erteilung eines Patents C-V, 2
Antrag auf einheitliche Wirkung C-V, 2.1

Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 5.2.3, C-V, 1.2, C-V, 4.8.2
Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 11.1
Fälligkeit bestimmter Gebühren A-X, 5.2.3
Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren A-X, 11.3
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren C-V, 4.8.2
Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 1.2
Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr C-V, 9
Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 10.2.5

Erteilungsantrag A-III, 4, A-III, 11.3.5, A-IV, 1.3.2, E-IX, 2.3.3, F-II, 3
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.3
Einreichung einer Teilanmeldung A-IV, 1.3.2
Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3.5
Formalprüfung A-III, 4
Prüfung des Erteilungsantrags A-III, 4.2

Erteilungsempfehlung C-VIII, 2

Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit B-VIII, 2
Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände B-VIII, 2.2
Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden B-VIII, 2.1

Erweiterung H-IV, 3.1, H-V, 3.1, H-V, 3.4
Änderung der Ansprüche, weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen H-V, 3.4
Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs H-IV, 3.4
Erweiterung der Prüfungsabteilung C-VIII, 7

Erwiderung
Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) B-XI, 8

Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) B-VIII, 4.2
Nicht rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 4.2.1
Rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 4.2.2
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) B-VIII, 3.2
Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung B-VIII, 3.2.1
Rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 3.2.2
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3, C-II, 3.1
Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche C-III, 2.1
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA C-II, 3.2
Erwiderung, in der die vorgeschlagene Fassung ausdrücklich abgelehnt und keine Alternativfassung angegeben wird C-V, 4.9

"Erzeugnis" zu "Verfahren" H-V, 7.2

Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen F-IV, 4.12.1

Erzeugnisse F-IV, 3.1, F-IV, 4.12, G-II, 4.2, G-II, 5.4, G-II, 5.5.1
Erste oder weitere medizinische Verwendung bekannter Erzeugnisse G-VI, 6.1
Erzeugnisse, die für eine weitere medizinische Verwendung beansprucht werden können G-VI, 6.1.1

Europäische Anmeldungen C-III, 1.1
Europäische Anmeldungen, nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche C-III, 1.1.2
Nachgereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 oder Regel 56a C-III, 1.1.1

Europäische Patentanmeldung Teil F
Akteneinsicht A-XI, 1
Als Stand der Technik E-IX, 2.5.1, G-IV, 5.1
Anmeldegebühr A-III, 13.1, A-III, 13.2, A-III, 16.2
Anmeldetag A-III, 15, A-IV, 1.2.1, F-VI, 1.1
Anmeldeunterlagen A-III, 13.2
Anspruchsgebühren A-III, 16.2
Antrag F-II, 1
Ausreichende Offenbarung F-III
Berechtigte Personen A-II, 2
Einheitlichkeit der Erfindung D-V, 2.2, F-V, F-V, 2
Einreichung der Übersetzung A-III, 14, A-VII, 1.1, A-VII, 7, E-IX, 2.1.3
Erfordernisse F-II, 1
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2
Benennungsgebühr A-III, 11.2.1
Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten A-III, 11.2.5
Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.3
Fristen A-III, 11.2.1
Zahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.2
Zurücknahme einer Benennung A-III, 11.2.4
Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II
Internationale Anmeldung als Europäische Patentanmeldung B-II, 4.3, E-IX, 1, E-IX, 2.5.1
Lizenzen E-XIV, 6.1
Mängel A-II, 4.1.4, A-III, 16.2, A-V, 2.1
Mehrere oder gemeinsame Anmelder A-II, 2
Offenbarung der Erfindung A-IV, 4.2
Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) F-IV
Priorität F-VI
Recherchengebühr A-III, 13.1, A-III, 16.2
Rechtsgeschäftliche Übertragung E-XIV, 3
Schutzbereich F-IV, 4.12
Übertragung E-XIV, 3
Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung A-IV, 6
Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente B-VI, 4.1.1
Veröffentlichung E-IX, 2.5.1
Vertragliche Lizenzen E-XIV, 6.1
Weiterbehandlung A-III, 5.4, C-V, 3, E-VIII, 2
Zeichnungen B-III, 3.3.1, F-II, 1, F-VI, 3.4
Zusammenfassung F-II, 1, G-IV, 5.1

Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3
Als zurückgenommen geltende Anmeldung A-III, 11.3.4
Angabe der Vertragsstaaten A-III, 11.3.6
Benennungsgebühr A-III, 11.3.1
Erforderliche Gebührenhöhe A-III, 11.3.7
Erteilungsantrag A-III, 11.3.5
Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind A-III, 11.3.9
Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren A-III, 11.3.2
Fristen A-III, 11.3.1
Nicht ausreichende Zahlung A-III, 11.3.3
Zurücknahme einer Benennung A-III, 11.3.8

Europäische Patentschrift
Neue Europäische Patentschrift D-VII, 7
Veröffentlichung C-V, 10, C-V, 11, D-VII, 7

Europäische Recherchen B-II, 4.1
Ergänzende europäische Recherchen B-II, 4.3, B-VII, 2.3, E-IX, 2.5.3
Zusätzliche europäische Recherchen B-II, 4.2

Europäische Teilanmeldung A-IV, 1, A-VII, 1.3
Akteneinsicht A-XI, 2.5
Anmeldetag einer Teilanmeldung A-IV, 1.2
Einreichung A-III, 14, F-V, 7.1
Einreichung einer Teilanmeldung A-IV, 1.3
Erfindernennung A-IV, 1.5
Europäische Teilanmeldungen, sonstige Formalprüfung A-IV, 1.7
Gebühren A-III, 13.1, A-IV, 1.4, A-IV, 1.4.3
Prioritätsanspruch A-IV, 1.2
Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen A-IV, 1.8
Sprache A-VII, 1.3
Vollmacht A-IV, 1.6

Europäischer Recherchenbericht C-II, 1.2
Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.1
Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.2
Bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung B-VII, 1.1, C-III, 3.2.1
Ergänzender Europäischer Recherchenbericht B-VII, 2.3, C-II, 1.2
Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.2
Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1
Teilweiser europäischer Recherchenbericht B-VII, 1.1

Europäisches Patent
Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent E-XIII
Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird A-II, 4.1.1

Europäisches Patentblatt C-V, 13
Abschließende Prüfungsphase C-V, 13

Euro-PCT-Anmeldungen C-II, 1.2, C-III, 1.3, F-III, 6.5, F-V, 7, G-IV, 5.2, H-IV, 4.2
Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit, sonstige verfahrensrechtliche Aspekte betreffend Euro-PCT-Anmeldungen H-II, 6.4
Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen B-III, 3.3.2
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6.5
Eingeschränkter IPER F-V, 7.4
Einheitlichkeit der Erfindung F-V, 7
Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten A-III, 11.2.5
Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind A-III, 11.3.9
Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) C-IX, 4
Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche F-V, 7.2
Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche F-V, 7.1
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) F-V, 7.3
Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen G-IV, 5.2
Nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereichte fehlende Bestandteile und Teile C-III, 1.2
Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen H-IV, 4.2

Ex-post-facto-Analyse G-VII, 8

Externe Reklamationen E-VI, 4

Extra- oder Bonuseffekt G-VII, 10.2

F

Fachmann B-X, 9.2.1, D-III, 5, D-V, 4, F-II, 4.1, F-III, 1, F-III, 2, F-III, 3, F-III, 6.1, F-III, 6.3, F-IV, 6.4, G-I, 1, G-VII, 1, G-VII, 3
Allgemeines Fachwissen G-VII, 3.1
Ausreichende Offenbarung F-III, 1, F-III, 2, F-III, 3
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6.1, F-III, 6.3
Einspruch D-III, 5
Erfinderische Tätigkeit G-VII, 3
Erfindung G-VII, 1
Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.) B-X, 9.2.1
Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch D-V, 4
Patentierbarkeit G-I, 1
Stützung durch die Beschreibung F-IV, 6.4

Fachzeitschriften B-VI, 7, G-IV, 7.5.3.1

Fakultative Merkmale F-IV, 4.9

Fälle
Fälle der mündlichen Beschreibung G-IV, 7.3.1
Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63 H-IV, 4.1.1
Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt wurden B-VIII, 4.4
Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung F-III, 5
  Fehlen bekannter Einzelheiten F-III, 5.2
  Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar F-III, 5.1
  Schwierigkeiten bei der Ausführung F-III, 5.3
Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird E-VII, 1.1
Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird F-IV, 3.9.3
Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können F-IV, 3.9.1
Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren F-IV, 3.9.2

Fälligkeit A-X, 5.1.1
Fälligkeit bestimmter Gebühren A-X, 5.2
  Anmeldegebühr und Recherchengebühr A-X, 5.2.1
  Anspruchsgebühren A-X, 5.2.5
  Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung A-X, 5.2.6
  Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 5.2.3
  Gebühren für Verfahrensanträge und andere Anträge A-X, 5.2.7
  Jahresgebühren A-X, 5.2.4
  Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr A-X, 5.2.2
Fälligkeit der Gebühren A-X, 5

Falsche Vorklassifizierung B-V, 2.1

Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a H-IV, 2.2.3

Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile nach Regel 20.5bis PCT C-III, 1.3

Fehlen bekannter Einzelheiten F-III, 5.2

Fehlende
Fehlende Angaben A-IV, 4.2
Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4
Abschrift der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.3
Fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten A-II, 5.4.2
Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 5.4.1
Übersetzung der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.4
Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden H-VI, 2.2.2
Fehlende Teile und Bestandteile C-III, 1
Europäische Anmeldungen C-III, 1.1
Euro-PCT-Anmeldungen C-III, 1.3
Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile nach Regel 20.5bis PCT C-III, 1.3
Fehlender Prioritätsanspruch A-III, 6.9

Fehler
Fehler im Recherchenbericht B-IV, 3.3
Fehler in Dokumenten des Stands der Technik G-IV, 9
Fehler in Unterlagen A-V, 3, H-VI, 2, H-VI, 2.1

Fehlergrenzen bei Zahlenangaben G-VI, 7.1

Festlegung der Prioritätstage F-VI, 2
Dieselbe Erfindung F-VI, 2.2
Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen F-VI, 2.4
Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts F-VI, 2.1
Ungültiger Prioritätsanspruch F-VI, 2.3

Feststellung
Feststellung des Anmeldedatums bei fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen der internationalen Anmeldung E-IX, 2.9.4
Feststellung eines Rechtsverlusts A-X, 6.2.5
Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts E-VIII, 1.9.2
Feststellungen der Abteilung bei mündlicher Beschreibung G-IV, 7.3.3
Feststellungen der Abteilung über die Vorbenutzung G-IV, 7.2
Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens G-IV, 7.2.5
Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung G-IV, 7.2.4
Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände G-IV, 7.2.3
Geheimhaltungsvereinbarung G-IV, 7.2.2

Fiktion der Zurücknahme C-V, 3

Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.3, A-III, 11.3.2
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2.3
Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3.2

Folgen für den Anmelder F-V, 4.2

Form B-X, 3.1
Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand), durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand definierte Abmessungen und/oder Formen F-IV, 4.14.2
Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form A-II, 1.1.1
Entscheidung über die Form des Gutachtens E-IV, 1.8.1
Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen E-II, 1.3
Form der Unterlagen A-VIII, 2
Form der Unterlagen, andere Unterlagen A-VIII, 2.3
Nachreichung von Unterlagen A-VIII, 2.5
Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen A-VIII, 2.2
Stückzahl A-VIII, 2.4
Unterlagen der europäischen Patentanmeldung A-VIII, 2.1
Form der Unterschrift A-VIII, 3.3
Form der Zeichnungen A-IX, 2
Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt A-IX, 2.3
Reproduzierbarkeit der Zeichnungen A-IX, 2.2
Zusammenstellung der Zeichnungen A-IX, 2.1
Form der Zeichnungsblätter A-IX, 4
Benutzbare Fläche der Blätter A-IX, 4.1
Nummerierung der Zeichnungsblätter A-IX, 4.2
Form des Antrags und Frist für seine Stellung E-VIII, 3.1.3
Form des Einspruchs D-III, 3.1
Form und Inhalt E-X, 1.3, F-II, 5.1
Begründung E-X, 1.3.3
Entscheidungsformel E-X, 1.3.1
Grundprinzipien der Entscheidungen E-X, 1.3
Sachverhalt und Anträge E-X, 1.3.2
Zeichnungen F-II, 5.1
Form und Inhalt der Patentansprüche F-IV, 2
Formeln und Tabellen F-IV, 2.4
Technische Merkmale F-IV, 2.1
Zweiteilige Untergliederung F-IV, 2.2
Zweiteilige Untergliederung ungeeignet F-IV, 2.3
Form und Sprache des Recherchenberichts B-X, 3
Daten zu Recherchenstrategien B-X, 3.4
Form B-X, 3.1
Sprache B-X, 3.2
Zusammenfassung der Recherche B-X, 3.3
Frist und Form E-XII, 6
Veröffentlichung nur in elektronischer Form A-VI, 1.4

Formale
Formale Erfordernisse E-III, 10.1

Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren H-II, 3
Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift H-II, 3.1
Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen H-II, 3.2
Beharren auf unzulässigen Änderungen H-II, 3.4
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren, durch nationale Rechte bedingte Änderungen H-II, 3.3
Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren H-II, 3.5
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren H-II, 2
Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3) H-II, 2.5
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium H-II, 2.4
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2) H-II, 2.2
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1) H-II, 2.1
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung H-II, 2.6
Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren H-II, 2.7
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3) H-II, 2.3
Beispiele für die Ermessensausübung nach Regel 137 (3) H-II, 2.3.1
Formale Zulässigkeit von Änderungen H-II, H-III
Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit H-II, 6
Änderungen im Beschränkungsverfahren H-II, 4
Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen H-II, 5
Berechnung der Anspruchsgebühren H-III, 5
Hilfsanträge H-III, 3
Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4
Verfahren bei Änderung der Unterlagen H-III, 2

Formalprüfung A-I, 2, A-III, E-XIII, 5.1
Anmelde- und Recherchengebühren A-III, 13
Anspruchsgebühren A-III, 9
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3
Benennung von Vertragsstaaten A-III, 11
Beseitigung von Mängeln A-III, 16
Bezeichnung der Erfindung A-III, 7
Erfindernennung A-III, 5
Erste Bearbeitung und Formalprüfung E-IX, 2.1.2
Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPÜ A-III, 12
Erteilungsantrag A-III, 4
Europäische Teilanmeldungen, sonstige Formalprüfung A-IV, 1.7
Formalprüfung von Änderungen A-V, 2.2
Formerfordernisse A-III, 3
Nachreichung von Ansprüchen A-III, 15
Prioritätsanspruch A-III, 6
Übersetzung der Anmeldung A-III, 14
Unzulässige Angaben A-III, 8
Vertretung A-III, 2
Zusammenfassung A-III, 10
Zuständigkeit für die Formalprüfung A-I, 2

Format mündlicher Verhandlungen E-III, 1.2

Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik F-II, 4.3.1
Beispiele für die Zitierweise F-II, 4.3.1.1, F-II, 4.3.1.2
Nichtpatentliteratur F-II, 4.3.1.1
Patentliteratur F-II, 4.3.1.2

Formeln und Tabellen F-IV, 2.4

Formerfordernisse A-III, 1.1, A-III, 3, E-IX, 2.3.2, E-X, 2.3
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.2
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2.3
Formalprüfung A-III, 3
Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags D-X, 5
Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden A-III, 3.2.1
Formerfordernisse für den Beginn der Sachprüfung C-II
Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren und Validierungsgebühren C-II, 4
Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren C-II, 3
Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) C-II, 5
Prüfungsantrag C-II, 1
Zuweisung der Anmeldung C-II, 2
Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen oder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-III, 3.2.2
Formerfordernisse, sonstige Unterlagen A-III, 3.3
Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) F-IV
Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen A-III, 3.2

Formfehler B-IV, 1.2

Formschöpfungen G-II, 3.4
Ästhetische Formschöpfungen G-II, 3.4

Formulierung
Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen G-VII, 5.4.1
Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe G-VII, 5.2
Formulierung einer Recherchenstrategie B-IV, 2.2

Fortsetzung
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84 D-VII, 5
Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit D-VII, 5.2
Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents D-VII, 5.1

Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs D-VII, 5.3
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2.5
Fortsetzung nach rechtskräftiger Entscheidung im Vindikationsverfahren A-IV, 2.2.5.1
Fortsetzung ohne Rücksicht auf den Stand des Vindikationsverfahrens A-IV, 2.2.5.2
Fortsetzung des Verfahrens D-VII, 4.2
Fortsetzung nach einer rechtskräftigen Entscheidung D-VII, 4.2.1
Fortsetzung unabhängig vom Stand des nationalen Verfahrens D-VII, 4.2.2

Fotografien A-IX, 1.2, F-II, 5.3
Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten A-IX, 1.2
Zeichnungen F-II, 5.3

Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen E-IV, 1.6.7

Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung E-III, 8.10

Frei bestimmbare Fristen E-VIII, 1.3

Freiwillige
Freiwillige Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8.5
Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) E-IX, 3.3.4
Freiwillige und obligatorische Teilung C-IX, 1.2

Fristen A-III, 11.2.1, A-III, 11.3.1, G-V, 2
Berücksichtigung von Fristen E-X, 1.2
Frist für die Stellung des Prüfungsantrags A-VI, 2.2
Frist für die Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebühr A-III, 12.2
Frist und Form E-XII, 6
Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers C-VI, 1
Besondere Umstände C-VI, 1.2
Fristen für die Beseitigung von Mängeln A-III, 16.2
Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI
Beeinflussung der Geschwindigkeit des Prüfungsverfahrens C-VI, 2
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI, 3
PACE C-VI, 2
Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis E-VIII, 1
Berechnung der Fristen E-VIII, 1.4
Bestimmung der Fristen E-VIII, 1.1
Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen E-VIII, 1.2
Frei bestimmbare Fristen E-VIII, 1.3
Rechtsverlust E-VIII, 1.9
Verlängerung einer Frist E-VIII, 1.6
Versäumung einer Frist E-VIII, 1.8
Verspäteter Zugang von Schriftstücken E-VIII, 1.7
Wirkung einer Änderung des Prioritätstags E-VIII, 1.5
Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII
Anfragen E-VIII, 7
Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen E-VIII, 4
Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen E-VIII, 5
Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern E-VIII, 6
Rechtsverzicht E-VIII, 8
Weiterbehandlung E-VIII, 2
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII, 3
Hemmung der Fristen A-IV, 2.2.4, D-VII, 4.3
Infrage kommende Fristen E-VIII, 3.1.1
Wiederbeginn der Fristen E-VII, 1.5

Fristverlängerung nach Regel 134 E-VIII, 1.6.2
Anwendungsbereich der Regel 134 E-VIII, 1.6.2.3
Fristverlängerung nach Regel 134 (1) E-VIII, 1.6.2.1
Fristverlängerung nach Regel 134 (2) und (5) E-VIII, 1.6.2.2

Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen E-IX, 3.3.1

Frühere Anmeldung F-VI, 3.1, F-VI, 3.2
Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden H-IV, 2.3.1
Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig C-IX, 2.2

Frühere nationale Rechte C-IV, 7.2

Funktionelle Definition F-IV, 6.5
Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens F-IV, 4.21

Für die Anmeldung zugelassene Sprachen A-VII, 1
Anmeldungen nach Art. 61 A-VII, 1.3
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung A-VII, 1.4
Einreichung durch Bezugnahme A-VII, 1.2
Europäische Teilanmeldungen A-VII, 1.3

G

Geänderte Ansprüche F-V, 6
Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche H-V, 2.7

Gebiet der Technik F-II, 4.2

Gebühren A-IV, 1.4, A-X
Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en) A-IV, 1.4.1
Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren C-V, 4.2
Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5) A-X, 11
Anspruchsgebühren A-IV, 1.4.2
Ermäßigung A-III, 13.1
Ermäßigung von Gebühren A-X, 9
Fälligkeit bestimmter Gebühren A-X, 5.2
Fälligkeit der Gebühren A-X, 5
Gebühren durch Banküberweisung gezahlt - Anwendung von Art. 7 (3) und (4) GebO A-X, 6.2.1

Gebühren für Verfahrensanträge und andere Anträge A-X, 5.2.7
Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren C-V, 4.8
Jahresgebühren A-IV, 1.4.3
Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen A-X, 8
Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich C-V, 4.1
Maßgebender Zahlungstag A-X, 4
Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren A-X, 10.1.1
Rechtzeitigkeit der Zahlung A-X, 6
Rückerstattung C-III, 3.4
Rückzahlung von Gebühren A-X, 10
Verspätet gezahlte Gebühren A-X, 10.1.2
Verspätete Zahlung von Gebühren A-X, 6.2
Währungen A-X, 3
Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren A-X, 11.4
Zahlung von Gebühren A-III, 13.1
Zahlungsarten A-X, 2
Zahlungszweck A-X, 7

Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen E-IX, 2.6

Gedankliche Tätigkeiten
Pläne, Regeln und Verfahren für Gedankliche Tätigkeiten G-II, 3.5.1
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten G-II, 3.5

Gegenstand
Gegenstand der Recherche B-III, 3, B-IV, 2.1
Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a) B-III, 3.3
Auslegung der Patentansprüche B-III, 3.2
Breit gefasste Patentansprüche B-III, 3.6
Gegenstand der Recherche, von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände B-III, 3.11
Grundlage der Recherche B-III, 3.1
Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch B-III, 3.9
Mangelnde Einheitlichkeit B-III, 3.12
Recherche zu abhängigen Patentansprüchen B-III, 3.8
Technologischer Hintergrund B-III, 3.13
Unabhängige und abhängige Patentansprüche B-III, 3.7
Verschiedene Kategorien B-III, 3.10
Verzicht auf Patentansprüche B-III, 3.4
Vorwegnahme von Anspruchsänderungen B-III, 3.5
Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs F-IV, 3.6
"Gegenstand" zu "Verwendung" H-V, 7.1
Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen G-II, 4.1
Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck G-II, 4.1.2
Unzulässige Gegenstände G-II, 4.1.1
Wirtschaftliche Auswirkungen G-II, 4.1.3
Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind B-VIII
Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen B-VIII, 6
Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) B-VIII, 5
Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit B-VIII, 2
Keine sinnvolle Recherche möglich B-VIII, 3
Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a) B-VIII, 4

Geheimhaltungsvereinbarung G-IV, 7.2.2

Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände B-VIII, 2.2
Computerimplementierte Geschäftsmethoden B-VIII, 2.2.1

Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen H-IV, 2.2.2

Gemeinsame
Gemeinsame abhängige Patentansprüche F-V, 3.2.4
Gemeinsame Anmelder A-VIII, 3.4
Gemeinsame Vorschriften A-VIII
Form der Unterlagen A-VIII, 2
Unterzeichnung der Schriftstücke A-VIII, 3
Vertretung A-VIII, 1
Gemeinsamer Vertreter A-VIII, 1.4

Gerichte (Beweisaufnahme durch ~ oder Behörden der Vertragsstaaten) E-IV, 3

Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung D-II, 3

Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts A-VI, 1.5

Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren A-X, 11.3

Gewährbarkeit H-VI, 2.2
Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen H-VI, 2.2.1
Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden H-VI, 2.2.2
Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" H-II, 2.7.1

Gewerbliche Anwendbarkeit F-II, 4.9, G-II, 5.2, G-III, G-III, 4
Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2) G-III, 3
Prüfverfahren G-III, 2
Sequenzen und Teilsequenzen von Genen G-III, 4

Gleiche benannte Staaten G-IV, 5.3

Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten A-IX, 1
Fotografien A-IX, 1.2
Technische Zeichnungen A-IX, 1.1

Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten A-IX, 11
Chemische oder mathematische Formeln A-IX, 11.1
Tabellen A-IX, 11.2

Grenzen der Ermittlungspflicht E-VI, 1.2

Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung D-V, 6.2

Große Beschwerdekammer (Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die ~ anhängig ist) E-VII, 3

Grundlage
Grundlage der Prüfung D-VI, 2.1, D-X, 4.2
Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents D-VI, 2.1
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4.2
Grundlage der Recherche B-III, 3.1
Grundlage der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 2
Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten B-XI, 2.2
Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5bis PCT B-XI, 2.1
Grundlage dieses Einspruchsgrunds D-V, 6.1
Grundlage für die Sachprüfung E-IX, 4.3.2

Grundprinzipien der Entscheidungen E-X, 1
Berücksichtigung von Fristen E-X, 1.2
Form und Inhalt E-X, 1.3

Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" H-II, 2.7.1

Grundsätze
Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren E-VI, 2.1
Grundsätze bei der Ermessenausübung E-VI, 2.2.3

Gruppierung von Erfindungen F-V, 3.2
Abhängige Ansprüche F-V, 3.2.3
Gemeinsame abhängige Patentansprüche F-V, 3.2.4
Markush-Gruppe (Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch) F-V, 3.2.5
Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie F-V, 3.2.1
Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien F-V, 3.2.2
Patentansprüche für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen F-V, 3.2.6
Zwischen- und Endprodukte F-V, 3.2.7

Gültige Inanspruchnahme einer Priorität F-VI, 1.3

Gutachten (Technische ~) E-XIII, 1

Gute Sitten A-III, 8.1
Öffentliche Ordnung und gute Sitten A-III, 8.1

H

Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.7
Vorgehensweise im Einspruchsverfahren E-III, 8.7.3
Vorgehensweise im Prüfungsverfahren E-III, 8.7.2

Haupt- und Hilfsanträge E-X, 2.9

Hemmung der Fristen A-IV, 2.2.4, D-VII, 4.3
Aussetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2.4
Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers D-VII, 4.3

Herabsetzende Äußerungen A-III, 8.2, F-II, 7.3

Herangehensweise der Abteilung F-V, 2.2

Herangehensweise der Recherchenabteilung B-XI, 3.7

Heranziehung der Beschreibung und oder der Zeichnungen zur
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht B-III, 3.2.4
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind B-III, 3.2.3
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe B-III, 3.2.2

Hilfsanträge H-III, 3
Beispiele, mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht E-XII, 7.4.3
Beschränkungsverfahren H-III, 3.5
Einspruchsverfahren H-III, 3.4
Haupt- und Hilfsanträge E-X, 2.9
Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.1
Prüfungsverfahren H-III, 3.3
Recherchenphase H-III, 3.2
Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.2
Regel 137 (3) in Verbindung mit Hilfsanträgen H-II, 2.3.1.4
Weder dem Hauptantrag noch den Hilfsanträgen kann stattgegeben werden H-III, 3.1.3
Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2

Hinterlegung
Hinterlegung von biologischem Material A-IV, 4.1, F-III, 6.3
Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht A-IV, 4.1.2
Anmeldungen betreffend biologisches Material A-IV, 4.1

Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6.3
Erneute Hinterlegung von biologischem Material A-IV, 4.1.1

Hinterlegungsstellen A-IV, 4.1

Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird A-II, 4.1.1

Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen H-V, 2.2

Hinzuziehung anderer Prüfer B-I, 2.1

Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds C-VIII, 7

Höhe
Höhe der fälligen Gebühr A-X, 6.2.4
Höhe der Gebühr A-X, 5.1.2
Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen A-IX, 7.5.3

Höherrangiger Antrag nicht zulässig und/oder nicht gewährbar C-V, 4.7.1.1

I

Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4.2
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4

Implizite Merkmale F-IV, 4.5.4
Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente G-VI, 2

Implizite Offenbarung und Parameter G-VI, 5

In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke A-VII, 5

Inanspruchnahme der Priorität F-VI, 3
Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) F-VI, 3.3
Prioritätserklärung F-VI, 3.2
Übersetzung der früheren Anmeldung F-VI, 3.4
Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist F-VI, 3.6
Zurücknahme des Prioritätsanspruchs F-VI, 3.5

Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen F-VI, 2.4.3

Indizien G-VII, An.
Naheliegende Auswahl? G-VII, An., 3
Naheliegende Kombination von Merkmalen? G-VII, An., 2
Sekundäre Indizien G-VII, 10
Überwindung eines technischen Vorurteils? G-VII, An., 4
Verwendung von bekannten Maßnahmen? G-VII, An., 1

Informationen
Mitteilung nach Regel 71 (3), weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 1.5
Wiedergabe von Informationen G-II, 3.7

Informationsmodellierung, Programmiertätigkeit und Programmiersprachen G-II, 3.6.2

Informeller Charakter der Rücksprache C-VII, 2.3

Infrage kommende Fristen E-VIII, 3.1.1

Inhalt B-IX, 4.1, E-X, 2.7
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Endgültiger Inhalt F-II, 2.2
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2.7
Form und Inhalt E-X, 1.3, F-II, 5.1
Form und Inhalt der Patentansprüche F-IV, 2
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung H-IV, 2.2, H-IV, 2.3
Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden H-IV, 2.3.1
Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben H-IV, 2.3.3
Fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile nach Regel 56a H-IV, 2.2.3
Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen H-IV, 2.2.2
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche H-IV, 2.2.4
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle H-IV, 2.2.5
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik H-IV, 2.2.7
Internationale Anmeldungen H-IV, 2.3.4
Klarstellungen H-IV, 2.2.8
Marken H-IV, 2.2.9
Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird H-IV, 2.2.1
Prioritätsunterlagen H-IV, 2.2.6
Teilanmeldungen H-IV, 2.3.2
Inhalt der Einspruchsschrift D-III, 6
Inhalt der Offenbarungen im Stand der Technik B-VI, 6
Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen B-VI, 6.2
Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken B-VI, 6.5
Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument B-VI, 6.3
Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik B-VI, 6.4
Inhalt der Veröffentlichung A-VI, 1.3

Inhalt der Zusammenfassung A-III, 10.2, F-II, 2.3
Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) B-VIII, 3.3, B-VIII, 4.3
Keine sinnvolle Recherche möglich B-VIII, 3.3
Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a) B-VIII, 4.3
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4
Bezeichnung F-II, 3
Erteilungsantrag F-II, 3
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung F-II, An. 1
Sequenzprotokolle F-II, 6
Unzulässige Angaben F-II, 7
Zeichnungen F-II, 5
Zusammenfassung F-II, 2
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche), vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) festgelegte in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten F-II, An. 2
Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind F-II, An. 2, 4
Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind F-II, An. 2, 2
Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden F-II, An. 2, 3
SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile F-II, An. 2, 1
Zusammengesetzte Einheiten F-II, An. 2, 5
Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist B-IX, 4.1
Organisation und Inhalt der Dokumentation der Recherchenabteilungen B-IX, 1.1
Sachlicher Inhalt der Niederschrift E-III, 10.3
Zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden G-IV, 5.1.2

Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken B-VI, 6.5

Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen C-V, 4.10

Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren C-V, 4.8
Anspruchsgebühren C-V, 4.8.1
Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr C-V, 4.8.2

Internationale
Internationale (PCT-)Recherchen B-II, 4.4
Internationale Anmeldung H-IV, 2.3.4
Einreichung E-IX, 1
Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) C-IX, 4
Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche F-V, 7.2
Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche F-V, 7.1
Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen B-VI, 4.1
Sprache E-IX, 2.1.3, E-IX, 2.5.1
Übersetzung E-IX, 2.1.3, E-IX, 2.5.1
Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente B-VI, 4.1.2
Veröffentlichung C-II, 1.2, E-IX, 2.5.1
Internationale Ausstellungen G-V, 4
Internationale Recherchenbehörde
EPA als Internationale Recherchenbehörde E-IX, 1
Internationale vorläufige Prüfung E-IX, 1
Internationale Zusammenarbeit (Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die ~ auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)) E-IX
Internationaler Recherchenbericht
Erwiderung auf den Internationaler Recherchenbericht E-IX, 3.2
Erwiderung auf die Erläuterungen im ergänzenden Internationaler Recherchenbericht E-IX, 3.2
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
Erwiderung auf den Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht E-IX, 3.2, E-IX, 4.3.3
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) F-V, 7.3

Internet-Offenbarungen B-VI, 7, G-IV, 7.5
Beweislast G-IV, 7.5.3
Ermittlung des Veröffentlichungstags G-IV, 7.5.1
Maßstab bei der Beweiswürdigung G-IV, 7.5.2
Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind G-IV, 7.5.4
Problemfälle G-IV, 7.5.5
Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen G-IV, 7.5.6

IPC Klassifizierung
IPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 3
IPC-Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung B-V, 3.3
IPC-Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche) B-V, 3.2
IPC-Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte B-V, 3.1
Überprüfung der IPC-Klassifizierung B-V, 3.4

J

Jahresgebühren A-IV, 1.4.3, A-X, 5.2.4, E-IX, 2.3.12
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.12
Fälligkeit bestimmter Gebühren A-X, 5.2.4

K

Kategorien F-II, 7.1, F-IV, 3.1
Ansprüche verschiedener Kategorien G-VII, 14
Arten der Patentansprüche F-IV, 3.1
Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.) B-X, 9.2
Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung B-X, 9.2.5
Dokumente von besonderer Bedeutung B-X, 9.2.1
Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden B-X, 9.2.8

Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen B-X, 9.2.2
Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind B-X, 9.2.7
Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen B-X, 9.2.3
Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen B-X, 9.2.6
Zwischenliteratur B-X, 9.2.4
Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien F-V, 3.2.2
Unzulässige Angaben F-II, 7.1
Verschiedene Kategorien B-III, 3.10

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1

Keine Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung H-II, 6.3

Keine Einigung auf eine Fassung C-V, 4.7.3

Keine fristgerechte Reaktion C-V, 3

Keine Neufestsetzung des Anmeldetags A-II, 5.4
Abschrift der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.3
Fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten A-II, 5.4.2
Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 5.4.1
Übersetzung der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.4

Keine sinnvolle Recherche möglich B-VIII, 3
Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen B-VIII, 3.4
Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands B-VIII, 3.1
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) B-VIII, 3.2
Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) B-VIII, 3.3

Keine Stellungnahme zur Recherche B-XI, 7

Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen A-X, 8

Keine Veröffentlichung A-VI, 1.2

Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich C-V, 4.1

Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.1

Keine zweiteilige Untergliederung F-IV, 2.3.1

Kennzeichnung
Kennzeichnung der europäischen Patentanmeldung und der Art des Recherchenberichts B-X, 4
Kennzeichnung von Änderungen H-III, 2.1
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen C-V, An.
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens C-VI, 3
Einheitliche Zeichen für die Kennzeichnung von Änderungen oder Berichtigungen durch die Abteilungen, weitere Rücksprache mit dem Anmelder C-VIII, 5
Kennzeichnung von Änderungen in den Anträgen und Angabe ihrer Grundlage H-III, 3.3.1
Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4) H-III, 2.1
Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwiderung darauf H-III, 2.1.1
Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung H-III, 2.1.3
Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4) H-III, 2.1.4
Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen H-III, 2.1.2

Ketten von Teilanmeldungen A-IV, 1.1.2

Klarheit F-IV, 4.1
Ausreichende Offenbarung und Klarheit F-III, 11
Einwände wegen mangelnder Klarheit F-IV, 4.6.1, F-IV, 4.7.2, F-IV, 4.14.1
Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung D-V, 5
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4
Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung", anspruchsähnliche Formulierungen F-IV, 4.4
Auslegung F-IV, 4.2
Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben F-IV, 4.13
Auslegung von Begriffen wie Identität und Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Amino- oder Nukleinsäuresequenzen F-IV, 4.24
Begriffe wie "etwa", "ungefähr" oder "im Wesentlichen" F-IV, 4.7
Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen F-IV, 4.17
Bezugszeichen F-IV, 4.18
Breite Ansprüche F-IV, 4.22
Definition durch Bezugnahme auf einen anderen Gegenstand (bzw. auf die Verwendung mit einem anderen Gegenstand) F-IV, 4.14
Fakultative Merkmale F-IV, 4.9
Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens F-IV, 4.21
Klarheit F-IV, 4.1
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche, zu erreichendes Ergebnis F-IV, 4.10
Marken F-IV, 4.8
Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer) F-IV, 4.19
Parameter F-IV, 4.11
Product-by-Process-Anspruch F-IV, 4.12
Reihenfolge der Patentansprüche F-IV, 4.23
Relative Begriffe F-IV, 4.6

"umfassen" gegenüber "bestehen aus" F-IV, 4.20
Verwendungsansprüche F-IV, 4.16
Wesentliche Merkmale F-IV, 4.5
Widersprüche F-IV, 4.3
Wort "in" F-IV, 4.15

Klarstellung der technischen Wirkung H-V, 2.1

Klarstellungen H-IV, 2.2.8

Klassifikation der europäischen Patentanmeldung B-X, 5

Kleine und mittlere Unternehmen A-X, 9.2.1

Kollidierende Anmeldungen B-VI, 4
Ältere nationale Rechte B-VI, 4.2
Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen B-VI, 4.1

Kollision mit älteren nationalen Rechten G-IV, 6

Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen G-IV, 5
Doppelpatentierung G-IV, 5.4
Euro-PCT-Anmeldungen G-IV, 5.2
Gleiche benannte Staaten G-IV, 5.3
Stand der Technik nach Art. 54 (3) G-IV, 5.1

Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung G-VII, 7

Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch B-III, 3.9

Kommerzieller Erfolg G-VII, 10.3

Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3) H-IV, 3.5

Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ H-IV, 3.6

Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung B-II, 1.1

Kontrollliste F-II, 2.5
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung F-II, An. 1

Kopie
Kopie der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.2
Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en) A-III, 6.12
Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) C-II, 5

Kosten D-IX, E-VI, 2.2.5
Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten E-XII, 3
Entscheidung über die Verteilung der Kosten D-IX, 1.2
Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme E-IV, 1.9
Kosten der Beweisaufnahme E-IV, 3.5
Kostenauferlegung D-IX, 1
Kostenauferlegung, zu berücksichtigende Kosten D-IX, 1.3
Kostenfestsetzungsverfahren D-IX, 2
Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung D-IX, 3

Kostenauferlegung D-IX, 1
Entscheidung über die Verteilung der Kosten D-IX, 1.2
Kostenauferlegung, zu berücksichtigende Kosten D-IX, 1.3
Prinzip der Billigkeit D-IX, 1.4

Kostenfestsetzung
Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung E-XII, 4
Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-II, 4.2
Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung D-IX, 2.1
Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-IX, 2.2
Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung D-IX, 3

Kostenfestsetzungsverfahren D-IX, 2
Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung D-IX, 2.1
Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-IX, 2.2

Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.1

Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen H-II, 2.5.1

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen G-II, 3.3.1

L

Ladung
Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.5
Ladung zu einer mündlichen Verhandlung D-VI, 3.2
Ladung zur mündlichen Verhandlung E-III, 6
Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-III, 5
Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren H-II, 2.7

Ladungsfrist E-III, 7.1.3

Laufende Konten (Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte ~) A-II, 1.5

Laufendes Konto beim EPA A-X, 4.2
Abbuchung vom laufenden Konto A-X, 4.2.3
Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags A-X, 4.2.4
Unzureichende Deckung A-X, 4.2.4
Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos A-X, 4.2.2

Leitung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.2
Aufzeichnung E-III, 8.2.4
Technische Probleme E-III, 8.2.3
Teilnahme von Beteiligten und Vertretern von unterschiedlichen Orten aus E-III, 8.2.1
Teilnahme von Mitgliedern der Abteilung von unterschiedlichen Orten aus E-III, 8.2.2

Liste
Liste der Ausnahmen (Regel 28) G-II, 5.3
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3
Ästhetische Formschöpfungen G-II, 3.4
Computerprogramme G-II, 3.6
Entdeckungen G-II, 3.1
Mathematische Methoden G-II, 3.3
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten G-II, 3.5
Wiedergabe von Informationen G-II, 3.7
Wissenschaftliche Theorien G-II, 3.2
Liste der zugelassenen Vertreter A-VIII, 1.2

Lizenzen
Ausschließliche Lizenzen E-XIV, 6.1
Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten E-XIV
Lizenzen und andere Rechte E-XIV, 6
Eintragung E-XIV, 6.1
Löschung der Eintragung E-XIV, 6.2
Unterlizenz E-XIV, 6.1
Vertragliche Lizenzen E-XIV, 6.1

Löschung der Eintragung E-XIV, 6.2

M

Mängel A-II, 4.1.4, A-III, 5.4
Erfindernennung A-III, 5.4
Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.3
Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung A-IV, 3.2
Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen H-VI, 2.1.1.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt D-X, 2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist D-X, 2.2
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist D-IV, 1.2.2
Mängel nach Regel 77 (1) D-IV, 1.2.2.1
Mängel nach Regel 77 (2) D-IV, 1.2.2.2
Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags A-II, 4.1.4
Mitteilungen bezüglich formaler Mängel A-V, A-V, 1
Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel D-IV, 1.4

Mangelhafte Offenbarung der Erfindung D-V, 4

Mangelnde
Mangelnde Einheitlichkeit B-III, 3.12
Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde B-VIII, 4.5
Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen B-VIII, 3.4
Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63 B-VII, 3
Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 D-V, 3
Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung F-IV, 6.4

Mängelprüfung
Mängelprüfung des Antrags D-X, 2
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt D-X, 2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist D-X, 2.2
Mängelprüfung des Einspruchs D-IV, 1.2
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.2.1
Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist D-IV, 1.2.2
Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 1
Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung D-IV, 1.3
Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen D-IV, 1.5
Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter D-IV, 1.1
Weiteres Verfahren D-IV, 1.6
Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel D-IV, 1.4

Marken F-IV, 4.8, H-IV, 2.2.9
Eigennamen, Marken und Handelsnamen F-III, 7
Eingetragene Marken F-II, 4.14
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung H-IV, 2.2.9
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4.8

Markush-Gruppe (Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch) F-V, 3.2.5

Maschinelle Übersetzungen G-IV, 4.1

Maßgebender Zahlungstag A-X, 4
Automatisches Abbuchungsverfahren A-X, 4.3
Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation A-X, 4.1
Laufendes Konto beim EPA A-X, 4.2
Zahlung per Kreditkarte A-X, 4.4

Maßgeblicher
Maßgebliche Fassung der Unterlagen E-X, 2.2
Maßgeblicher Zeitpunkt eines Dokuments des Stands der Technik G-VI, 3

Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente B-VI, 5, B-VI, 5.4
Anmeldetag und Prioritätstag, nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente B-VI, 5.4
Ausdehnung der Recherche B-VI, 5.3
Überprüfung beanspruchter Prioritätstage B-VI, 5.1
Unschädliche Offenbarungen B-VI, 5.5
Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs B-VI, 5.3
Zweifel über den Stand der Technik B-VI, 5.6
Zwischenliteratur B-VI, 5.2

Maßstab bei der Beweiswürdigung G-IV, 7.3.4, G-IV, 7.5.2
Internet-Offenbarungen G-IV, 7.5.2
Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird G-IV, 7.3.4

Maßstab der Zeichnungen A-IX, 7.4

Materielle Zulässigkeit von Änderungen H-IV, H-V
Änderung der Ansprüche H-V, 3
Änderung der Beschreibung H-V, 2
Änderung der Bezeichnung H-V, 8
Änderung der Zeichnungen H-V, 5
Änderungen und Berichtigungen H-IV, H-V
Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen H-V, 6
Disclaimer H-V, 4
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) H-IV, 2
Besondere Anmeldungen H-IV, 2.3
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung H-IV, 2.2, H-IV, 2.3
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) H-IV, 3
Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs H-IV, 3.4
Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3) H-IV, 3.5
Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ H-IV, 3.6
Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3), zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents H-IV, 3.3
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung H-IV, 3.2
Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen H-IV, 4
Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5
Wechsel der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren H-V, 7

Materiellrechtliche Prüfung
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4
Einwendungen Dritter während des Verfahrens D-X, 4.5
Grundlage der Prüfung D-X, 4.2
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung), weitere Prüfungsphasen D-X, 4.4
Umfang der Prüfung D-X, 4.3
Zuständige Abteilung D-X, 4.1
Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch D-V
Beginn der Prüfung des Einspruchs D-V, 1
Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung D-V, 5
Mangelhafte Offenbarung der Erfindung D-V, 4
Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 D-V, 3
Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents D-V, 6
Umfang der Prüfung D-V, 2

Mathematische Methoden G-II, 3.3
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen G-II, 3.3.1
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3.3
Simulation, Konstruktion oder Modellierung G-II, 3.3.2

Mehrere Anträge D-X, 11

Mehrere Prioritäten A-III, 6.3
Mehrere Prioritäten und Teilprioritäten F-VI, 1.5

Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a) B-VIII, 4
Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde B-VIII, 4.5
Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs B-VIII, 4.1
Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a B-VIII, 4.6
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) B-VIII, 4.2
Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt wurden B-VIII, 4.4
Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) B-VIII, 4.3

Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie F-V, 3.2.1

Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien F-V, 3.2.2

Merkmale der Recherche B-III
Beurteilungen der Recherchenabteilung B-III, 1
Gegenstand der Recherche B-III, 3
Umfang der Recherche B-III, 2

Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird H-IV, 2.2.1

Mikrobiologische Verfahren G-II, 5.4, G-II, 5.5, G-II, 5.5.1
Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen G-II, 5.4, G-II, 5.5
Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren G-II, 5.5.2

Mindestanforderungen an die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit F-V, 3.3.1

Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase E-IX, 4.1

Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags A-II, 4.1
Angaben zum Anmelder A-II, 4.1.2
Anmeldetag A-II, 4.1.5
Beschreibung A-II, 4.1.3
Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird A-II, 4.1.1
Mängel A-II, 4.1.4

Mitglieder von Patentfamilien B-X, 11.3

Mitteilung A-IV, 4.2, A-VI, 2.1
Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 5.2
Beispiele, mit der Beschwerde wurde eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 58 eingereicht E-XII, 7.4.4
Bescheide und Mitteilungen E-II, 1
Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen E-II
Entscheidung nach Aktenlage, weitere Mitteilung (keine Zurückweisung) C-V, 15.4
Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung D-IV, 1.3
Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts E-VIII, 1.9.2
Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen E-II, 1.3
Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 1
Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase E-IX, 4.1
Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten D-IV, 5.4
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.3.1
Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.3.2
Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwiderung darauf H-III, 2.1.1
Mitteilung nach Regel 161 E-IX, 3
  Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.1
  Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.2
  Anwendbarkeit von Regel 137 (4) E-IX, 3.4
  Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss E-IX, 3.3
  Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) E-IX, 3.3.4
  Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010 E-IX, 3.3.3
Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 1
  Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3) H-II, 2.5
  Änderungen/Berichtigungen formal und materiell zulässig - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.6
  Auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungs- oder Berichtigungsanträge C-V, 4
  Einigung auf eine Fassung - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 4.7.2
  Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung C-V, 1.1
  Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr C-V, 1.2
  Mitteilung nach Regel 71 (3), auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren C-V, 1.4
  Mitteilung nach Regel 71 (3), weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 1.5
  Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor C-V, 4.6.3
  Übersetzung der Ansprüche C-V, 1.3
  Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung, weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 6.2
  Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war C-V, 4.6.2
  Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), mit der die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden C-V, 4.6.1
Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen D-IV, 1.5
Mitteilungen bezüglich formaler Mängel A-V, A-V, 1
  Änderung einer Anmeldung A-V, 2
  Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen A-V, 3
Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme C-V, 4.7.1
  Höherrangiger Antrag nicht zulässig und/oder nicht gewährbar C-V, 4.7.1.1
Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen D-IV, 1.3.3

Mittel
Auslegung von Merkmalen des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zu ... ") F-IV, 4.13.2
Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können F-IV, 3.9.1
Fälle, in denen Verfahrensschritte zusätzliche Vorrichtungen und/oder spezifische Mittel zur Datenverarbeitung definieren F-IV, 3.9.2
Mittel für die systematische Suche B-IX, 1.2

Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen B-VI, 4.1
Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente B-VI, 4.1.1
Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente B-VI, 4.1.2

Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen B-X, 9.2.6

Mündliche
Mündliche Offenbarung, Benutzung, Ausstellung usw. als Stand der Technik B-VI, 2
Mündliche Verhandlung C-VII, 5, D-VI, 1, E-III, H-III, 3.4.2, H-III, 3.5.3
  Antrag auf erneute mündliche Verhandlung E-III, 3

Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1
Beschränkungsverfahren H-III, 3.5.3
Durchführung der mündlichen Verhandlung E-III, 8
Einspruchsverfahren H-III, 3.4.2
Ladung zur mündlichen Verhandlung E-III, 6
Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme C-V, 4.7.1
Mündliche Verhandlung von Amts wegen E-III, 4
Niederschrift über die mündliche Verhandlung E-III, 10
Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung H-III, 2.1.3
Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung E-III, 7.2.2
Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase C-VII, 5
Verkündung der Entscheidung E-III, 9
Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung E-III, 5
Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden? C-VIII, 5.1
Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten E-III, 2
Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1

N

Nachgereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 oder Regel 56a C-III, 1.1.1

Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9
Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen Büros E-IX, 2.9.3
Feststellung des Anmeldedatums bei fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen der internationalen Anmeldung E-IX, 2.9.4
Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 24 PCT und Entschuldigung von Fristüberschreitungen nach Art. 48 (2) PCT E-IX, 2.9.2
Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 25 PCT E-IX, 2.9.1

Nachreichung
Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 5.4.1
Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 6.4.1
Nachreichung von Ansprüchen A-III, 15
Nachreichung von Schriftstücken A-II, 1.4
Nachreichung von Unterlagen A-VIII, 2.5

Nachrichtenübermittlung (Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen ~) A-II, 1.1

Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche B-IV, 2.5

Naheliegen G-VII, 4

Naheliegende Auswahl? G-VII, An., 3

Naheliegende Kombination von Merkmalen? G-VII, An., 2

Namensänderung E-XIV, 5
Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten E-XIV

Nationale Patentanmeldung (Umwandlung in eine ~) A-IV, 6

Nationales Register A-III, 12.5

Nebenverfahren D-II, 4.3

Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer) F-IV, 4.19

Neuartige Veröffentlichungsformen G-IV, 7.5.3.3

Neue
Neue ePa A-IV, 2.5
Neue Tatsachen und Beweismittel E-VI, 2.2.1
Neues Vorbringen in Erwiderung auf die Ladung C-IV, 8

Neufestlegung des recherchierten Gegenstands B-IV, 2.4

Neuheit G-VI
Auswahlerfindungen G-VI, 7
Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen B-X, 9.2.2
Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente G-VI, 2
Implizite Offenbarung und Parameter G-VI, 5
Maßgeblicher Zeitpunkt eines Dokuments des Stands der Technik G-VI, 3
Neuheit einer Erfindung G-IV, 1
Neuheit von Durchgriffsansprüchen G-VI, 8
Neuheitsprüfung G-VI, 6
Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele G-VI, 4
Stand der Technik nach Art. 54 (2) G-VI, 1

Neuheitsprüfung G-VI, 6
Erste oder weitere medizinische Verwendung bekannter Erzeugnisse G-VI, 6.1
Zweite nicht medizinische Verwendung G-VI, 6.2

Nicht ausreichende Zahlung A-III, 11.3.3

Nicht funktionelle Veränderung G-VII, 10.1

Nicht geladene Zeugen und Sachverständige E-IV, 1.6.2

Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen H-IV, 4
Euro-PCT-Anmeldungen H-IV, 4.2
Regel 137 (5) H-IV, 4.1

Nicht rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 4.2.1

Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung B-VIII, 3.2.1

Nicht zu berücksichtigende Punkte H-IV, 5.4.3

Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik F-V, 3.1
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (2) F-V, 3.1.2
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (3) F-V, 3.1.1

Nichtpatentliteratur F-II, 4.3.1.1
Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist B-IX, 4
Inhalt B-IX, 4.1
Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur B-IX, 3

Niederschrift
Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-VII, 2.5
Niederschrift über die Beweisaufnahme E-IV, 1.7
Niederschrift über die mündliche Verhandlung E-III, 10
Antrag auf Berichtigung der Niederschrift E-III, 10.4
Formale Erfordernisse E-III, 10.1
Sachlicher Inhalt der Niederschrift E-III, 10.3
Sprache der Niederschrift E-III, 10.2
Niederschrift über eine Rücksprache C-VII, 2.4

Nummerierung der Abbildungen A-IX, 5.2

Nummerierung der Zeichnungsblätter A-IX, 4.2

Nummerierungssysteme für die Anmeldungen A-II, 1.7
Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden A-II, 1.7.2
Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden A-II, 1.7.1

Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar F-III, 5.1

Nutzung von E-Mail C-VII, 3
Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz C-VII, 3.1
Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte C-VII, 3.3
Vertraulichkeit C-VII, 3.2

O

Offenbarung
Offenbarung der Erfindung A-IV, 4.2, F-III, 1, F-III, 2, F-III, 3, F-III, 6.1, F-IV, 6.4
Kurzfassung F-II, 2.3
Mangelhafte Offenbarung der Erfindung D-V, 4
Unschädliche Offenbarung der Erfindung B-VI, 5.5
Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele G-VI, 4
Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind G-IV, 7.5.4

Offensichtlicher Missbrauch G-V, 3

Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck G-II, 4.1.2

Öffentliche Ordnung
Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen F-II, 7.2
Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen G-II, 4.1
Öffentliche Ordnung und gute Sitten A-III, 8.1

Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material F-III, 6.2

Öffentlichkeit
Des Verfahrens E-III, 8.1
Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und/oder anderem Weg zugänglich wird G-IV, 7.4
Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist G-IV, 7
Unterrichtung der Öffentlichkeit D-I, 8

Ohne Aufforderung A-II, 6.2
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung A-II, 5.2

Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren A-X, 10.1.1

Organe des EPA (Beweisaufnahme durch die ~) E-IV, 1

Organisation und Inhalt der Dokumentation der Recherchenabteilungen B-IX, 1.1

P

PACE C-VI, 2

Parameter F-IV, 4.11
Implizite Offenbarung und Parameter G-VI, 5
Unübliche Parameter F-IV, 4.11.1

Patent Prosecution Highway (PPH) E-VIII, 4.3

Patentanmeldungen
Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen E-VIII, 4
Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPÜ A-III, 12
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2

Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3
Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen G-IV, 5
Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen B-X, 9.2.6
Unveröffentlichte Patentanmeldungen B-IX, 2.2
Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente B-VI, 4.1.1
Vorklassifizierung, IPC- und CPC-Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen B-V

Patentansprüche C-IX, 1.6
Abhängige Patentansprüche B-III, 3.7, F-IV, 3.4, F-IV, 3.5
Änderung C-II, 3.1, G-IV, 3, H-II, 2.2
Änderung der Patentansprüche, fehlende Teile (Regel 56) oder fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen oder Teile (Regel 56a) B-III, 3.3
Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten B-XI, 2.2
Anzahl unabhängiger Patentansprüche F-IV, 3.2
Arten der Patentansprüche, auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche F-IV, 3.9
Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4.12
Berichtigung A-V, 3, A-VI, 1.3, D-X, 4.3
Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt D-X, 10.1
Breit gefasste Patentansprüche B-III, 3.6
Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4.5
Frist für Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche E-VIII, 3.1.1
Gemeinsame abhängige Patentansprüche F-V, 3.2.4
Inhalt A-III, 3.2, F-IV, 5
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche), vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 49 (2) festgelegte in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten F-II, An. 2
Kategorie F-IV, 3.1, F-IV, 3.2, F-V, 2.1, F-V, 3.2.1
Klarheit und Auslegung der Patentansprüche, zu erreichendes Ergebnis F-IV, 4.10
Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen H-VI, 2.1.1.1
Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie F-V, 3.2.1
Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien F-V, 3.2.2
Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) F-IV
- Arten der Patentansprüche F-IV, 3
- Beispiele für wesentliche Merkmale F-IV, An.
- Form und Inhalt der Patentansprüche F-IV, 2
- Klarheit und Auslegung der Patentansprüche F-IV, 4
- Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche F-IV, 5
- Stützung durch die Beschreibung F-IV, 6

Patentansprüche für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen F-V, 3.2.6
Recherche zu abhängigen Patentansprüchen B-III, 3.8
Reihenfolge der Patentansprüche F-IV, 3.5, F-IV, 4.23
Tabellen in den Patentansprüchen A-IX, 11.2.2
Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4
Übersetzung A-VII, 6, C-V, 1.1, D-VI, 7.2.3, D-X, 5, E-VIII, 3.1.1
Unabhängige Patentansprüche F-IV, 3.2, F-V, 2.1, F-V, 3.2.1
Unabhängige und abhängige Patentansprüche B-III, 3.7, F-IV, 3.4
Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen D-X, 10.2
Unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten D-X, 10.1
Veröffentlichung A-V, 2.1, A-VI, 1.3
Verzicht auf Patentansprüche B-III, 3.4
Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen B-X, 9.3

Patentfähigkeit
Mangelnde Patentfähigkeit D-V, 3
Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 D-V, 3

Patentfamiliensystem B-IX, 2.4

Patentierbarkeit B-VIII, 1, Teil G, G-I, G-III, 1
Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 4
Einwendungen Dritter D-X, 4.5, E-VI, 3
Erfinderische Tätigkeit G-VII
Erfindungen G-II
Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit B-VIII, 2
Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände B-VIII, 2.2
Gewerbliche Anwendbarkeit G-III
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3
Neuheit G-VI
Patentierbarkeitserfordernisse G-I, 1
Stand der Technik G-IV
Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung G-I, 2
Unschädliche Offenbarungen G-V

Patentierbarkeitserfordernisse G-I, 1

Patentinhaber
Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber D-VI, 4
Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents D-VI, 2
Gemeinsame Patentinhaber D-I, 6, D-VII, 3.1
Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen D-IV, 1.5
Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist D-VIII, 1.2.5

Patentliteratur F-II, 4.3.1.2

Patentschrift
Veröffentlichung der Patentschrift C-V, 10
Veröffentlichung einer neuen Patentschrift D-VII, 7

Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung C-V, 11

Patentverletzer (Beitritt des vermeintlichen ~) D-VII, 6

PCT
Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) E-IX
Eingereichte Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 EPÜ, Regel 56a EPÜ, Regel 20.5 PCT oder Regel 20.5bis PCT B-XI, 2.1
Euro-PCT-Anmeldungen: Nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereichte fehlende Bestandteile und Teile C-III, 1.2
Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile nach Regel 20.5bis PCT C-III, 1.3
Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 24 PCT und Entschuldigung von Fristüberschreitungen nach Art. 48 (2) PCT E-IX, 2.9.2
Nachprüfung durch das EPA gemäß Art. 25 PCT E-IX, 2.9.1

PCT-Mindestprüfstoff B-IX, 2.1

Per Fax eingereichter Einspruch D-III, 3.3

Pfeile A-IX, 7.5.2

Pflanzen
Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4.2
Patentierbarkeit von Pflanzen G-II, 5.2
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4
Verfahren zur Züchtung von Pflanzen F-IV, 4.12, G-II, 5.4, G-II, 5.4.2

Pflanzensorten G-II, 5.4.1
Ausnahme von der Patentierbarkeit G-II, 5.5.1
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4
Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4.2
Pflanzensorten G-II, 5.4.1

Physikalische Größen, Einheiten F-II, 4.13

Pläne Regeln und Verfahren
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten G-II, 3.5
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten G-II, 3.5.1
Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten G-II, 3.5.3
Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele G-II, 3.5.2

Positive
Positive Erklärungen B-XI, 3.2.2
Positive Erklärungen/Vorschläge C-III, 4.1.2
Positive Stellungnahme B-XI, 3.9
Positiver WO-ISA, SISR oder IPER E-IX, 3.3.2

Postdienste
Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste A-II, 1.2
Zustellung durch Postdienste E-II, 2.4

Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche F-IV, 5

Prinzip der Billigkeit D-IX, 1.4

Priorität B-VI, 3, F-VI, F-VI, 1.2, G-IV, 5.1
Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist F-VI, 2.4.4
Europäische Patentanmeldung F-VI
Festlegung der Prioritätstage F-VI, 2
Gültige Inanspruchnahme einer Priorität F-VI, 1.3
Inanspruchnahme der Priorität F-VI, 3
Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen F-VI, 2.4.3
Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en) A-III, 6.12
Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) C-II, 5
Mehrere Prioritäten A-III, 6.3, A-III, 6.7, F-VI, 1.5
Mehrere Prioritäten und Teilprioritäten F-VI, 1.5
Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 5.4.1
Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 6.4.1
Prioritätsrecht F-VI, 1
Prioritätsrecht F-VI, 1.2
Stand der Technik in der Recherchenphase B-VI, 3

Prioritätsanspruch A-III, 6, A-IV, 1.2, E-IX, 2.3.5, F-III, 6.4
Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument) A-III, 6.7
Anmeldetag A-IV, 1.2.1
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.5
Auskünfte zum Stand der Technik E-IX, 2.3.5.2
Biologisches Material betreffende Erfindungen F-III, 6.4
Erlöschen A-III, 6.5.3, A-III, 6.10
Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.10
Fehlender Prioritätsanspruch A-III, 6.9
Formalprüfung A-III, 6
Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en) A-III, 6.12
Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.3
Mehrere Prioritäten A-III, 6.3
Prioritätsanspruch einer Teilanmeldung A-IV, 1.2.2
Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4
Verwendung von P- und E-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4.1
Prioritätsbegründende Anmeldungen A-III, 6.2
Prioritätsbeleg E-IX, 2.3.5.1
Prioritätserklärung A-III, 6.5
Prioritätsfrist A-III, 6.6
Prüfung der Prioritätsunterlage A-III, 6.4

Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8
Ungültiger Prioritätsanspruch F-VI, 2.3
Unterrichtung A-III, 6.11
Wiederherstellung des Prioritätsrechts E-IX, 2.3.5.3

Prioritätsbegründende Anmeldungen A-III, 6.2

Prioritätsbelege A-XI, 5.2, E-IX, 2.3.5.1
Ausstellung beglaubigter Kopien A-XI, 5.2
Ausstellung beglaubigter Kopien, vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege A-XI, 5.2
Prioritätsanspruch E-IX, 2.3.5.1

Prioritätserklärung A-III, 6.5, F-VI, 3.1, F-VI, 3.2
Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.2
Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.1
Inanspruchnahme der Priorität F-VI, 3.2
Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs A-III, 6.5.3
Prioritätsanspruch A-III, 6.5

Prioritätsfrist A-III, 6.1, A-III, 6.6
Wiedereinsetzung E-VIII, 3.1.3, F-VI, 3.6
Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist F-VI, 3.6

Prioritätsrecht F-VI, 1, F-VI, 1.5, F-VI, 2.2, G-IV, 3
Anmeldetag als wirksames Datum F-VI, 1.1
Erste Anmeldung F-VI, 1.4
Festlegung der Prioritätstage F-VI, 2.2
Gültige Inanspruchnahme einer Priorität F-VI, 1.3
Mehrere Prioritäten und Teilprioritäten F-VI, 1.5
Priorität F-VI, 1
Prioritätstag als wirksames Datum F-VI, 1.2
Stand der Technik G-IV, 3

Prioritätstag A-IV, 2.5, F-VI, 1.2, G-IV, 3, G-IV, 5.1
Anmeldetag und Prioritätstag B-VI, 5
Anmeldetag und Prioritätstag, nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente B-VI, 5.4
Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen F-VI, 2.4
Festlegung der Prioritätstage F-VI, 2
Prioritätstag als wirksames Datum F-VI, 1.2
  Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum G-IV, 3
Überprüfung beanspruchter Prioritätstage B-VI, 5.1

Prioritätsunterlagen A-VII, 3.3, H-IV, 2.2.6
Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren A-VII, 3.3
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung H-IV, 2.2.6

Product-by-Process-Anspruch F-IV, 4.12
Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen F-IV, 4.12.1

Protokolle (Zeitschriften, ~, Berichte, Bücher usw.) B-IX, 3.1

Prüfung
Änderungen formal und/oder materiell unzulässig, Wiederaufnahme der Prüfung C-V, 4.7
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung vor der Prüfung A-III, 6.8.1
Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung H-III, 4.1
Beschleunigte Prüfung E-VIII, 4.2
Erste Prüfung E-XIII, 5.2
Grundlage der Prüfung D-VI, 2.1, D-X, 4.2
Internationale vorläufige Prüfung E-IX, 1
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung F-II, An. 1
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung), weitere Prüfungsphasen D-X, 4.4
Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch D-V
Prüfung der Argumente der Beteiligten E-X, 2.8
Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen H-IV, 5.4.2
Prüfung der Einspruchsgründe D-V, 2.2
Prüfung der ePa C-II, 1
Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie G-VII, 13
Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen C-IV
  Allgemeines Verfahren C-IV, 1
  Neues Vorbringen in Erwiderung auf die Ladung C-IV, 8
  Prüfung der Änderungen C-IV, 5
  Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung C-IV, 7
  Spätere Phasen der Prüfung C-IV, 4
  Umfang der Prüfung der Erwiderungen C-IV, 2
  Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen C-IV, 3
  Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders C-IV, 6
Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts F-VI, 2.1
Prüfung der Prioritätsunterlage A-III, 6.4
Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts D-IV, 5.6
Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung D-VI, 6
Prüfung des Erteilungsantrags A-III, 4.2
  Angaben zum Anmelder A-III, 4.2.1
  Prüfung des Erteilungsantrags, weitere in Regel 41 (2) festgelegte Erfordernisse A-III, 4.2.3
  Unterschrift A-III, 4.2.2
Prüfung einer Teilanmeldung C-IX, 1.4
Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich E-IX, 4.2
Prüfung von Beweismitteln E-IV, 4.3
Prüfung von Einsprüchen D-II, 4.1
Prüfung von Einwendungen Dritter C-VII, 6
Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen A-IV, 1.8
Umfang der Prüfung D-V, 2, D-X, 4.3
Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs D-VI
Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung D-IV
Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen G-II, 4.2.2
Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung D-IV, 5
Ziel der Prüfung C-I, 4
Zusätzliche Recherchen während der Prüfung C-IV, 7.3

Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor C-V, 4.6.3

Prüfungsantrag A-VI, C-II, 1, E-IX, 2.5.2
Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr E-IX, 2.1.4
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Bestätigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten C-II, 1.1
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3
Euro-PCT-Anmeldungen C-II, 1.2
Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, 2
Ermäßigung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.6
Frist für die Stellung des Prüfungsantrags A-VI, 2.2
Mitteilung A-VI, 2.1
Rechtsbehelf A-VI, 2.3
Rückerstattung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.5
Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, 2.4
Prüfungsantrag, zu prüfende Erfindung C-II, 1.3
Veröffentlichung der Anmeldung A-VI, 1
Zuständigkeit der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung C-II, 1

Prüfungsgebühr A-VI, 2.2
Ermäßigung A-X, 9.3.2
Ermäßigung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.6, A-X, 9.2.3
Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA A-X, 9.3.2
Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr A-X, 5.2.2
Rückerstattung A-VI, 2.5, C-II, 1.1
Rückerstattung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.5
Rückzahlung der Prüfungsgebühr A-X, 10.2.3

Prüfungspraxis G-II, 2

Prüfungsverfahren E-IX, 4, H-III, 3.3, H-IV, 5.2
Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden H-III, 3.3.6
Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) E-IX, 4
Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden E-III, 8.8
Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren C-II, 3
Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren H-III, 4.3.3
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren H-II, 2
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium H-II, 2.4
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3) H-II, 2.3
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2) H-II, 2.2
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1) H-II, 2.1
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung H-II, 2.6
Hilfsanträge H-III, 3.3
Kennzeichnung von Änderungen in den Anträgen und Angabe ihrer Grundlage H-III, 3.3.1
Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-III, 5
Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase E-IX, 4.1
Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-VII, 2.5
Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich E-IX, 4.2
Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren) E-III, 8.5.1.2
Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER E-IX, 4.3
Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5.2
Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren H-III, 4.3.1
Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren H-II, 2.7
Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor H-III, 3.3.4
Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor H-III, 3.3.5
Vorbereitung der Entscheidung H-III, 3.3.3
Vorgehen im Prüfungsverfahren E-III, 8.3.3.3
Vorgehensweise im Prüfungsverfahren E-III, 8.7.2
Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf? C-V, 6.1
Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist C-IV, 3.1
Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2

Prüfverfahren G-III, 2

Q

Qualifier "mol_type" F-II, 6.2.4

Querschnitte A-IX, 7.3
Querschnittebenen A-IX, 7.3.1
Schraffierungen A-IX, 7.3.2

Querschnittebenen A-IX, 7.3.1

Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik G-IV, 8

R

Recherche A-III, 10.2, A-VI, 1.3, B-II, 4, B-III, 3.1, B-III, 3.2, B-IV, 1.2, B-IV, 1.3, B-VIII, 3.4, B-VIII, 4.5, B-X, 7, F-II, 2.2, F-II, 2.6
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche C-III, 2.1
Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche C-III, 3.2.3

Aufgrund einer Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen H-II, 5
Ausdehnung der Recherche B-VI, 5.3
Beendigung der Recherche B-IV, 2.6
Bei der Recherche ermittelte Dokumente B-X, 9
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile, nach Beginn der Recherche eingereichte richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.7
Beschleunigte Recherche E-VIII, 4.1
Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen B-III, 1.2
Durchführung der Recherche B-IV, 2.3
Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 5
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
EPA führt eine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.2
EPA führt keine ergänzende Recherche durch H-II, 6.4.1
Ergänzende europäische Recherchen B-II, 4.3, B-VII, 2.3, E-IX, 2.5.3
Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche A-X, 9.3.1
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3, C-II, 3.1
Europäische Recherchen B-II, 4.1
Gegenstand der Recherche B-III, 3, B-IV, 2.1
Gegenstand der Recherche, von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände B-III, 3.11
Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind B-VIII
Grundlage der Recherche B-III, 3.1
Grundlage der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 2
Internationale (PCT-)Recherchen B-II, 4.4
Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche F-V, 7.2
Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche F-V, 7.1
Keine sinnvolle Recherche möglich B-VIII, 3
Keine Stellungnahme zur Recherche B-XI, 7
Merkmale der Recherche B-III
Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche B-IV, 2.5
Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4
Recherche im Internet B-III, 2.4
Recherche im Prüfungsstadium C-IV, 7.4
Recherche in benachbarten Gebieten B-III, 2.3
Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen C-IV, 7.1
Recherche und Sachprüfung B-II, 1
  Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung B-II, 1.1
Recherche zu abhängigen Patentansprüchen B-III, 3.8
Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen A-IV, 1.8
Recherchen internationaler Art B-II, 4.5
Recherchen nach Regel 164 (2) C-III, 3.1
Recherchen zu nationalen Anmeldungen B-II, 4.6
Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied, weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet B-I, 2.2.2
Stellungnahme zur Recherche B-XI, B-XI, 1.1
Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR B-XI, 1
Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche B-XI, 6
Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche B-X, 12
Umfang der Recherche B-III, 2
Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Recherche F-V, 4
Verfahren nach Abschluss der Recherche B-IV, 3
Verfahren nach Abschluss der Recherche, nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente B-IV, 3.2
Verfahren vor Beginn der Recherche B-IV, 1
Verfahren vor Beginn der Recherche, vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente B-IV, 1.3
Verwendung von P- und E-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4.1
Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2.2
Vollständigkeit der Recherche B-III, 2.1
Wirksamkeit und Effizienz der Recherche B-III, 2.2
Zusammenfassung der Recherche B-X, 3.3
Zusätzliche europäische Recherchen B-II, 4.2
Zusätzliche Recherche D-VI, 5
Zusätzliche Recherchen während der Prüfung C-IV, 7.3
Zweck der Recherche B-II, 2

Recherchenabteilungen B-I, 2, B-II, 4.1
Hinzuziehung anderer Prüfer B-I, 2.1
Organisation und Inhalt der Dokumentation der Recherchenabteilungen B-IX, 1.1
Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied B-I, 2.2
  Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft B-I, 2.2.1
  Recherchenabteilung mit mehr als einem Mitglied, weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet B-I, 2.2.2

Recherchenakte B-XI, 3.1

Recherchenbericht B-II, 4, B-IX, 2.3, B-X
Änderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht C-III, 2.2
Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften C-IV, 7.5
Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.1
Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird E-IX, 3.2
Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht B-II, 4.3.3
Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt B-X, 2
Ausfertigung und Datum B-X, 10
Bei der Recherche ermittelte Dokumente B-X, 9
Bereitstellung von Kopien der angeführten Dokumente B-X, 11
Beschränkung des recherchierten Gegenstands B-X, 8
Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht B-III, 1.1

Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche C-III, 7
Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht B-X, 9.1
Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben) B-X, 7
Ergänzende europäische Recherchen B-II, 4.3
Ergänzender europäischer Recherchenbericht B-X, 9.1.4
Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.2
Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) B-XI, 8
Europäische Recherchen B-II, 4.1
Europäischer Recherchenbericht C-II, 1.2
Fehler im Recherchenbericht B-IV, 3.3
Form und Sprache des Recherchenberichts B-X, 3
Internationale (PCT-)Recherchen B-II, 4.4
IPC-Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte B-V, 3.1
Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich B-II, 4.3.1
Kennzeichnung der europäischen Patentanmeldung und der Art des Recherchenberichts B-X, 4
Klassifikation der europäischen Patentanmeldung B-X, 5
Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente B-VI, 5, B-VI, 5.4
Recherchen internationaler Art B-II, 4.5
Recherchen zu nationalen Anmeldungen B-II, 4.6
Recherchierte Sachgebiete B-X, 6
Teilweiser europäischer Recherchenbericht B-VII, 1.1
Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche B-X, 12
Zusätzliche europäische Recherchen B-II, 4.2

Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung C-IV, 7
Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften C-IV, 7.5
Frühere nationale Rechte C-IV, 7.2
Recherche im Prüfungsstadium C-IV, 7.4
Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen C-IV, 7.1
Zusätzliche Recherchen während der Prüfung C-IV, 7.3

Recherchendokumentation B-II, 3, B-IX
Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist B-IX, 4
Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur B-IX, 3
Systematisch geordnete Patentdokumente B-IX, 2
Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation B-IX, 5

Recherchenergebnisse
Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en) A-III, 6.12
Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) C-II, 5

Recherchengebühr
Anmelde- und Recherchengebühren A-III, 13
Anmeldegebühr und Recherchengebühr A-X, 5.2.1
Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag und Recherchengebühr E-IX, 2.1.4
Anmelder hat nicht alle weiteren Recherchengebühren entrichtet B-VII, 1.2.3
Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren B-VII, 2.1
Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren kombiniert mit Aufforderung zur Einschränkung des Umfangs der Recherche C-III, 3.2.3
Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren B-VII, 1.2
Ergänzende europäische Recherche A-X, 9.3.1, A-X, 10.2.1, B-VII, 2.3, B-VIII, 3.4
Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche A-X, 9.3.1
Europäische Recherche A-X, 10.2.1
Keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.1
Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren C-III, 3.4
Rückzahlung der Recherchengebühr A-X, 10.2.1
Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr A-X, 10.2.2
Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.2

Recherchenphase H-III, 3.2
Einheitlichkeit in der Recherchenphase C-III, 3.2
Stand der Technik in der Recherchenphase B-VI

Recherchenstrategie B-IV, 2
Arten von Dokumenten B-IV, 2.3
Beendigung der Recherche B-IV, 2.6
Daten zu Recherchenstrategien B-X, 3.4
Durchführung der Recherche B-IV, 2.3
Einschränkungen B-IV, 2.1
Formulierung einer Recherchenstrategie B-IV, 2.2
Gegenstand der Recherche B-IV, 2.1
Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche B-IV, 2.5
Neufestlegung des recherchierten Gegenstands B-IV, 2.4

Recherchenverfahren und -strategie B-IV
Recherchenstrategie B-IV, 2
Verfahren nach Abschluss der Recherche B-IV, 3
Verfahren vor Beginn der Recherche B-IV, 1

Recherchierte Sachgebiete B-X, 6

Recht auf Änderung H-I

Rechte
Ältere nationale Rechte B-VI, 4.2
Ältere Rechte B-VI, 4.2, D-I, 3, H-III, 4.4
Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten E-XIV
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren, durch nationale Rechte bedingte Änderungen H-II, 3.3
Frühere nationale Rechte C-IV, 7.2
Kollision mit älteren nationalen Rechten G-IV, 6
Lizenzen und andere Rechte E-XIV, 6
Unterschiedliche Fassungen bei älteren nationalen Rechten H-III, 4.4

Rechtliches Gehör E-III, 1.1
Anspruch auf rechtliches Gehör E-VI, 2.2.4, E-X, 2.1

Rechtsabteilung A-IV, 2.2.1, D-VII, 4.4, E-VII, 1.2, E-XIV, 2

Rechtsbehelf A-VI, 2.3
Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung D-IX, 2.2
Rechtsverlust und Rechtsbehelfe A-III, 6.8.3

Rechtscharakter und Wirkungen der Verfahrensaussetzung D-VII, 4.1.2

Rechtshilfe E-IV, 3.1

Rechtshilfeersuchen E-IV, 3.3

Rechtskundige Mitglieder D-II, 2.2

Rechtsmittelbelehrung E-X, 5

Rechtsnatur und Wirkungen der Aussetzung A-IV, 2.2.3

Rechtsstatus von Entscheidungen D-X, 8

Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung E-XIV, 3

Rechtsübergang des europäischen Patents E-XIV, 4

Rechtsübergänge (Eintragung von Namensänderungen, ~n, Lizenzen und anderen Rechten) E-XIV

Rechtsverlust E-VIII, 1.9, E-VIII, 1.9.1
Eintritt eines Rechtsverlusts E-VIII, 1.9.1
Entscheidung über den Rechtsverlust E-VIII, 1.9.3
Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen D-VIII, 2.3
Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts E-VIII, 1.9.2
Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis E-VIII, 1
Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII
Rechtsverlust und Rechtsbehelfe A-III, 6.8.3

Rechtsverzicht E-VIII, 8
Verzicht auf das Patent E-VIII, 8.4
Zurücknahme des Prioritätsanspruchs E-VIII, 8.2
Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung E-VIII, 8.1
Zurücknahmeerklärung E-VIII, 8.3

Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.2

Rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 3.2.2, B-VIII, 4.2.2
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) B-VIII, 4.2.2
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) B-VIII, 3.2.2
Nicht rechtzeitige Erwiderung B-VIII, 4.2.1

Rechtzeitigkeit der Zahlung A-X, 6
Verspätete Zahlung von Gebühren A-X, 6.2
Zahlungsfrist gilt als eingehalten A-X, 6.2

Regel
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 123 (2) H-II, 2.3.1.2
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 83 H-II, 2.3.1.1
Regel 137 (3) in Verbindung mit Art. 84 - Fehlen eines wesentlichen Merkmals H-II, 2.3.1.3
Regel 137 (3) in Verbindung mit Hilfsanträgen H-II, 2.3.1.4
Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar H-II, 2.5.4
Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung H-III, 2.1.3
Regel 137 (5) H-IV, 4.1
Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände H-IV, 4.1.2
Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5) F-IV, 3.3
Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63 H-IV, 4.1.1
Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1) F-II, 4.6

Reihenfolge
Reihenfolge der Anträge H-III, 3.1.1
Reihenfolge der Bearbeitung D-VII, 1
Ausnahmen D-VII, 1.2
Reihenfolge der Patentansprüche F-IV, 3.5, F-IV, 4.23

Reise- und Aufenthaltskosten E-IV, 1.10.1

Relative Begriffe F-IV, 4.6
Auslegung relativer Begriffe F-IV, 4.6.2
Einwände wegen mangelnder Klarheit F-IV, 4.6.1

Reproduzierbarkeit der Zeichnungen A-IX, 2.2

Richtige Anmeldungsunterlagen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4
Abschrift der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4.2
Nachreichung richtiger Anmeldungsunterlagen oder Teile bei Inanspruchnahme einer Priorität A-II, 6.4.1
Übersetzung der Prioritätsanmeldung A-II, 6.4.3

Rückerstattung
Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr C-V, 9
Rückerstattung der Prüfungsgebühr A-VI, 2.5
Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren C-III, 3.4

Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung E-III, 7.2.2

Rücksprachen C-VII, 2
Der Rücksprache teilnehmende Personen C-VII, 2.2
Informeller Charakter der Rücksprache C-VII, 2.3
Niederschrift als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-VII, 2.5
Niederschrift über eine Rücksprache C-VII, 2.4

Rückzahlung A-X, 10.2.1, A-X, 10.2.2, A-X, 10.2.4, A-X, 10.2.6, C-III, 3.4
Rückzahlung auf ein Bankkonto A-X, 10.3.2
Rückzahlung auf ein laufendes Konto A-X, 10.3.1

Rückzahlung der Beschwerdegebühr A-X, 10.2.6, E-XII, 7.3
Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr A-X, 10.2.5
Rückzahlung der Prüfungsgebühr A-X, 10.2.3
Rückzahlung der Recherchengebühr A-X, 10.2.1
Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr A-X, 10.2.2
Rückzahlung gemäß Regel 37 (2) A-X, 10.2.4
Rückzahlung von Gebühren A-X, 10
Besondere Rückzahlungstatbestände A-X, 10.2
Rückzahlungsart A-X, 10.3
Umbuchung statt Rückzahlung A-X, 10.4

Rückzahlungsart A-X, 10.3
Rückzahlung auf ein Bankkonto A-X, 10.3.2
Rückzahlung auf ein laufendes Konto A-X, 10.3.1

S

Sachlicher Inhalt der Niederschrift E-III, 10.3

Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER E-IX, 4.3
Berücksichtigung des Inhalts des IPER E-IX, 4.3.3
Ergebnisse von Vergleichsversuchen E-IX, 4.3.1
Grundlage für die Sachprüfung E-IX, 4.3.2

Sachverhalt und Anträge E-X, 1.3.2, E-X, 2.4
Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen E-X, 2.4
Form und Inhalt E-X, 1.3.2

Sachverständige
Ablehnung des Sachverständigen E-IV, 1.8.2
Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10
Auftrag an den Sachverständigen E-IV, 1.8.3
Beauftragung von Sachverständigen E-IV, 1.8
Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10.3
Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.5
Nicht geladene Zeugen und Sachverständige E-IV, 1.6.2
Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.6
Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige A-IV, 4.3

Schattierungen A-IX, 7.2

Schließung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11
Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11.1
Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Zeitmangel E-III, 8.11.2

Schraffierungen A-IX, 7.3.2

Schriftliche Beweismittel C-VII, 4.3

Schriftliche Vorbringen der Beteiligten A-VII, 3.1

Schriftliches Verfahren H-III, 3.4.1, H-III, 3.5.2
Beschränkungsverfahren H-III, 3.5.2
Einspruchsverfahren H-III, 3.4.1

Schriftlichkeit D-III, 3
Elektronisch eingereichter Einspruch D-III, 3.2
Form des Einspruchs D-III, 3.1
Per Fax eingereichter Einspruch D-III, 3.3
Unterschrift unter der Einspruchsschrift D-III, 3.4

Schriftstücke
Ausschluss von der Akteneinsicht A-XI, 2.3
In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke A-VII, 5
Nachreichung von Schriftstücken A-II, 1.4
Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen A-VIII, 2.2
Sprachen A-X, 9.2.1
Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen A-III, 3.2
Unterzeichnung der Schriftstücke A-VIII, 3
Unterzeichnung der Schriftstücke, nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen A-VIII, 3.1
Verspäteter Zugang von Schriftstücken E-VIII, 1.7
Zustellung E-II, 2.1

Schutzbereich F-IV, 4.12
Erweiterung durch Änderungen H-IV, 3.1
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung H-IV, 3.2

Schwierigkeiten bei der Ausführung F-III, 5.3

Seit Langem bestehendes Bedürfnis G-VII, 10.3

Sekundäre Indizien G-VII, 10
Extra- oder Bonuseffekt G-VII, 10.2
Kommerzieller Erfolg G-VII, 10.3
Nicht funktionelle Veränderung G-VII, 10.1
Seit Langem bestehendes Bedürfnis G-VII, 10.3
Unerwartete technische Wirkung G-VII, 10.2
Vorhersehbarer Nachteil G-VII, 10.1
Willkürliche Auswahl G-VII, 10.1

Sequenzen
Sequenzen und Teilsequenzen von Genen G-III, 4
Sequenzen, die im Sequenzprotokoll aufgeführt werden müssen F-II, 6.2
Erfordernisse im Hinblick auf Sequenzlänge und Aufzählung von Resten F-II, 6.2.1
Qualifier "mol_type" F-II, 6.2.4
Sequenzen mit nicht spezifisch definierten Resten (n oder X) F-II, 6.2.2
Varianten F-II, 6.2.3

Sequenzprotokoll A-III, 1.2, B-IV, 1.2, E-IX, 2.4.2, F-II, 6
Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen") E-IX, 2.4.2
Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen F-II, 6.1
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle H-IV, 2.2.5

Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II, 6
Sequenzen, die im Sequenzprotokoll aufgeführt werden müssen F-II, 6.2
Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde A-IV, 5.3
Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen A-IV, 5.4
Verfahren vor Beginn der Recherche B-IV, 1.2

SI-Basiseinheiten F-II, An. 2, 1.1
Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen F-II, An. 2, 1.1.1

Sicherheitsvorkehrung für verspätete Auffüllung des laufenden Kontos A-X, 6.2.2

SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile F-II, An. 2, 1
Abgeleitete SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.2
SI-Basiseinheiten F-II, An. 2, 1.1
Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten F-II, An. 2, 1.3
Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.4

Simulation, Konstruktion oder Modellierung G-II, 3.3.2

Sonderbestimmungen A-IV
Anmeldungen betreffend biologisches Material A-IV, 4
Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen A-IV, 5
Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 A-IV, 2
Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen") E-IX, 2.4
Europäische Teilanmeldungen A-IV, 1
Umwandlung in eine nationale Anmeldung A-IV, 6
Zurschaustellen auf einer Ausstellung A-IV, 3

Sonderermäßigungen A-X, 9.3
Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA A-X, 9.3.2
Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche A-X, 9.3.1

Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen H-IV, 5
Beschränkungsverfahren H-IV, 5.4
Einspruchsverfahren H-IV, 5.3
Prüfungsverfahren H-IV, 5.2

Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase C-VII
Beweisaufnahme C-VII, 4
Mündliche Verhandlung C-VII, 5
Nutzung von E-Mail C-VII, 3
Prüfung von Einwendungen Dritter C-VII, 6
Rücksprachen C-VII, 2

Sonstige Verfahrensfragen H-III
Berechnung der Anspruchsgebühren H-III, 5
Hilfsanträge H-III, 3
Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4
Verfahren bei Änderung der Unterlagen H-III, 2

Spätere Phasen der Prüfung C-IV, 4

Spiele G-II, 3.5.2
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten G-II, 3.5
Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele G-II, 3.5.2

Sprachen A-VII, B-X, 3.2, E-XIII, 4
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen A-VII, 4
Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren A-VII, 3
Berichtigung und Beglaubigung von Übersetzungen A-VII, 7
Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent E-XIII, 4
Form und Sprache des Recherchenberichts B-X, 3.2
Für die Anmeldung zugelassene Sprachen A-VII, 1
In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke A-VII, 5
Sprache bei der Beweisaufnahme E-V, 4
Sprache der angeführten Dokumente B-X, 9.1.3
Sprache der Bediensteten des EPA E-V, 5
Sprache der Niederschrift E-III, 10.2, E-V, 6
  Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren E-V, 6
  Niederschrift über die mündliche Verhandlung E-III, 10.2
Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache E-V, 2
Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents A-VII, 8
Verfahrenssprache A-VII, 2
Veröffentlichungssprachen A-VII, 6

Sprachliche Erfordernisse A-IV, 1.3.3

Stand der Technik E-IX, 2.5.1, F-II, 4.3, G-IV, G-IV, 5.1, G-IV, 5.2, G-VII, 1, G-VII, 2
Allgemeines und Definition G-IV, 1
Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt) C-III, 6
Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum G-IV, 3
Ausführbare Offenbarung G-IV, 2
Auskünfte über den Stand der Technik B-IV, 1.3, C-III, 6
Auskünfte zum Stand der Technik E-IX, 2.3.5.2
Beitrag zum Stand der Technik B-XI, 3.5
Beschreibung (Formerfordernisse) F-II, 4.3
Bisheriger Stand der Technik F-II, 4.3
Dokumente in einer Nichtamtssprache G-IV, 4
Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen B-X, 9.2.2
Erfindung G-VII, 1
Fehler in Dokumenten des Stands der Technik G-IV, 9

Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik F-II, 4.3.1
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik H-IV, 2.2.7
Kollision mit älteren nationalen Rechten G-IV, 6
Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen G-IV, 5
Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen G-IV, 5.2
Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche B-IV, 2.5
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik F-V, 3.1
Patentierbarkeit G-IV
Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik G-IV, 8
Stand der Technik in der Recherchenphase B-VI
Anmeldetag und Prioritätstag B-VI, 5
Fachzeitschriften B-VI, 7
Inhalt der Offenbarungen im Stand der Technik B-VI, 6
Internet-Offenbarungen B-VI, 7
Kollidierende Anmeldungen B-VI, 4
Maßgeblicher Zeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente B-VI, 5
Mündliche Offenbarung, Benutzung, Ausstellung usw. als Stand der Technik B-VI, 2
Priorität B-VI, 3
Stand der Technik nach Art. 54 (2) G-VI, 1
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (2) F-V, 3.1.2
Stand der Technik nach Art. 54 (3) G-IV, 5.1
Erfordernisse G-IV, 5.1.1
Nichteinheitlichkeit und Stand der Technik nach Art. 54 (3) F-V, 3.1.1
Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und Art. 54 (4) EPÜ 1973 H-III, 4.2
Zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden G-IV, 5.1.2
Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist G-IV, 7
Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise G-IV, 7.1
Feststellungen der Abteilung über die Vorbenutzung G-IV, 7.2
Internet-Offenbarungen G-IV, 7.5
Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und/oder anderem Weg zugänglich wird G-IV, 7.4
Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente G-IV, 7.6
Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird G-IV, 7.3
Fälle der mündlichen Beschreibung G-IV, 7.3.1
Feststellungen der Abteilung bei mündlicher Beschreibung G-IV, 7.3.3
Maßstab bei der Beweiswürdigung G-IV, 7.3.4
Unschädliche mündliche Beschreibung G-IV, 7.3.2
Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik B-VI, 6.4
Zweifel über den Stand der Technik B-VI, 5.6

Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente G-IV, 7.6

Standpunkt der Prüfungsabteilung B-XI, 1.2

Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11.1

Stellungnahme zur Recherche B-XI, B-XI, 1.1
Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3
Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche C-III, 2.1
Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen B-XI, 9
Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 5
Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche B-XI, 3.3
Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) B-XI, 8
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3, C-II, 3.1
Grundlage der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 2
Keine Stellungnahme zur Recherche B-XI, 7
Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4
Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR B-XI, 1
Standpunkt der Prüfungsabteilung B-XI, 1.2
Stellungnahme zur Recherche B-XI, 1.1
Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche B-XI, 6
Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche B-X, 12
Verwendung von P- und E-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4.1

Stoffe und Stoffgemische G-II, 4.2

Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs H-V, 3.3

Streichung weiterer Erfindungen C-III, 3.3

Stückzahl A-VIII, 2.4

Stützung abhängiger Ansprüche F-IV, 6.6

Stützung durch die Beschreibung F-IV, 6
Einwand wegen mangelnder Stützung F-IV, 6.3
Funktionelle Definition F-IV, 6.5
Klarheit der Ansprüche und Stützung durch die Beschreibung D-V, 5
Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung F-IV, 6.4
Stützung abhängiger Ansprüche F-IV, 6.6
Verallgemeinerungsgrad F-IV, 6.2

Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur B-IX, 3
Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw. B-IX, 3.1

Systematisch geordnete Patentdokumente B-IX, 2
Patentfamiliensystem B-IX, 2.4
PCT-Mindestprüfstoff B-IX, 2.1
Recherchenberichte B-IX, 2.3
Unveröffentlichte Patentanmeldungen B-IX, 2.2

T

Tabellen A-IX, 11.2
Formeln und Tabellen F-IV, 2.4
Tabellen in den Patentansprüchen A-IX, 11.2.2
Tabellen in der Beschreibung A-IX, 11.2.1

Tag
Tag der Aussetzung des Verfahrens A-IV, 2.2.2
Tag der Unterbrechung E-VII, 1.3
Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags A-X, 4.2.4

Tätigwerden der Einspruchsabteilung D-IV, 2

Tatsachen und Beweismittel (Neue ~) E-VI, 2.2.1

Technische
Technisch vorgebildete Mitglieder D-II, 2.1
Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe F-II, 4.5
Technische Gutachten E-XIII, 1
Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen G-IV, 7.5.6
Technische Merkmale F-IV, 2.1
Technische Merkmale der Erfindung F-IV, 2.1, F-IV, 2.2, F-V, 2, G-I, 1
Technische Probleme E-III, 8.2.3
Technische Zeichnungen A-IX, 1.1
Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung G-I, 2

Technologischer Hintergrund B-III, 3.13

Teilanmeldung C-IX, 1, E-IX, 2.4.1, H-IV, 2.3.2
Anmeldetag einer Teilanmeldung A-IV, 1.2
Anweisungen in Kapitel A-IV ("Sonderbestimmungen") E-IX, 2.4.1
Beschreibung und Zeichnungen C-IX, 1.5
Besondere Anmeldungen C-IX, 1
Einreichung einer Teilanmeldung A-IV, 1.3
Einreichung von Teilanmeldungen C-III, 3.3
Europäische Teilanmeldung A-IV, 1, A-VII, 1.3
Europäische Teilanmeldungen, sonstige Formalprüfung A-IV, 1.7
Freiwillige und obligatorische Teilung C-IX, 1.2
Ketten von Teilanmeldungen A-IV, 1.1.2
Patentansprüche C-IX, 1.6
Prioritätsanspruch einer Teilanmeldung A-IV, 1.2.2
Prüfung einer Teilanmeldung C-IX, 1.4
Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen A-IV, 1.8
Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen A-IV, 5.4
Verzicht auf Gegenstände C-IX, 1.3
Wer kann eine Teilanmeldung einreichen? A-IV, 1.1.3
Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen? A-IV, 1.3.1
Zusatzgebühr für Teilanmeldungen A-III, 13.3
Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen A-IV, 1.4.1.1

Teilnahme von Beteiligten und Vertretern von unterschiedlichen Orten aus E-III, 8.2.1

Teilnahme von Mitgliedern der Abteilung von unterschiedlichen Orten aus E-III, 8.2.2

Teilweiser
Teilweise Anspruchsberechtigung C-IX, 2.3
Teilweiser europäischer Recherchenbericht B-VII, 1.1
Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung A-IV, 2.7

Terminologie F-II, 4.11

Territoriale Wirkung des Einspruchs D-I, 3

Therapeutische Anwendungen gemäß Art. 54 (5) G-VI, 6.1.2

Therapeutische Behandlung G-II, 4.2.1.2
Verfahren zur Therapeutische Behandlung G-II, 4.2

Tiere
Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4.2
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4
Verfahren zur Züchtung von Tiere F-IV, 4.12, G-II, 5.4, G-II, 5.4.2

Tierrassen
Ausnahme von der Patentierbarkeit G-II, 5.5.1
Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren G-II, 5.4

U

Über die Akteneinsicht zugängliche Dokumente A-XI, 2.1

Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents D-V, 6
Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung D-V, 6.2
Grundlage dieses Einspruchsgrunds D-V, 6.1

Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe H-V, 2.4

Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4

Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen A-IX, 7.5.5

Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4) H-III, 2.1.4

Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5) D-VII, 8

Übermittlung
Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt E-IX, 2.7
Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder F-II, 2.6
Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche B-X, 12

Überprüfung
Überprüfung beanspruchter Prioritätstage B-VI, 5.1
Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.1
Überprüfung der IPC-Klassifizierung B-V, 3.4
Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit F-V, 5.3

Übersetzung
Anforderung der Veröffentlichungsgebühr, der Übersetzungen und einer formal korrekten Fassung der geänderten Textpassagen D-VI, 7.2.3
Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung A-VII, 1.4
Beglaubigung A-VII, 7
Berichtigung der Übersetzungen der Ansprüche H-VI, 5
Berichtigung und Beglaubigung von Übersetzungen A-VII, 7
Beweismittel A-VII, 3.4, A-VII, 5, E-VI, 3
Der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.3, E-IX, 2.5.1
Der Patentansprüche A-VII, 6, C-V, 1.1, C-V, 1.3, D-VI, 7.2.3, D-X, 5, E-VIII, 3.1.1
Einreichung der Übersetzung einer ePa A-III, 14, A-VII, 1.1, A-VII, 1.4, A-VII, 7, E-IX, 2.1.3
Gebührenermäßigung A-X, 9.2.1
In mündlichen Verfahren E-V, 1, E-V, 2
Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich C-V, 4.1
Maschinelle Übersetzungen G-IV, 4.1
Nicht rechtzeitig eingereicht A-III, 14, A-VII, 7
Rechtshilfeersuchen E-IV, 3.3
Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen A-VIII, 2.2
Übersetzung der Anmeldung A-III, 14
Übersetzung der Ansprüche C-V, 1.3
Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8, F-VI, 3.4
  Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung im Prüfungs-/ Einspruchsverfahren A-III, 6.8.2
  Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung vor der Prüfung A-III, 6.8.1
  Erklärung, die die Übersetzung ersetzt A-III, 6.8.6
  Freiwillige Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung A-III, 6.8.5
  Rechtsverlust und Rechtsbehelfe A-III, 6.8.3
  Übersetzung der früheren Anmeldung bereits eingereicht A-III, 6.8.4
Übersetzung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.1.3
Übersetzung der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4.4, A-II, 6.4.3
  Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist C-IV, 3.1
Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen A-III, 3.2
Verfahrenssprache A-VII, 2, A-VII, 3.2, E-IX, 2.1.3
Widerruf wegen fehlender Veröffentlichungsgebühr, fehlender Übersetzung oder formal nicht korrekter Fassung der geänderten Textpassagen D-VIII, 1.2.2

Übertragung E-XIV, 3
Rechtsgeschäftliche Übertragung der ePa E-XIV, 3
Übertragung einzelner Geschäfte D-II, 7

Überwindung eines technischen Vorurteils? G-VII, An., 4

Umbuchung statt Rückzahlung A-X, 10.4

Umfang
Umfang der ersten Analyse bei allgemein mangelhaften Anmeldungen B-XI, 3.4
Umfang der Prüfung D-V, 2, D-X, 4.3
  Prüfung der Einspruchsgründe D-V, 2.2
  Umfang der Prüfung der Erwiderungen C-IV, 2
  Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird D-V, 2.1
Umfang der Recherche B-III, 2
  Recherche im Internet B-III, 2.4
  Recherche in benachbarten Gebieten B-III, 2.3
  Vollständigkeit der Recherche B-III, 2.1
  Wirksamkeit und Effizienz der Recherche B-III, 2.2
Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen D-IV, 1.3.3
Umfang des technischen Gutachtens E-XIII, 2

"umfassen" gegenüber "bestehen aus" F-IV, 4.20

Umwandlung A-IV, 6
Umwandlung in eine nationale Anmeldung A-IV, 6

Umwandlungsantrag A-IV, 6

Umwandlungsgebühr A-IV, 6

Unabhängige
Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie F-IV, 3.8
Unabhängige Patentansprüche
  Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie F-V, 3.2.1
  Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien F-V, 3.2.2
Unabhängige und abhängige Patentansprüche B-III, 3.7, F-IV, 3.4
  Arten der Patentansprüche F-IV, 3.4
  Gegenstand der Recherche B-III, 3.7

Unbefangenheit der Abteilungen E-XI

Unerwartete technische Wirkung G-VII, 10.2

Ungültiger Prioritätsanspruch F-VI, 2.3

Unrichtige Erfindernennung A-III, 5.5

Unschädliche mündliche Beschreibung G-IV, 7.3.2

Unschädliche Offenbarung B-VI, 5.5, G-V
Frist G-V, 2
Internationale Ausstellung G-V, 4
Offensichtlicher Missbrauch G-V, 3

Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument B-VI, 6.3

Unterbrechung E-VII, 1
Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird E-VII, 1.1
Tag der Unterbrechung E-VII, 1.3
Unterbrechung des Verfahrens E-VII, 1.3
Unterbrechung, Aussetzung und Verbindung von Verfahren E-VII
Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines anhängigen nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines Anspruchs E-VII, 2
Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist E-VII, 3
Unterbrechung E-VII, 1
Verbindung von Verfahren E-VII, 4
Wiederaufnahme des Verfahrens E-VII, 1.4
Wiederbeginn der Fristen E-VII, 1.5
Zuständiges Organ E-VII, 1.2

Unterbreitung von Vorschlägen B-XI, 3.8

Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen A-III, 3.2
Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden A-III, 3.2.1
Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen oder richtige Anmeldungsunterlagen oder Teile A-III, 3.2.2

Unterlagen der europäischen Patentanmeldung A-VIII, 2.1, A-VIII, 3.2
Form der Unterlagen A-VIII, 2.1
Unterzeichnung der Schriftstücke A-VIII, 3.2

Unterrichtung A-III, 6.11
Unterrichtung der Öffentlichkeit D-I, 8

Unterschiedliche
Unterschiedliche Anspruchssätze D-X, 10
Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt D-X, 10.1
Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen D-X, 10.2
Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78 für bestimmte benannte Staaten H-III, 4.3
Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren H-III, 4.3.3
Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren H-III, 4.3.1
Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren H-III, 4.3.2
Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4
Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung H-III, 4.1
Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4.5
Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und Art. 54 (4) EPÜ 1973 H-III, 4.2
Unterschiedliche Fassungen bei älteren nationalen Rechten H-III, 4.4
Unterschiedliche Maßstäbe A-IX, 7.6

Unterschrift A-III, 4.2.2, C-VIII, 6
Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung C-VIII, 6
Form der Unterschrift A-VIII, 3.3
Prüfung des Erteilungsantrags A-III, 4.2.2
Unterschrift unter der Einspruchsschrift D-III, 3.4

Unterzeichnete Vollmacht A-VIII, 1.6

Unterzeichnung der Schriftstücke A-VIII, 3
Form der Unterschrift A-VIII, 3.3
Gemeinsame Anmelder A-VIII, 3.4
Unterlagen der europäischen Patentanmeldung A-VIII, 3.2
Unterzeichnung der Schriftstücke, nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen A-VIII, 3.1

Unübliche Parameter F-IV, 4.11.1

Unveröffentlichte Patentanmeldungen B-IX, 2.2

Unzulässige Angaben A-III, 8, A-IX, 6, E-IX, 2.3.7, F-II, 7
Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen F-II, 7.2
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.7
Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung F-II, 7.5
Belanglose oder unnötige Angaben F-II, 7.4
Formalprüfung A-III, 8
Herabsetzende Äußerungen A-III, 8.2, F-II, 7.3
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II, 7
Kategorien F-II, 7.1
Öffentliche Ordnung und gute Sitten A-III, 8.1

Unzulässige Gegenstände G-II, 4.1.1

Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase D-IV, 5.1

Unzureichende
Unzureichende Begründung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit F-V, 2.1
Unzureichende Deckung A-X, 4.2.4

Unzureichende Offenbarung F-III, 3
Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik B-VI, 6.4

Urkunde C-V, 12

Ursprung einer Erfindung G-VII, 9

V

Varianten F-II, 6.2.3
Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar F-III, 5.1

Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale F-IV, 4.5.3

Verallgemeinerungsgrad F-IV, 6.2

Verantwortung A-III, 7.2

Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents A-VII, 8

Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik G-VII, 6

Verbindung von Verfahren E-VII, 4
Unterbrechung, Aussetzung und Verbindung von Verfahren E-VII

Verdienstausfall, Vergütung E-IV, 1.10.2

Verfahren bei Änderung der Unterlagen H-III, 2
Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten H-III, 2.4
Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten H-III, 2.2
Änderungen unter Verwendung von Kopien H-III, 2.3
Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4) H-III, 2.1
Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände H-III, 2.5

Verfahren bei der Einreichung A-II, 3
Bestätigung A-II, 3.1
Eingang A-II, 3.1
Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde A-II, 3.2

Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs D-VI
Antrag auf Aussetzung des Einspruchsverfahrens D-VI, 8
Aufforderung zur Stellungnahme D-VI, 3
Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber D-VI, 4
Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents D-VI, 2
Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung D-VI, 6
Vorbereitung der Entscheidung D-VI, 7
Zusätzliche Recherche D-VI, 5

Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers D-VII, 4
Aussetzung des Verfahrens D-VII, 4.1
Fortsetzung des Verfahrens D-VII, 4.2
Hemmung der Fristen D-VII, 4.3
Zuständige Abteilung D-VII, 4.4

Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2
Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren B-VII, 2.1
Ergänzende europäische Recherche B-VII, 2.3
Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2.2

Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung D-IV
Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch D-IV, 4
Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 1
Tätigwerden der Einspruchsabteilung D-IV, 2
Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers D-IV, 3
Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung D-IV, 5

Verfahren für Formalsachbearbeiter A-III, 16.1

Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Recherche F-V, 4
Folgen für den Anmelder F-V, 4.2
Vorläufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche F-V, 4.1

Verfahren im Fall der Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung F-V, 5
Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen F-V, 5.2
Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit F-V, 5.3

Verfahren nach Abschluss der Recherche B-IV, 3
Erstellung des Recherchenberichts B-IV, 3.1
Fehler im Recherchenbericht B-IV, 3.3
Verfahren nach Abschluss der Recherche, nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente B-IV, 3.2

Verfahren vor Beginn der Recherche B-IV, 1
Analyse der Anmeldung B-IV, 1.1
Formfehler B-IV, 1.2
Verfahren vor Beginn der Recherche, vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente B-IV, 1.3

Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde E-IV, 3.4

"Verfahren" zu "Erzeugnis" H-V, 7.3

"Verfahren" zu "Verwendung" H-V, 7.4

Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen G-II, 4.2.2

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

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern E-XII, 8

Verfahrensrechtliche Aspekte H-VI, 3.3
Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit, sonstige verfahrensrechtliche Aspekte betreffend Euro-PCT-Anmeldungen H-II, 6.4

Verfahrenssprache A-VII, 2, A-VII, 3.2, A-VII, 4, A-VII, 6, A-VII, 8, B-X, 3.2, E-IX, 2.1.3
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren E-V
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen A-VII, 4
Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren A-VII, 3.2
Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren A-VII, 3
Form und Sprache des Recherchenberichts B-X, 3.2
Sprachen A-VII, 2, A-VII, 4, A-VII, 6, A-VII, 8

Verhältnis zum Einspruchsverfahren D-X, 7
Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung D-X, 7.2
Vorrang des Einspruchsverfahrens D-X, 7.1

Verhandlung
Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.2
Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verhandlungen A-VII, 4
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung E-III, 5.1
Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Präsenzverhandlung an einem bestimmten Dienstort des EPA E-III, 1.4
Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA E-III, 1.3
Antrag auf erneute mündliche Verhandlung E-III, 3
Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.1.1
Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt E-III, 2.1
Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden E-III, 8.8
Durchführung der mündlichen Verhandlung E-III, 8
Einleitung der Verhandlung zur Sache E-III, 8.4
Einreichung von Änderungen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2.2
Einreichung von Schriftsätzen in als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.2
Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2
Einsatz computergenerierter Präsentationen in mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.1
Eröffnung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.2
Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten E-III, 8.3
Format mündlicher Verhandlungen E-III, 1.2
Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.7
Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme E-IV, 1.9
Ladung zu einer mündlichen Verhandlung D-VI, 3.2
Ladung zur mündlichen Verhandlung E-III, 6
Ladung zur mündlichen Verhandlung als erster Bescheid im Prüfungsverfahren C-III, 5
Leitung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.2
Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme C-V, 4.7.1
Mündliche Verhandlung C-VII, 5, D-VI, 1, E-III, H-III, 3.4.2, H-III, 3.5.3
Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten E-III, 2
Mündliche Verhandlung von Amts wegen E-III, 4
Niederschrift über die mündliche Verhandlung E-III, 10
Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung D-VI, 6
Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung H-III, 2.1.3
Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung E-III, 7.2.2
Schließung der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11
Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung E-III, 8.11.1
Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung E-III, 8.3.1
Verlegung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.1, E-III, 7.1.3
Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung E-III, 7.1.2
Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7
Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren H-II, 2.7
Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Zeitmangel E-III, 8.11.2
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung E-III, 5
Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden? C-VIII, 5.1

Verhinderung der Veröffentlichung A-VI, 1.2

Verkündung der Entscheidung E-III, 9

Verlängerung einer Frist E-VIII, 1.6
Fristverlängerung nach Regel 134 E-VIII, 1.6.2
Verlängerung einer vom EPA bestimmten Frist (Regel 132) E-VIII, 1.6.1

Verlängerung einer vom EPA bestimmten Frist (Regel 132) E-VIII, 1.6.1

Verlegung
Verlegung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.1, E-III, 7.1.3
- Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.1.1
- Ladungsfrist E-III, 7.1.3
- Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung E-III, 7.1.2

Verlegung, Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7
Absage oder Beibehaltung einer mündlichen Verhandlung E-III, 7.2

Vernehmung
Vernehmung durch das zuständige Gericht E-IV, 3.2.2
Vernehmung unter Eid E-IV, 3.2.1
Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.6
Belehrung der zu Vernehmenden E-IV, 1.6.3
Einzelvernehmung E-IV, 1.6.4
Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen E-IV, 1.6.7
Nicht geladene Zeugen und Sachverständige E-IV, 1.6.2
Vernehmung eines Zeugen nicht mehr erforderlich E-IV, 1.6.8
Vernehmung zur Person E-IV, 1.6.5
Vernehmung zur Sache E-IV, 1.6.6
Von Beteiligten D-VI, 1, E-IV, 1.4

Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen als E-Dokumente B-VI, 4.1.1

Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als E-Dokumente B-VI, 4.1.2

Veröffentlichung
Veröffentlichung der Anmeldung A-VI, A-VI, 1
Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.5
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Datum der Veröffentlichung A-VI, 1.1
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3
Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts A-VI, 1.5
Inhalt der Veröffentlichung A-VI, 1.3
Keine Veröffentlichung A-VI, 1.2
Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, 2
Verhinderung der Veröffentlichung A-VI, 1.2
Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung A-XI, 2.6
Veröffentlichung nur in elektronischer Form A-VI, 1.4
Veröffentlichung der internationalen Anmeldung E-IX, 2.5.1
Veröffentlichung der Patentschrift C-V, 10
Veröffentlichung einer neuen Patentschrift D-VII, 7
Veröffentlichungen (Beweislast, sonstige mit Printmedien vergleichbare ~) G-IV, 7.5.3.2

Veröffentlichungsfehler H-VI, 6

Veröffentlichungssprachen A-VII, 6

Versäumung einer Frist E-VIII, 1.8

Verschiedene Kategorien B-III, 3.10

Verspätet
Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren H-II, 3.5
Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren H-II, 2.7
Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" H-II, 2.7.1
Verspätet gezahlte Gebühren A-X, 10.1.2
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen E-III, 8.6
Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe E-VI
Einwendungen Dritter E-VI, 3
Ermittlung von Amts wegen E-VI, 1
Externe Reklamationen E-VI, 4
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5
Änderung des Anmeldetags A-II, 5.3
Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4
Keine Neufestsetzung des Anmeldetags A-II, 5.4
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung nach Aufforderung A-II, 5.1
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung A-II, 5.2
Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5.5
Zusätzliche Seitengebühr A-II, 5.6
Verspätete Zahlung von Gebühren A-X, 6.2
Abbuchungsaufträge bei einer zuständigen nationalen Behörde A-X, 6.2.3
Feststellung eines Rechtsverlusts A-X, 6.2.5
Gebühren durch Banküberweisung gezahlt - Anwendung von Art. 7 (3) und (4) GebO A-X, 6.2.1
Höhe der fälligen Gebühr A-X, 6.2.4
Sicherheitsvorkehrung für verspätete Auffüllung des laufenden Kontos A-X, 6.2.2
Verspäteter Zugang von Schriftstücken E-VIII, 1.7
Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen bzw. Nichtteilnahme per Fernverbindung einer geladenen Partei oder Person E-III, 8.3.3
Vorgehen im Einspruchsverfahren E-III, 8.3.3.2
Vorgehen im Prüfungsverfahren E-III, 8.3.3.3
Verspätetes Vorbringen E-VI, 2, E-X, 2.10
Allgemeine Grundsätze im Einspruchsverfahren E-VI, 2.1
Einreichung von Unterlagen zur Vorbereitung oder während der mündlichen Verhandlung E-VI, 2.2

Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Zeitmangel E-III, 8.11.2

Vertragsstaaten
Angabe der Vertragsstaaten A-III, 11.3.6
Benennung von Vertragsstaaten A-III, 11, A-IV, 1.3.4
Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt D-X, 10.1
Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten E-IV, 3

Einspruchsverfahren bei unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4.5
Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache E-V, 2
Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen D-X, 10.2
Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten H-III, 4
Vertragsstaaten des EPÜ Allgemeiner Teil, 6

Vertraulichkeit C-VII, 3.2
Vertraulichkeit des Antrags A-XI, 2.4

Vertreter
Bestellung eines Vertreter A-VIII, 1.1, A-VIII, 1.7
Gemeinsamer Vertreter A-VIII, 1.4
Liste der Vertreter A-VIII, 1.2, A-VIII, 1.5
Liste der zugelassenen Vertreter A-VIII, 1.2
Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter A-VIII, 1.2
Vollmacht A-III, 2.1, A-VIII, 1.1, A-VIII, 1.3, A-VIII, 1.6
Zustellung E-II, 2.5
Zustellung an Vertreter E-II, 2.5

Vertretung A-III, 2, A-VIII, 1, A-VIII, 3.1, D-I, 7
Allgemeine Vollmacht A-VIII, 1.7
Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht und Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung A-VIII, 1.8
Erfordernisse A-III, 2.1
Formalprüfung A-III, 2
Gemeinsame Vorschriften A-VIII, 1
Gemeinsamer Vertreter A-VIII, 1.4
Liste der zugelassenen Vertreter A-VIII, 1.2
Nichteinhaltung A-III, 2.2
Unterzeichnete Vollmacht A-VIII, 1.6
Unterzeichnung der Schriftstücke A-VIII, 3.1
Vertretung durch einen Angestellten A-VIII, 1.3
Vertretung durch einen Rechtsanwalt A-VIII, 1.5
Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter A-VIII, 1.2
Vertretung, Zustellanschrift E-IX, 2.3.1
Zusammenschlüsse A-VIII, 1.2

Verwaltungsgebühren A-XI, 2.2

Verwaltungsmäßige Gliederung D-II, 1

Verwendung
Verwendung einer der Amtssprachen E-V, 1
Verwendung von bekannten Maßnahmen? G-VII, An., 1
Verwendung von P- und E-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche B-XI, 4.1

Verwendungsansprüche F-IV, 4.16

Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers D-IV, 3

Verzicht
Verzicht auf das Patent E-VIII, 8.4
Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents D-VII, 5.1
Verzicht auf die Nennung als Erfinder A-III, 5.2
Verzicht auf Gegenstände C-IX, 1.3
Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände H-III, 2.5
Verzicht auf Patentansprüche B-III, 3.4

Vollmacht A-III, 2.1, A-IV, 1.6, A-VIII, 1.1, A-VIII, 1.3, A-VIII, 1.6
Allgemeine Vollmacht A-VIII, 1.7
Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht und Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung A-VIII, 1.8
Europäische Teilanmeldungen A-IV, 1.6
Unterzeichnete Vollmacht A-VIII, 1.6
Vertretung A-III, 2.1, A-VIII, 1.3

Vollständige
Vollständig begründete Entscheidung C-V, 15.3
Vollständige Abbildung A-IX, 5.3
Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor H-III, 3.3.4
Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor H-III, 3.3.5
Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit B-VII, 2.2

Vollständigkeit der Recherche B-III, 2.1

Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung D-IX, 3

Voraussetzungen A-X, 9.2.1, E-IV, 2.1
Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung A-X, 7.1.1

Vorbemerkung Allgemeiner Teil, 1

Vorbenutzung (Feststellungen der Abteilung über die ~) G-IV, 7.2

Vorbereitung
Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang D-VI, 7.2
Anforderung der Veröffentlichungsgebühr, der Übersetzungen und einer formal korrekten Fassung der geänderten Textpassagen D-VI, 7.2.3
Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen D-VI, 7.2.2
Verfahrensrechtliche Voraussetzungen D-VI, 7.2.1
Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung D-IV, 5
Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter D-IV, 5.2
Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes D-IV, 5.3
Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers D-IV, 5.5
Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten D-IV, 5.4
Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts D-IV, 5.6

Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase D-IV, 5.1
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung E-III, 5
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Sachprüfung E-III, 5.1

Vorgehen im Einspruchsverfahren E-III, 8.3.3.2

Vorgehen im Prüfungsverfahren E-III, 8.3.3.3

Vorgehensweise im Einspruchsverfahren E-III, 8.7.3

Vorgehensweise im Prüfungsverfahren E-III, 8.7.2

Vorhersehbarer Nachteil G-VII, 10.1

Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Zuweisung der Akte) B-V, 2
Falsche Vorklassifizierung B-V, 2.1

Vorklassifizierung, IPC- und CPC-Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen B-V
CPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 4
Definitionen B-V, 1
IPC-Klassifizierung der Anmeldung B-V, 3
Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Zuweisung der Akte) B-V, 2

Vorlage an die Beschwerdekammer E-XII, 7.2

Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter D-IV, 1.1

Vorläufige Prüfung (Internationale ~) E-IX, 1

Vorläufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche F-V, 4.1

Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.4.2

Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.4.1

Vorrang des Einspruchsverfahrens D-X, 7.1

Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten F-II, An. 2, 1.3

Vorsitz D-II, 2.3

Vortrag der Beteiligten E-III, 8.5
Einreichung von Schriftsätzen in als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.2
Einsatz computergenerierter Präsentationen in mündlichen Verhandlungen E-III, 8.5.1

Vorwegnahme von Anspruchsänderungen B-III, 3.5

Vorzeitige Bearbeitung E-IX, 2.8

W

Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen H-III, 2.1.2

Währungen A-X, 3

Wann kann in der Sachprüfung eine mündliche Verhandlung anberaumt werden? C-VIII, 5.1

Wann können Modelle eingereicht werden? E-IV, 1.11.1

Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf? C-V, 6.1

Wechsel der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren H-V, 7
"Erzeugnis" zu "Verfahren" H-V, 7.2
"Gegenstand" zu "Verwendung" H-V, 7.1
"Verfahren" zu "Erzeugnis" H-V, 7.3
"Verfahren" zu "Verwendung" H-V, 7.4

Weder dem Hauptantrag noch den Hilfsanträgen kann stattgegeben werden H-III, 3.1.3

Weiterbehandlung C-V, 8, E-VIII, 2
Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII
Weiterbehandlung der ePa A-IV, 5, C-II, 1, C-II, 1.1, C-II, 1.2, E-IX, 2.9.2

Weiterbehandlungsgebühr E-VIII, 2
Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren A-X, 11.4

Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung C-V, 5
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung H-II, 2.6

Weiterer Verfahrensablauf H-II, 2.5.2

Weiteres Verfahren D-IV, 1.6
Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel D-IV, 1.4
Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird D-IV, 1.4.2
Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt D-IV, 1.4.1

Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen C-IV, 3
Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist C-IV, 3.1

Weiteres Vorgehen, wenn früher im Prüfungsverfahren eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsanmeldung ergangen ist C-IV, 3.1

Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, A-VI, 2.4
Anweisungen in Kapitel A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") E-IX, 2.5
Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche A-VI, 3
Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung A-VI, 2
Veröffentlichung der Anmeldung A-VI, 1

Weiterleitung von Anmeldungen A-II, 1.6

Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten A-IV, 2.4

Wer kann eine Teilanmeldung einreichen? A-IV, 1.1.3

Wesentliche Merkmale F-IV, 4.5
Beispiele für wesentliche Merkmale F-IV, An.
Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale" F-IV, 4.5.2
Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale F-IV, 4.5.1
Implizite Merkmale F-IV, 4.5.4
Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale F-IV, 4.5.3

Widerruf
Widerruf des europäischen Patents D-VIII, 1.2, D-VIII, 1.2.1, D-X, 5
Widerruf aus sachlichen Gründen D-VIII, 1.2.1
Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf D-VIII, 1.2.4
Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist D-VIII, 1.2.5
Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters D-VIII, 1.2.3
Widerruf wegen fehlender Veröffentlichungsgebühr, fehlender Übersetzung oder formal nicht korrekter Fassung der geänderten Textpassagen D-VIII, 1.2.2
Wirkung D-X, 5
Widerruf des Patents D-VI, 2.2
Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist D-VIII, 1.2.5

Widerrufsverfahren D-X, 2.1, D-X, 2.2
Beschränkungs- und Widerrufsverfahren D-X

Widerspruch F-IV, 4.3

Wiederaufnahme
Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung C-V, 6
Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5) C-V, 6.3
Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf? C-V, 6.1
Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung, weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) C-V, 6.2
Wiederaufnahme des Verfahrens E-VII, 1.4

Wiederbeginn der Fristen E-VII, 1.5

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII, 3
Begründetheit des Antrags E-VIII, 3.2
Entscheidung über die Wiedereinsetzung E-VIII, 3.3
Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E-VIII
Zulässigkeit des Antrags E-VIII, 3.1

Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist F-VI, 3.6

Wiedereinsetzungsgebühr E-VIII, 3.1.3

Wiedergabe von Informationen G-II, 3.7
Benutzeroberflächen G-II, 3.7.1

Wiederherstellung des Prioritätsrechts E-IX, 2.3.5.3

Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren G-II, 5.5.2

Willkürliche Auswahl G-VII, 10.1

Wirksamkeit und Effizienz der Recherche B-III, 2.2

Wirkung einer Änderung des Prioritätstags E-VIII, 1.5

Wirtschaftliche Auswirkungen G-II, 4.1.3

Wissenschaftliche Theorien G-II, 3.2
Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit G-II, 3.2

Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen? A-IV, 1.3.1

Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden? A-II, 1
Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten A-II, 1.5
Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren A-II, 1.3
Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung A-II, 1.1
Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder durch Postdienste A-II, 1.2
Nachreichung von Schriftstücken A-II, 1.4
Nummerierungssysteme für die Anmeldungen A-II, 1.7
Weiterleitung von Anmeldungen A-II, 1.6

Wohnsitz oder Sitz A-III, 2.1, A-VI, 2.6, A-VII, 3.2, A-VIII, 1.1, A-VIII, 1.3, A-X, 9.2.1, D-III, 6, D-IV, 1.2.2.2, D-VII, 6

Wort "in" F-IV, 4.15

Würdigung
Würdigung von Beweismitteln E-IV, 4
Anforderung von Beweismitteln E-IV, 4.4

Arten von Beweismitteln E-IV, 4.2
Prüfung von Beweismitteln E-IV, 4.3
Würdigung der Aussage von Beteiligten E-IV, 4.6
Würdigung einer Zeugenaussage E-IV, 4.5
Würdigung eines Augenscheins E-IV, 4.8
Würdigung eines Sachverständigengutachtens E-IV, 4.7

Z

Zahl der Bescheide E-II, 1.2

Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen A-IX, 7.5
Bezugslinien A-IX, 7.5.1
Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen A-IX, 7.5.3
Pfeile A-IX, 7.5.2
Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4
Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen A-IX, 7.5.5

Zahlung
Zahlung der Benennungsgebühr A-III, 11.2.2
Zahlung per Kreditkarte A-X, 4.4
Zahlung von Gebühren A-III, 13.1
Keine Zahlung von Gebühren/Einreichung von Übersetzungen erforderlich C-V, 4.1
Verspätete Zahlung von Gebühren A-X, 6.2
Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos A-X, 4.2.2
Zahlungen, Angaben A-X, 7.1.2

Zahlungsarten A-X, 2

Zahlungsfrist gilt als eingehalten A-X, 6.2
Abbuchungsaufträge bei einer zuständigen nationalen Behörde A-X, 6.2.3
Feststellung eines Rechtsverlusts A-X, 6.2.5
Gebühren durch Banküberweisung gezahlt - Anwendung von Art. 7 (3) und (4) GebO A-X, 6.2.1
Höhe der fälligen Gebühr A-X, 6.2.4
Sicherheitsvorkehrung für verspätete Auffüllung des laufenden Kontos A-X, 6.2.2

Zahlungstag (Maßgebender ~) A-X, 4

Zahlungszweck A-X, 7, A-X, 7.1.2
Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren A-X, 7.3
Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren A-X, 7.2
Gebühren A-X, 7
Zahlungen A-X, 7.1.2

Zeichnungen A-IX, E-IX, 2.3.9, F-II, 5
Allgemein anerkannte Symbole A-IX, 9
Allgemeine Anordnung der Zeichnungen A-IX, 5
Änderung A-IX, 10, E-IX, 2.1.3, G-IV, 3, G-IV, 6, H-II, 2.2, H-V, 3.2, H-VI, 2.1.1.1
Änderung der Zeichnungen A-IX, 10
Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen B-III, 3.2.1
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.9
Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen H-V, 6
Ausführung der Zeichnungen A-IX, 7
Berichtigung A-V, 3, A-VI, 1.3, D-X, 4.3, H-VI, 2, H-VI, 2.2
Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen H-VI, 2.2.1
Beschreibung und Zeichnungen C-IX, 1.5
Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung F-II, 4.7
Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen F-IV, 4.17
Druckqualität F-II, 5.2
Erfordernisse bei Einreichung von Zeichnungen in Papierform A-IX, 3
Erläuterungen in den Zeichnungen A-IX, 8
Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen basieren auf der Prioritätsanmeldung A-II, 5.4
Fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen oder Berichtigung von fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden H-VI, 2.2.2
Fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen sind vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten A-II, 5.4.2
Form A-III, 13.2, A-IX
Form der Zeichnungen A-IX, 2
Form der Zeichnungsblätter A-IX, 4
Form und Inhalt F-II, 5.1
Fotografien F-II, 5.3
Gemäß Regel 56 nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen H-IV, 2.2.2
Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten A-IX, 1
Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten A-IX, 11
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht B-III, 3.2.4
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind B-III, 3.2.3
Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe B-III, 3.2.2
Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen A-IX, 7.5.3
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II, 5
Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen H-VI, 2.1.1.1
Maßstab der Zeichnungen A-IX, 7.4
Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen H-IV, 5.4.2
Reproduzierbarkeit der Zeichnungen A-IX, 2.2
Technische Zeichnungen A-IX, 1.1

Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen A-IX, 7.5.4
Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen A-IX, 7.5.5
Unzulässige Angaben A-IX, 6
Unzulässige Zeichnungen A-III, 8.1, A-IX, 6, B-IV, 1.2
Veröffentlichung in der Zusammenfassung A-III, 10.3, B-X, 7, F-II, 2.4
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung nach Aufforderung A-II, 5.1
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung ohne Aufforderung A-II, 5.2
Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5.5
Zusammenstellung der Zeichnungen A-IX, 2.1

Zeitpunkt der Aussetzung des Verfahrens D-VII, 4.1.1

Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw. B-IX, 3.1

Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz, Umwandlung A-IV, 6

Zeugen
Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10
Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.10.3
Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.5
Nicht geladene Zeugen und Sachverständige E-IV, 1.6.2
Vernehmung eines Zeugen nicht mehr erforderlich E-IV, 1.6.8
Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen E-IV, 1.6
Vernehmung vor dem EPA E-IV, 1.9

Ziel der Prüfung C-I, 4

Zuerkannte Anmeldetag und der Inhalt der Anmeldung müssen noch überprüft werden G-IV, 5.1.2

Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige A-IV, 4.3

Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten F-II, An. 2, 1.4

Zugelassene Nichtamtssprachen A-VII, 3.2

Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation B-IX, 5

Zulässigkeit H-VI, 2.1, H-VI, 3.1
Berichtigung in beim EPA eingereichten Unterlagen H-VI, 2.1
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen H-VI, 3.1
Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers D-IV, 5.5
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren H-II, 3
Formale Zulässigkeit im Einspruchsverfahren, durch nationale Rechte bedingte Änderungen H-II, 3.3
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren H-II, 2
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium H-II, 2.4
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3) H-II, 2.3
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2) H-II, 2.2
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1) H-II, 2.1
Formale Zulässigkeit im Prüfungsverfahren, weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung H-II, 2.6
Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts D-IV, 5.6
Zulässigkeit der Berichtigung von bibliografischen Daten H-VI, 3.2
Zulässigkeit des Antrags E-VIII, 3.1
  Begründung des Antrags E-VIII, 3.1.4
  Berechtigung zur Beantragung E-VIII, 3.1.2
  Form des Antrags und Frist für seine Stellung E-VIII, 3.1.3
  Infrage kommende Fristen E-VIII, 3.1.1
Zulässigkeit im Einspruchs- und Beschränkungsverfahren H-VI, 2.1.1
  Mängel in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen H-VI, 2.1.1.1
Zulässigkeit von Änderungen C-V, 4.4
  Formale Zulässigkeit von Änderungen H-II, H-III
  Materielle Zulässigkeit von Änderungen H-IV, H-V
  Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) H-IV, 2
  Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) H-IV, 3
  Materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3), zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents H-IV, 3.3
  Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders C-IV, 6
Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2
  Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.1
  Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen H-III, 3.3.2.2

Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen A-II, 2

Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung A-III, 10.3

Zurschaustellen auf einer Ausstellung A-IV, 3
Ausstellungsbescheinigung A-IV, 3.1
Darstellung der Erfindung A-IV, 3.1
Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung A-IV, 3.2

Zurücknahme
Zurücknahme der ePa, - Beschränkung A-IV, 2.3
Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung C-V, 11

Zurücknahme des Antrags D-X, 9
Zurücknahme des Erstreckungs- oder Validierungsantrags A-III, 12.3
Zurücknahme des Ersuchens E-XIII, 5.3
Zurücknahme des Prioritätsanspruchs E-VIII, 8.2, F-VI, 3.5
Inanspruchnahme der Priorität F-VI, 3.5
Rechtsverzicht E-VIII, 8.2
Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung E-VIII, 8.1
Zurücknahme einer Benennung A-III, 11.2.4, A-III, 11.3.8
Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden A-III, 11.2.4
Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden A-III, 11.3.8
Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5.5
Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände H-III, 2.5

Zurücknahmeerklärung E-VIII, 8.3

Zurückverweisung eines Falles an die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung nach einer Beschwerde E-XII, 9

Zurückweisung C-V, 4.7.3, C-V, 14
Des Einspruchs D-VIII, 1.3
Entscheidung nach Aktenlage, weitere Mitteilung (keine Zurückweisung) C-V, 15.4
Mitteilungen/Mündliche Verhandlung/Zurückweisung nach der Wiederaufnahme C-V, 4.7.1
Zurückweisung der früheren Anmeldung A-IV, 2.6
Zurückweisung des Antrags D-X, 6
Zurückweisung von Änderungen nach Regel 137 (3) E-X, 2.11

Zurückweisungsempfehlung C-VIII, 3

Zusammenfassung A-III, 1.1, A-III, 10, A-III, 10.1, E-IX, 2.3.10, F-II, 1, F-II, 2, F-II, 2.2, F-II, 2.7, G-IV, 5.1
Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt A-IX, 2.3
Anweisungen in Kapitel A-III ("Formalprüfung") E-IX, 2.3.10
Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben) B-X, 7
Endgültiger Inhalt F-II, 2.2
Formalprüfung A-III, 10
Inhalt der Zusammenfassung A-III, 10.2, F-II, 2.3
Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) F-II, 2
Kontrollliste F-II, 2.5
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung F-II, An. 1
Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder F-II, 2.6
Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument B-VI, 6.3
Veröffentlichung A-VI, 1.3
Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung A-III, 10.3
Zusammenfassung der Recherche B-X, 3.3
Zusammenfassung des Bearbeitungsverlaufs von Anmeldungen und Patenten im EPA Allgemeiner Teil, 5
Zusammenfassung in der Prüfungsphase F-II, 2.7
Zusammenfassung, mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen F-II, 2.4
Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge B-X, 11.5
Zweck der Zusammenfassung F-II, 2.1

Zusammengesetzte Einheiten F-II, An. 2, 5

Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen B-X, 9.3

Zusammenschlüsse A-VIII, 1.2

Zusammensetzung D-II, 2, E-XIII, 3.1
Einspruchsabteilung D-II, 2
Rechtskundige Mitglieder D-II, 2.2
Technisch vorgebildete Mitglieder D-II, 2.1
Vorsitz D-II, 2.3
Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung E-XIII, 3.1
Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung E-XIII, 3
Aufgaben E-XIII, 3.2
Zusammensetzung E-XIII, 3.1

Zusammenstellung der Zeichnungen A-IX, 2.1

Zusatzgebühr
Als Teil der Anmeldegebühr A-III, 13.2, A-III, 13.3
Zusatzgebühr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten umfassen) A-III, 13.2
Zusatzgebühr für Teilanmeldungen A-III, 13.3
Zusatzgebühr für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen A-IV, 1.4.1.1

Zusätzliche
Zusätzliche europäische Recherchen B-II, 4.2
Zusätzliche Recherche D-VI, 5
Zusätzliche Recherchen während der Prüfung C-IV, 7.3
Zusätzliche Recherchengebühren entrichtet C-III, 3.2.2
Zusätzliche Seitengebühr A-II, 5.6, A-II, 6.8
Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Anmeldungsunterlagen oder Teile A-II, 6.8
Verspätete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender Teile der Beschreibung A-II, 5.6

Zuschlagsgebühr, für Jahresgebühren A-IV, 1.4.3, A-X, 5.2.4, E-VIII, 3.1.1

Zuständige Abteilung D-VII, 4.4, D-X, 4.1
Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) D-X, 4.1
Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers D-VII, 4.4

Zuständiges Organ A-IV, 2.2.1, E-VII, 1.2, E-XIV, 2
Aussetzung des Erteilungsverfahrens A-IV, 2.2.1
Eintragung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten E-XIV, 2
Unterbrechung E-VII, 1.2

Zuständigkeit E-IV, 2.3
Zuständigkeit für die Formalprüfung A-I, 2

Zustellung E-II, 2, E-II, 2.1, E-II, 2.5, E-III, 6, E-X, 6
Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen E-II, 2
Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen E-II
Bewirkung der Zustellung E-II, 2.2
Elektronische Zustellung E-II, 2.3
Entscheidungen E-X, 6
Mündliche Verhandlung E-III, 6
Zustellung an Vertreter E-II, 2.5
Zustellung durch Postdienste E-II, 2.4
Zustellungsmängel E-II, 2.6

Zustellungsmängel E-II, 2.6

Zuweisung der Anmeldung C-II, 2

Zweck
Zweck der Recherche B-II, 2
Zweck der Zusammenfassung F-II, 2.1
Zweck des Teils A A-I, 3
Zweck des Teils B B-I, 1

Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs B-VI, 5.3

Zweifel über den Stand der Technik B-VI, 5.6

Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war C-V, 4.6.2

Zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), mit der die von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig gemacht werden C-V, 4.6.1

Zweite nicht medizinische Verwendung G-VI, 6.2

Zweiteilige Untergliederung F-IV, 2.2
Zweiteilige Untergliederung ungeeignet F-IV, 2.3
Keine zweiteilige Untergliederung F-IV, 2.3.1
Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist" F-IV, 2.3.2

Zwischen- und Endprodukte F-V, 3.2.7

Zwischenentscheidungen E-X, 3

Zwischenliteratur B-VI, 5.2, B-X, 9.2.4

Zwischenverallgemeinerungen H-V, 3.2.1

Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung F-VI, 2.4.1

Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung F-VI, 2.4.2

&

&-Zeichen B-X, 11.3

Liste der in der Ausgabe 2024 geänderten Teile

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	Allgemeiner Teil, 8	Aktualisierung: neuer Punkt zum einheitlichen Patentschutz
TEIL A	A-II, 3.1	Aktualisierung im Hinblick auf den Beschluss über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2023, A48)
	A-III, 6.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Übertragung von Prioritätsrechten im Hinblick auf G 1/22 und G 2/22
	A-III, 12.1	Aktualisierung: Aufnahme von Georgien als Validierungsstaat
	A-X, 10.2.6	Neuer Unterabschnitt zur Erstattung der Beschwerdegebühr
TEIL C	C-V, 2.1	Neuer Unterabschnitt zum Antrag auf einheitliche Wirkung
TEIL D	D-VII, 4.3	Aktualisierung des Abschnitts im Hinblick auf die geänderten Regeln 126 (2) und 131 (2) (ABl. EPA 2022, A101)
TEIL E	E-II, 2.3 E-II, 2.4	Aktualisierung des Abschnitts im Hinblick auf die geänderte Regel 126 (2) (ABl. EPA 2023, A29)
	E-IV, 4.1	Aktualisierung des Abschnitts im Hinblick auf G 2/21
	E-X, 7	Neuer Abschnitt zu Verfahren nach dem Ende der Laufzeit des europäischen Patents

KLEINERE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	Allgemeiner Teil, 1	Klarstellung des Stichtags für die Aktualisierung der Richtlinien
	Allgemeiner Teil, 2.2	Aktualisierungen in Bezug auf das Einheitspatent
	Allgemeiner Teil, 3	Klarstellung, dass die Richtlinien nicht die Einheitspatentverfahren behandeln
	Allgemeiner Teil, 5	Neuer Punkt: Frist für die Einreichung des Einheitspatentantrags nach dem Veröffentlichungstag
TEIL A	A-II, 1 A-II, 1.1 A-II, 1.1.1 A-II, 1.1.2 A-II, 1.2	Neu strukturiert im Hinblick auf die Digitalisierung des Amts und die Präferenz der Nutzer für die Online-Einreichung
	A-II, 1.5	Aktualisierung des Abschnitts im Hinblick auf die Überarbeitung der VLK (ABl. EPA 2023, A58)
	A-III, 3.2	Neuer Verweis auf A-IV, 5
	A-III, 5.1	Klarstellung in Bezug auf die Person des Erfinders und die Mittel zur Einreichung der Erfindernennung
	A-III, 5.3	Klarstellung der Praxis in Bezug auf den Erfinder im Hinblick auf J 8/20
	A-III, 6.2	Veraltete Verweise entfernt
	A-III, 6.7	Aktualisierung des Abschnitts zur Abschrift des Prioritätsdokuments
	A-III, 13.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Berechnung der Zusatzgebühr für Euro-PCT-Anmeldungen und der Zusatzgebühr für ST.25-Sequenzprotokolle in Teilanmeldungen
	A-IV, 1.3.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Mittel zur elektronischen Einreichung (ABl. EPA 2023, A48).
	A-IV, 1.3.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf mögliche Mängel im Erteilungsantrag
	A-IV, 5	Klarstellung der Praxis im Hinblick auf WIPO Standard ST.26

	A-IV, 5.3 A-IV, 5.4	Aktualisierung der Praxis in Bezug auf ST.25-Sequenzprotokolle in Teilanmeldungen
	A-VI, 1.1	Klarstellung der Praxis im Hinblick auf J 1/10
	A-VI, 1.3	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Veröffentlichung falscher Anmeldungsunterlagen
	A-VI, 2.5	Aktualisierung des Abschnitts zur Rückerstattung der Prüfungsgebühr
	A-VII, 1.1	Klarstellung der Spracherfordernisse für die Zuerkennung des Anmeldetags
	A-VIII, 1.4	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Unterzeichnung der Vollmacht bei gemeinsamen Anmeldern, die einen gemeinsamen Vertreter bestellen
	A-VIII, 1.7	Klarstellung der Praxis in Bezug auf Vollmachten für UP-Verfahren
	A-VIII, 2.5	Aktualisierung in Bezug auf die elektronische Einreichung nachgereichter Unterlagen im Hinblick auf ABl. EPA 2023, A48
	A-VIII, 3.1	Aktualisierung des Abschnitts aufgrund der Abschaffung des EPA-Papierformblatts 1037
	A-VIII, 3.3	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Form der Unterschrift bei der elektronischen Einreichung
	A-X, 4.2.3	Klarstellung der Praxis bei Sammelabbuchungsaufträgen
	A-X, 5.2.4	Klarstellung der Fälligkeit der dritten Jahresgebühr bei Euro-PCT-Anmeldungen
	A-X, 9.2.1	Klarstellung der Gebührenermäßigungen im Rahmen der Sprachenregelung für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen
	A-X, 9.2.2	Streichung veralteter Informationen
	A-X, 10.3.1	Aktualisierung zu unwirksamen Erstattungsanträgen aufgrund der geänderten VLK

TEIL B	B-III, 3.3.1	Klarstellung der Recherchenpraxis bei fehlenden Teilen oder fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen
	B-VI, 4.1.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf kollidierende PCT-Anmeldungen
	B-VI, 4.2	Klarstellung der Bedeutung älterer nationaler Rechte
	B-X, 9.1.2 B-X, 9.1.3	Klarstellung der Praxis hinsichtlich der Verfügbarkeit der maschinellen Übersetzung von angeführten veröffentlichten Patentanmeldungen für die Anmelder
TEIL C	C-I, 1 C-I, 2	Aktualisierung des Abschnitts über die Arbeit der Prüfer
	C-III, 3.4	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Erstattung zusätzlicher Recherchengebühren
	C-IV, 7.1	Klarstellung der Praxis bei der Recherche nach kollidierenden Euro-PCT-Anmeldungen
	C-V, 2	Aktualisierung des Abschnitts im Hinblick auf das Ende der Übergangsmaßnahmen zum Start des Einheitspatents
	C-V, 4.7 C-V, 4.7.1	Aktualisierung der Praxis bei der Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens
	C-V, 14	Klarstellung der Praxis in Bezug auf Mitteilungen nach Regel 137 (4)
	C-V, 15.1 C-V, 15.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Entscheidung nach Aktenlage
	C-VII, 2.1	Hinzufügung von Informationen zu MyEPO-Portfolio und zum gemeinsamen Bereich
	C-VII, 2.4	Klarstellung in Bezug auf Niederschriften über Rücksprachen
	C-VIII, 5.1	Neu strukturiert: Verschiebung des früheren Abschnitts E-III, 5.1 zur Sachprüfung
TEIL D	D-II, 2.1	Klarstellung der Rolle technisch vorgebildeter Mitglieder in Einspruchsverfahren

	D-III, 3.4	Klarstellung des Begriffs "alphanumerische Signatur" im Hinblick auf ABl. EPA 2023, A48
	D-III, 6 D-VII, 6	Digitalisierung: Faxnummer nicht mehr erforderlich
	D-IV, 1.4.2	Klarstellung der Zuständigkeiten der Formalsachbearbeiter und der Einspruchsabteilung
	D-IV, 5.1	Klarstellung der Praxis bei der Prüfung von Amts wegen im Einspruch
	D-IV, 5.3	Neu strukturiert: Verschiebung des früheren Abschnitts E-III, 8.7.3
	D-IV, 5.4	Klarstellung der Praxis in Bezug auf stützende Unterlagen
	D-IV, 5.5	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Zulässigkeit eines Einspruchs
	D-V, 2.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf den Umfang, in dem gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird
	D-V, 2.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Einhaltung von Regel 43 (2) im Einspruch
	D-V, 5	Klarstellung der Praxis in Anlehnung an F-IV, 3.4
	D-VII, 1.2	Aktualisierung der Praxis in Bezug auf die Beschleunigung von Einspruchsverfahren bei anhängiger Klage vor dem EPG
TEIL E	E-III, 1.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf mündliche Verhandlungen in den Räumlichkeiten des EPA
	E-III, 5.1	Neu strukturiert: Verschiebung von Inhalten nach C-VIII, 5.1
	E-III, 8.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Fernteilnahme von Mitgliedern der Öffentlichkeit an Einspruchsverhandlungen
	E-III, 8.7.1	Hinzufügung von Informationen über elektronische Kopien von Änderungsunterlagen in Einspruchsverhandlungen
	E-III, 8.7.3	Neu strukturiert: Verschiebung eines Absatzes nach D-IV, 5.3

	E-III, 8.11.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf erneute Ladung bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung
	E-III, 10.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Tonaufzeichnung
	E-III, 10.2 E-III, 10.3 E-V, 6	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Aufnahme von Erklärungen in die Niederschrift
	E-VIII, 1.5	Klarstellung der Auswirkungen der Änderung des Prioritätsdatums auf die Frist für den Eintritt in die europäische Phase
	E-VIII, 3.1.3	Hinzufügung von Beispielen zur Wiedereinsetzungsgebühr
	E-VIII, 5	Hinzufügung von Informationen zur Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei anhängigen Klagen vor dem EPG oder einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats
	E-XII, 9	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die abschließende Recherche nach nationalen Prioritätsrechten bei einer Zurückverweisung
	E-XIV, 3	Vereinfachtes Verfahren für die Prüfung von Unterschriften auf Übertragungsdokumenten
TEIL F	F-III, 3	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Offenbarungserfordernisse bei Anmeldungen zu KI und mathematischen Methoden
	F-III, 10	Klarstellung der Praxis hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung bei fälschlicherweise eingereichten Unterlagen
	F-IV, 3.8	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unabhängiger Ansprüche verschiedener Kategorien
	F-IV, 4.3	Abschnitt neu strukturiert und Unterüberschriften hinzugefügt

TEIL G	G-II, 3.3.1	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Erfordernisse an ausreichende Offenbarung bei KI und maschinellem Lernen
	G-II, 6 G-II, 6.1 G-II, 6.1.1 G-II, 6.1.2 G-II, 6.1.3 G-II, 6.1.4 G-II, 6.1.5 G-II, 6.1.6	Neu strukturiert: Abschnitt nun nicht mehr unter "Ausschlüsse und Ausnahmen"; Zusammenführung der früheren Abschnitte G-II, 5.6.1.6 und G-II, 5.6.1.3; Klarstellung der Praxis bei der Bewertung von Antikörpern, die durch das Ziel-Antigen und weitere funktionale Merkmale definiert sind
	G-II, 6.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit bei Antikörpern
	G-IV, 5.4	Klarstellung der Praxis im Hinblick auf G 4/19
	G-VI, 1	Neu strukturiert: Aufnahme eines Abschnitts aus G-VI, 8
	G-VI, 4	Streichung überflüssiger Informationen
	G-VI, 7	Klarstellung der Praxis in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit von Auswahlerfindungen
	G-VII, 5.2 G-VII, 11	Aktualisierung der Praxis im Hinblick auf G 2/21
TEIL H	H-IV, 2.2.3	Klarstellung der Praxis hinsichtlich der "ursprünglich eingereichten Fassung" bei fälschlicherweise eingereichten Unterlagen
	H-IV, 2.4	Neu strukturiert: Verschiebung des zweiten Absatzes in den neuen Unterabschnitt H-V, 3.5 und Aufnahme der Informationen des dritten und vierten Absatzes in H-V, 3.2 bzw. H-V, 6
	H-IV, 4.1.2	Klarstellung der Praxis in Bezug auf den Grund, warum Gegenstände im Hinblick auf Regel 137 (5) nicht recherchiert werden
	H-V, 3.5	Aktualisierung durch Aufnahme des früheren Abschnitts H-IV, 2.4
	H-VI, 2.1 H-VI, 2.2	Klarstellung zu den Fristen für Anträge nach Regel 139 im Hinblick auf G 1/12

REDAKTIONELLE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	Allgemeiner Teil, 2.1; Allgemeiner Teil, 6; Allgemeiner Teil, 7
TEIL A	A-II, 4.1.1; A-II, 5.1; A-II, 5.4.4; A-III, 2.1; A-III, 4.1; A-III, 4.2.1; A-III, 6.8.2; A-III, 11.2.2; A-III, 11.3.8; A-III, 16.2; A-IV, 1.8; A-IV, 2.5; A-IV, 4.1.1; A-V, 3; A-VI, 1.2; A-VI, 2.4; A-VIII, 1.1; A-VIII, 1.2; A-VIII, 1.3; A-VIII, 1.6; A-VIII, 3.2; A-IX, 3; A-X, 1; A-X, 4.2.1; A-X, 4.2.2; A-X, 4.2.4; A-X, 4.3; A-X, 4.4; A-X, 5.2.2; A-X, 5.2.4; A-X, 9.1; A-X, 9.3.1; A-X, 10.1.3; A-X, 10.2.1; A-X, 10.3.2; A-XI, 2.5; A-XI, 5.1
TEIL B	B-VI, 6.3; B-XI, 2.1; B-XI, 9; B-X, 7
TEIL C	C-II, 1.2; C-II, 2; C-II, 3.3; C-III, 1.1.1; C-IV, 3.1; C-IV, 7.2; C-IV, 8; C-V, 1.1; C-V, 4.9; C-V, 10; C-V, 13; C-V; C-VII, 2.2; C-VII, 2.4; C-VII, 3; C-VIII, 1; C-VIII, 2; C-VIII, 3; C-VIII, 4; C-VIII, 5; C-VIII, 7
TEIL D	D-I, 5; D-II, 2.2; D-II, 2.3; D-II, 5; D-II, 6; D-II, 7; D-III, 5; D-IV, 3; D-IV, 5.2; D-VI, 1; D-VI, 3.2; D-VI, 4.2; D-VI, 7.2.2; D-VI, 8; D-VII, 6; D-VII, 8; D-X, 2.1
TEIL E	E-III, 1.1; E-III, 8.3.3.3; E-III, 8.5.1.1; E-III, 8.5.1.2; E-III, 8.5.2; E-VIII, 3.1.1; E-IX, 2.3.12; E-IX, 4.3; E-XI
TEIL F	F-IV, 3.3; F-IV, 3.9.1; F-IV, 3.9.3; F-IV, 4.7.1; F-IV, 4.11.1; F-IV, 4.13.1; F-IV, 4.15; F-V, 3.2.6; F-VI, 1.5
TEIL G	G-I, 1; G-II, 4.2; G-V, 3; G-VI, 5; G-VI, 6; G-VI, 6.1; G-VI, 6.1.1; G-VI, 6.1.2; G-VI, 6.1.3; G-VI, 6.1.4; G-VI, 6.1.5; G-VI, 6.2; G-VI, 7.1; G-VI, 8; G-VII, 12; G-VII, 13
TEIL H	H-II, 2.7; H-II, 2.7.1; H-II, 3.2; H-II, 3.4; H-III, 2.1.2; H-III, 3.3.3; H-VI, 2.2.2; H-VI, 3.3