



Das Checklisten-Kompedium

1. Auflage (2014/2015)

Dr. Nico Riffel

Disclaimer:

Bei den nachfolgenden Unterlagen handelt es sich um meine Checklisten und Notizen, die ich einst ausschließlich für mich in Vorbereitung auf die EQE angefertigt habe. Ich kann daher nicht garantieren, dass alle Aussagen wirklich zutreffen. Da ich außerdem die Materialien schon vor einer Weile angefertigt habe, kann es sein, dass z.B. Querverweise auf Richtlinien oder ähnliches schon veraltet sind. Es gilt also: **"Keine Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Materialien! Benutzung in der Prüfungsvorbereitung und Prüfung selbst auf eigene Gefahr!"**

Copyright:

Du darfst diese Materialien frei herunterladen, nutzen und an Kollegen weitergeben. Die Weitergabe sollte aber bitte immer mit Hinweis auf die Quelle dieser Unterlagen erfolgen (www.pass-the-eqe.com).

Inhalt

Anspruchskategorien.....	5
Stoffansprüche	5
Erzeugnisanspruch/ Vorrichtungsanspruch	5
Verfahrensansprüche	5
Verfahrensanspruch	5
Art. 53 c) EPÜ.....	6
Verwendungsanspruch.....	7
Erster medizinischer Verwendungsanspruch.....	8
Zweiter (und weitere) medizinischer Verwendungsanspruch	8
Zweiter nicht-medizinischer Verwendungsanspruch.....	9
“Product-by-process”-Anspruch.....	9
Anmerkungen	9
Rechtsnormen	10
Artikel 84 - Patentansprüche.....	10
Regel 43 - Form und Inhalt der Patentansprüche	10
RiLi – C-III, 3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche	11
EPA: Aussetzung bzw. Hemmung.....	12
EPA: Beschwerde.....	13
EPA: Beweisrecht.....	15
EPA: Eingangsprüfung.....	16
EPA: Einreichung von Dokumenten per Fax.....	17
EPA: Einspruch gegen EP-Patent	20
EPA: Erteilung eines EP-Patents	25
EPA: Formalprüfung.....	27
EPA: Patent-Kind-Code	28
EPA: Mündliche Verhandlung.....	29
Neuheitstest (Auswählerfindung)	31
Offenbarungstest	32
EPA: Prüfungsantrag.....	33
EPA: Prüfungsverfahren	34
Übersetzungserfordernis.....	35
1. Nicht-EPA-Anmelder (z.B. Chinese, Chilene, US-Amerikaner)	35
1. Alt: Was passiert, wenn die Übersetzung der Anmeldung von dem Nicht-EU-Anmelder eingereicht wird?.....	35

2. EPA-Anmelder in Nicht-Amtssprache (z.B. Däne in Dänisch).....	36
EPA: Uneinheitlichkeit bei der Recherche.....	37
Wesentlichkeitstest.....	39
Wiedereinsetzung.....	40
Wissenswertes:	41
I. Offenbarung	41
I.1. Deutsche Gebrauchsmuster	41
I.2. Mündliche Offenbarung (Zeitpunkt)	41
I.3. Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität	41
I.4. A. 53 (a) – Test (Ausschluss der Patentfähigkeit aufgrund der guten Sitten und der Öffentlichen Ordnung)	41
I.5. Ausgeschlossene Gegenstände („offenbarter Disclaimer“)	42
I.6. Disclaimer	42
I.7. Berechnung der 6-Monatsfrist bei unschädlicher Offenbarung (Art. 55 (1) EPÜ)	42
II. Neuheit.....	43
II.1. Auswahl von „Unterbereich“.....	43
III. Erfinderische Tätigkeit.....	43
II.1. Äquivalenz	43
III.2. Bewertung der erfinderischen Tätigkeit (T 24/81, RiLi C-IV, 9.3; RiLi C-IV, 11.5).....	43
III.3. Der Fachmann (RiLi C-IV, 11.3).....	44
IV. Sonstige Voraussetzungen für die Patentfähigkeit	44
IV.1. A. 123 (2) vs. A. 123 (3) EPÜ	44

Anspruchskategorien

Stoffansprüche

Erzeugnisanspruch/ Vorrichtungsanspruch

RiLi C-III, 3.1:

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".

Beispiel:

1. Ein Stoff/Stoffgemisch/Maschine X bestehend aus W,Y, und Z.

Zweiteilig (R. 43 (1)):

1. Batterie mit einem zylindrischen Gehäuse, welches eine Anode, eine Kathode und einen Elektrolyten enthält, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Dichtungsring aus Kunststoff zur Erhöhung der Auslaufsicherheit vorgesehen ist.

Anmerkung „X für Y“:

Das Anspruchsformat „Stoff für ...“, „Vorrichtung für ...“ ist dahingehend zu lesen, dass der Stoff bzw. die Vorrichtung für den genannten Zweck geeignet sein soll. Einen Anspruch mit dem Wortlaut „Form für Stahlschmelze.“ muss man daher als „Form geeignet für die Stahlschmelze“ lesen. Eine Eiswürfelform aus Kunststoff mit den ansonsten gleichen Eigenschaften fiel daher nicht unter den Anspruch, da sie zur Stahlschmelze nicht geeignet ist. Umgekehrt wäre die Eiswürfelform auch nicht neuheitsschädlich (aber evtl. relevant für erf. Tät.). Die „Form“ wird also dahingehen eingeschränkt, dass sie für den Zweck geeignet sein muss.

Verfahrensansprüche

RiLi C-III, 3.1:

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 IV, 4.6 und 4.8) ausgeübt werden.

Verfahrensanspruch

Unter die Anspruchskategorie „Verfahren“ fallen in der Regel Tätigkeiten, die eine Veränderung eines Naturzustandes bewirken und gewöhnlich die Umwandlung oder Verarbeitung einer Form von Materie oder Energie beinhalten. (G 2/88)

Es gibt eine besondere Unterkategorie von Verfahren, die nicht wirklich zu einem umgewandelten Gegenstand oder zu einer verarbeiteten Form von Energie führen, sondern – unbeschadet des Artikels 64 (2) EPÜ – nur Informationen hervorbringen. Dies ist der Fall bei Test-, Mess- und Auswahlverfahren – d. h. den sogenannten Arbeitsverfahren. (T 619/02; m.V.a. T 378/86)

Beispiel:

1. Verfahren X bestehend aus den Schritten Y, Z und W.

(Zweiteilig:)

1. Verfahren zur Herstellung einer Batterie, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtungsring am Inneren des Bodens des Gehäuses durch Verschweißen fixiert wird.

Art. 53 c) EPÜ

Verfahrensansprüche zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, sind nicht patentfähig. Ausnahme sind Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren (siehe Verwendungsansprüche).

Ausnahmen:

Jedoch sind Verfahrensansprüche, die allein auf kosmetische Behandlung eines Menschen gerichtet sind indem das chemische Produkt appliziert wird, patentierbar (T 144/83).

Ähnliches gilt für bestimmte Diagnose-Verfahren: Nur solche, bei denen alle Phasen der G1/04 im Anspruch zu finden sind, sind ausgeschlossen.

Wichtig sind daher zur Abgrenzung die Entscheidungen G1/04 und G1/07.

G1/04:

I. Damit der Gegenstand eines Anspruchs für ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ [EPÜ200: Art. 53 c)] fällt, muss der Anspruch die Merkmale umfassen, die sich auf folgendes beziehen:

- i) die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, also die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als rein geistige Tätigkeit,
- ii) die vorausgehenden Schritte, die für das Stellen dieser Diagnose konstitutiv sind, und
- iii) die spezifischen Wechselwirkungen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei der Durchführung derjenigen vorausgehenden Schritte auftreten, die technischer Natur sind.

II. Ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) [EPÜ200: Art. 53 c)] EPÜ ist, kann weder von der Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, abhängig sein noch davon, dass alle Verfahrensschritte auch oder nur von medizinischem oder technischem Hilfspersonal, dem Patienten selbst oder einem automatisierten System vorgenommen werden können. Ebenso wenig darf in diesem

Zusammenhang zwischen wesentlichen Verfahrensschritten mit diagnostischem Charakter und unwesentlichen Verfahrensschritten ohne diagnostischen Charakter unterschieden werden.

III. Bei einem Diagnostizierverfahren gemäß Artikel 52 (4) [EPÜ200: Art. 53 c)] EPÜ müssen die technischen Verfahrensschritte, die für das Stellen der Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne konstitutiv sind und ihr vorausgehen, das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllen.

IV. Artikel 52 (4) [EPÜ200: Art. 53 c)] EPÜ verlangt keine bestimmte Art oder Intensität der Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper; ein vorausgehender technischer Verfahrensschritt erfüllt somit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen", wenn seine Ausführung irgendeine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper einschließt, die zwangsläufig dessen Präsenz voraussetzt.

G1/07:

1. A claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

2a. A claim which comprises a step encompassing an embodiment which is a "method for treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC cannot be left to encompass that embodiment.

2b. The exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming the embodiment, it being understood that in order to be patentable the claim including the disclaimer must fulfil all the requirements of the EPC and, where applicable, the requirements for a disclaimer to be allowable as defined in decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal.

2c. Whether or not the wording of the claim can be amended so as to omit the surgical step without offending against the EPC must be assessed on the basis of the overall circumstances of the individual case under consideration.

3. A claimed imaging method is not to be considered as being a "treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC merely because during a surgical intervention the data obtained by the use of the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention.

Verwendungsanspruch

Das Europäische Patentübereinkommen lässt generell sowohl Verfahrensansprüche als auch Verwendungsansprüche zu. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es meist nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tätigkeit als Verfahren zur Ausführung der Tätigkeit unter Angabe verschiedener Verfahrensschritte beansprucht oder ob er diese Tätigkeit, zu der naturgemäß eine Folge von Verfahrensschritten gehören kann, als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck in einem Anspruch geschützt erhalten will. Die Große Beschwerdekammer sieht hierin keinen sachlichen Unterschied. (G 1/83)

In der Regel sind Verwendungsansprüche als Verfahrensansprüche zu verstehen.

Verwendungsansprüche sind abzugrenzen von Vorrichtungsansprüchen mit Zweckangaben.

Beispiel für Nicht-medizinische 1. und weitere Verwendungsansprüche:

1. Verwendung eines Apparates/Stoffes für (Verwendungszweck).

Erster medizinischer Verwendungsanspruch

RiLi C-IV, 4.8¹:

Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann für die Verwendung in diesen Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper offenbart war ("erste medizinische Indikation"). Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel" oder "zur Behandlung der Krankheit Y".

Beispiel:

1. Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel" oder "... zur Behandlung der Krankheit Y".

(Achtung! Obwohl es „medizinischer Verwendungsanspruch“ heißt, die Anspruchsform „Verwendung des Stoffes X zur Behandlung der Krankheit X“ ist **nicht** erlaubt! Art. 53 c) EPÜ.)

Zweiter (und weitere) medizinischer Verwendungsanspruch

RiLi C-IV, 4.8:

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 (5)

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für (absolut) 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, ABl. 4/1984, 164).

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.

¹ Beachte auch T 128/82: Zwar stellt der 54 (4) eine Ausnahme vom Patentierungsverbot dar, jedoch entbindet dies nicht von der Notwendigkeit, dass die Ansprüche alle anderen Anforderungen an Patentierbarkeit erfüllen müssen.

Beispiel:

(Früher, „Swiss-Type claim“):

1. *Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung.*

(Nach G 2/08):

Artikel 54 (5) EPÜ 2000 ermöglicht nun einen Anspruch, der auf den Stoff selbst gerichtet ist:

1. Stoff X zur Behandlung der Krankheit Y.

Zweiter nicht-medizinischer Verwendungsanspruch

Beispiel (siehe auch oben):

1. Verwendung des Stoffes X für/als Y.

“Product-by-process“-Anspruch

RiLi C_III, 4.12 Product-by-Process-Anspruch

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. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82, ABl. 7/1984, 309). Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er 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 (siehe T 20/94, nicht im ABl. veröffentlicht).

Gemäß Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren). Art. 64 (2) betrifft jedoch nicht die Prüfung von Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ und ist von der Prüfungsabteilung nicht zu berücksichtigen (siehe T 103/00).

➔ Art. 64 (2)

Beispiel:

1. Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y.

Anmerkungen

➔ „Stoff zur Verwendung in ...“ führt nicht dazu, dass der Stoff als neu angesehen wird, so lange nicht die Verwendung eine spezielle Stoffform (z.B. Additive) impliziert (RiLi C-IV, 9.7).

- ➔ Will man einen bekannten Stoff durch eine neue Verwendung schützen muss man das Verwendungs-Anspruchsformat „Verwendung des Stoffes X für Y“ verwenden.
- ➔ Mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie ausnahmsweise zulässig (Regel 43 (2) EPÜ 2000).

Rechtsnormen

Artikel 84² - Patentansprüche

- ➔ Art. 78, 80
- ➔ R. 40, 43, 45, 49, 57, 62a, 63, 162

Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden.

Regel 43³ - Form und Inhalt der Patentansprüche

- ➔ Art. 78, 80, 82, 84
- ➔ R. 50

(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Wo es zweckdienlich ist, haben die Patentansprüche zu enthalten:

a) die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören;

b) einen kennzeichnenden Teil, der mit den Worten "dadurch gekennzeichnet" oder "gekennzeichnet durch" beginnt und die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird.

(2) Unbeschadet des Artikels 82 darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:

a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,

b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,

c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es unzweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

² Siehe hierzu Entscheidung/Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer [G 2/98](#), [G 1/03](#), [G 2/03](#), [G 1/04](#) (Anhang I).

³ Siehe hierzu Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer [G 2/03](#), [G 1/04](#) (Anhang I).

(3) Zu jedem Patentanspruch, der die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergibt, können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf besondere Ausführungsarten dieser Erfindung beziehen.

(4) Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält (abhängiger Patentanspruch), hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben. Ein abhängiger Patentanspruch, der sich unmittelbar auf einen anderen abhängigen Patentanspruch bezieht, ist ebenfalls zulässig. Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen.

(5) Die Anzahl der Patentansprüche hat sich mit Rücksicht auf die Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten. Die Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren.

(6) Die Patentansprüche dürfen bei der Angabe der technischen Merkmale der Erfindung nicht auf die Beschreibung oder die Zeichnungen Bezug nehmen, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich. Insbesondere dürfen sie keine Formulierungen enthalten wie "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Abbildung ... der Zeichnungen dargestellt".

(7) Sind der europäischen Patentanmeldung Zeichnungen mit Bezugszeichen beigelegt, so sollen die in den Patentansprüchen angegebenen technischen Merkmale mit denselben, in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das Verständnis des Patentanspruchs erleichtert. Die Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden.

RiLi - C-III, 3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

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 (3) und (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 III, 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 und sollte dann auf diesen Patentanspruch Bezug nehmen. 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.

➔ Regel 43 (4)

EPA: Aussetzung bzw. Hemmung

R. 142 – Unterbrechung des Verfahrens

- Z.B. beim Tod des Anmelders oder Vertreters
- Insolvenz
- Etc. (siehe R. 142 (1) a)

Effekt:

- Alle Fristen fangen wieder **von vorne** an zu laufen (R. 142 (4)); **außer:**
 - **Frist zur Stellung des Prüfungsantrages* (J 7/83)**
 - **Frist für Jahresgebühreuzahlung (J 7/83)**

* Beachte aber:

„Liegt der Tag der Unterbrechung später als 2M. vor Ablauf der Frist zur Stellung des Prüfantrages, so kann ein Prüfantrag noch innerhalb von 2M. nach diesem Tag gestellt werden.“

d.h. der Anmelder bekommt mindestens 2M. zur Stellung eines Prüfantrages.

EPA: Beschwerde

Beschwerdefähige Entscheidungen sind alle Entscheidungen der (A. 106 (1); A 21 (1) EPÜ):

- Eingangsstelle (Beachte Rechercheabteilung gehört zur Eingangsstelle)
- Prüfungsabteilung
- Einspruchsabteilung
- Rechtsabteilung
- ➔ Beachte: Die in Art. 106 (1) genannte Liste ist abgeschlossen.

Über die Zulässigkeit einer Beschwerde entscheidet die Beschwerdeabteilung (A. 110).

Keine Beschwerde bei Mitteilungen, allgemeinen Hinweisen, etc. (G 5/91)

- ➔ Beachte, daher ist es z.B. notwendig bei einem Hinweis nach R. 112 (1) eine Entscheidung gem. R. 112 (2) EPÜ zu beantragen, da nur diese beschwerdefähig ist !!!

Die Beschwerdekammer ist bei ihren Entscheidungen nur an das EPÜ gebunden -> A. 23 (3); so sind z.B. Regeln der Ausführungsverordnung nicht bindend (obwohl die Kammer in der Regel diesen folgen wird).

Verfahrensbeteiligte der 1. Instanz, die selbst keine Beschwerde eingelegt haben, werden nur „Beteiligte des Beschwerdeverfahrens“ (A. 107, 2. S. EPÜ) und haben nur eingeschränkte Rechte:

- Kein Recht zur Fortführung der Beschwerde, wenn der (einzige) Beschwerdeführer die Beschwerde zurück zieht (G 7/91; G 8 /91)
- Wenn Patentinhaber einziger Beschwerdeführer, dann kann in der Beschwerde das Patent nicht stärker begrenzt werden, als im Einspruchsverfahren/1. Instanz beschlossen (G 4/93; G 9/92) (keine „*reformatio in peius*“).
- Wenn Einsprechender einziger Beschwerdeführer, dann kann der Patentinhaber das Patent nur im Umfang der Entscheidung der 1. Instanz verteidigen (G 9/92).
- Beschwerdebeteiligte müssen keine Beschwerdegebühr bezahlen, A. 107, G3/04

Eine Fortführung der Beschwerde durch die Beschwerdekammer aus „eigenem Antrieb“ ist nicht vorgesehen (A. 114 (2); R. 84 (2) – R. 100 (1); G 7/91

Rückerstattung der Beschwerdegebühr:

- Wenn Beschwerde als „nicht eingereicht“ (not filed) gilt (T41/82):
 - Zu späte Zahlung der B.-Gebühr (A. 108, 2. S.)
 - Keine/fehlende Dokumente in vorgeschriebener Sprache (A. 14 (4), I. S.)
 - Fehlende Authorisation (R. 101 (4))
- Rückerstattung auch, wenn
 - Substanzuelle Verletzung prozeduraler Vorschriften (verl. rechtl. Gehör, Befangenheit, grobe andere Verletzungen) (R. 103 (1) (a); R 103 (2))
 - Wenn Beschwerde vor Einreichung von B.-Gründen zurückgezogen wurde und die 4M. Frist noch läuft (R. 103 (1) (b))

- wichtig wenn man Mandanten beraten will, wie er kostenlos verhindern kann lediglich „Beteiligter der Beschwerde“ zu werden:
 - Beschwerde einlegen und (wenn die 2M-Frist abgelaufen und keine B. durch Gegner eingelegt wurde) Rückziehung der Beschwerde ohne Einreichung von Gründen.
- Keine Rückerstattung, wenn Beschwerde eingereicht wurde, aber unzulässig oder unbegründet ist, oder später als die 4M-Frist zurückgezogen wurde (T 543/99).

Beschleunigung der Beschwerde (ABL 2008, 220):

- Verletzungsklage anhängig oder bevorstehend
- Lizenzentscheidungen abhängig von Ausgang der Beschwerde
- Beschwerde bei einem beschleunigten Einspruch
- In Ausnahmefällen auch „ex-officio“ möglich

Ist eine Beschwerde nach A. 106 (2) zugelassen, so muss die Endentscheidung nicht abgewartet werden.

Wichtige Verfahrensschritte bei der Beschwerde

1. Die erste Instanz bekommt (bei einseitigen Entscheidungen) die Möglichkeit zur Abhilfe gem. A. 109 (1) 1.S.
2. Dies ist bei zweiseitigen Verfahren nicht möglich – A. 109 (1) 2.S.
3. Wenn nicht innerhalb von 3M. abgeholfen wurde, muss die Beschwerde an die Beschwerdekammern übermittelt werden – A. 109 (2)
4. Beschwerdekammer prüft, ob Beschwerde als „eingereicht“ gilt
5. Beschwerdekammer prüft, ob B. zulässig ist – A. 110; R. 101
6. Beschwerdekammer prüft, ob B. begründet ist – R. 100
7. Beschwerdekammer fällt Entscheidung – A. 111 (1)

EPA: Beweisrecht

- A. 117 (1) EPÜ; R. 118 – 120 EPÜ
 - o Dies ist eine nicht abschließende Auflistung zulässiger Beweismittel
 - o [A. 117 (2) bis (6) EPÜ1973 -> A. 117 (2) EPÜ2000]
- T 543/95
 - o Klare Trennung zwischen „Beweis“ und „Substantiierung“
 - „Substantiierung“ -> Zeitpunkt des öffentlichen Zugänglichmachens mit Angabe des Datums und der Umstände, ggf. Mittel des Nachweises beibringen.
 - „Beweis“ -> Inhaltliche Prüfung, ob gemachte Behauptung zutrifft.
- Grundsätzlich ist jede Art von Beweis für jede Art von Verfahren zulässig (fraglich ist nur die Bewertung).
 - o G 11/91; G 3/89; J 11/88 (siehe auch CaseLaw)
 - o „alle verfügbaren glaubwürdigen Informationen“
- Grundsatz der „freien Beweiswürdigung“
 - o D.h. es gibt keine gesetzliche Regelung wann ein Beweismittel als „ausreichend“ angesehen wird.
 - T 483/89; T 327/91; T 838/92; T 575/94 (weiteres CaseLaw, S. 632)
 - o In der Regel wird der Maßstab der „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ angewandt.

EPA: Eingangsprüfung

Grundlage: A. 80 EPÜ (<- immer bei Fragen bzgl. AT zitieren!)

- „Der Tag an dem die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.“
- R. 40 (1) EPÜ
 - Hinweis auf Antrag
 - Identität des Anmelders
 - Beschreibung oder Bezugnahme
 - Bei Bezugnahme siehe R. 40 (2) für Details der Anforderungen
 - Und R. 40 (3) für Fristen (2M.) zur Einreichung einer beglaubigten Abschrift

Eingangsprüfung nach A90 (1) EPÜ

- Wenn erfüllt -> AT
- Wenn nicht, dann
 - Im Falle von R. 40 (1) a) oder c)⁴; R. 40 (3) Satz 1
 - R. 55 -> 2M. zur Berichtigung
 - Im Falle von fehlenden Teilen in der Beschreibung (oder Bezugnahme)
 - R. 56 -> 2M. zur Berichtigung
 - Wenn dennoch die Fristen versäumt, dann
 - A. 90 (2) und R. 55 EPÜ
 - Anmeldung wird nicht als EP-Anmeldung behandelt (keine Zuerkennung eines AT)
 - Keine WB möglich
 - WE möglich, wenn „gebotene Sorgfalt“ nachgewiesen werden kann (Achtung! In alten RiLi wurde WE ausgeschlossen!!!)

⁴ Bei Mängeln nach R. 40 (1) b) kann dies dem Anmelder nicht mitgeteilt werden, da die Identität nicht feststellbar ist...

EPA: Einreichung von Dokumenten per Fax

- R 2(1) EPÜ; ABL 2007; SE-A.3 Art. 5 (3) + A. 5 (1); RiLi
 - o Datum des Eingangs ist das Datum an dem das Dokument vollständig beim EPA einging.
 - o Wenn Teile einer Anmeldung nach Mitternacht eingehen, gibt es gemäß ABL2007-SE3-A.3 Art. 5(2) evtl. Heilungschancen.

Anhang: ABL 2007-Sonderausgabe 3-Abschnitt A.3:

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 2 (1) EPÜ sowie die Regel 92.4 PCT, beschließt:

Artikel 1 - Einreichung von europäischen Patentanmeldungen

(1) Europäische Patentanmeldungen können bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

(2) Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten, durch Telefax eingereicht werden.

(3) Europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen können nicht telegraphisch, durch Teletex oder ähnliche Verfahren eingereicht werden. Auf diese Weise eingereichte Anmeldungen gelten als nicht eingegangen.

Artikel 2 - Einreichung von internationalen Patentanmeldungen

(1) Internationale (PCT) Anmeldungen können bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

(2) Wird eine internationale Anmeldung durch Telefax eingereicht, so sind die formgerechten Anmeldungsunterlagen und der Antrag (Form PCT/RO/101) gleichzeitig per Post einzureichen. Auf dem Telefax sollte angegeben werden, dass die Anmeldungsunterlagen auf Papier gesondert eingereicht wurden.

Artikel 3 - Einreichung anderer Schriftstücke

Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder internationalen Anmeldung können Schriftstücke im Sinne von Regel 50 EPÜ oder Regel 92.4 PCT mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

Artikel 4 - Unterschrift

Bei Einreichung durch Telefax ist gemäß Regel 2 (2) EPÜ die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person auf dem Telefax zur Bestätigung der Authentizität des Schriftstücks ausreichend. Aus der Unterzeichnung muss der Name und die Stellung der handelnden Person eindeutig hervorgehen.

Artikel 5 - Anmeldetag von Patentanmeldungen und Eingangstag von Schriftstücken

(1) Eine durch Telefax eingereichte europäische Patentanmeldung oder internationale Patentanmeldung erhält den Tag, an dem die durch Telefax eingereichten Anmeldungsunterlagen vollständig bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin eingegangen sind, als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ oder des Artikels 11 (1) PCT genügen.

(2) Genügen im Fall einer mitternachtsüberschreitenden Einreichung die noch am früheren Tag eingegangenen Unterlagen diesen Erfordernissen, so erhält die Patentanmeldung den früheren Tag als Anmeldetag, wenn der Anmelder dies beantragt und gleichzeitig auf die nach Mitternacht eingegangenen Teile der Anmeldungsunterlagen verzichtet.

(3) Andere Schriftstücke, die bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden, erhalten den Tag, an dem sie bei den genannten Annahmestellen des Europäischen Patentamts eingegangen sind, als Eingangstag.

(4) Auf Unterlagen, die bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die die Einreichung durch Telefax gestatten, finden die vorstehenden Absätze entsprechende Anwendung. Sobald jedoch der Anmelder vom Europäischen Patentamt die Mitteilung nach Regel 35 (4) EPÜ erhalten hat, können weitere Schriftstücke, die die Anmeldung betreffen, nur noch beim Europäischen Patentamt eingereicht werden.

(5) Bei der Dienststelle Wien eingereichte europäische oder internationale Patentanmeldungen oder nachgereichte Schriftstücke werden an eine der Annahmestellen weitergeleitet und erhalten erst den dortigen Eingangstag als Anmeldetag.

Artikel 6 - Unleserliche oder unvollständige Unterlagen

Ist ein durch Telefax eingereichtes Schriftstück unleserlich oder unvollständig beziehungsweise ist der Versuch, ein Schriftstück durch Telefax einzureichen, fehlgeschlagen, so gilt das Telefax als nicht eingegangen. Der Absender wird, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

Artikel 7 - Nachreichung von europäischen Patentanmeldungen und anderen Schriftstücken

(1) Wird eine europäische Patentanmeldung durch Telefax eingereicht, so sind auf Aufforderung des im Verfahren zuständigen Organs des Europäischen Patentamts innerhalb einer Frist von zwei Monaten als Bestätigungsschreiben Anmeldungsunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der durch Telefax eingereichten Unterlagen wiedergeben und der Ausführungsordnung zum EPÜ entsprechen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen (Artikel 90 (5) EPÜ, Regel 2 (1) EPÜ).

(2) Werden Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen oder Patenten oder zu internationalen Anmeldungen durch Telefax eingereicht, so ist auf Aufforderung des im Verfahren

zuständigen Organs des Europäischen Patentamts innerhalb einer Frist von **zwei Monaten** als Bestätigungsschreiben ein Schriftstück nachzureichen, das den Inhalt der Unterlagen wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ entspricht. Kommt ein Beteiligter dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Telefax als nicht eingegangen (Regel 2 (1) EPÜ, Regel 92.4 g) ii) PCT).

Artikel 8 - Empfangsbescheinigung

(1) Das Europäische Patentamt oder die zuständige nationale Behörde der Vertragsstaaten bestätigt den Empfang europäischer Patentanmeldungen auf dem hierfür vorgesehenen Formblatt (EPA Form 1001 (Erteilungsantrag) Blatt 6). Für internationale Anmeldungen verwendet das EPA hierzu EPA Form 1030/1031.

(2) Das Europäische Patentamt bestätigt den Empfang anderer Schriftstücke auf dem vom Beteiligten auszufüllenden und hierfür vorgesehenen Formblatt (EPA Form 1037 oder 1038).

(3) Eine unverzügliche Empfangsbescheinigung nach Eingang der eingereichten Unterlagen ist nur sichergestellt, wenn die Postadresse angegeben ist, an die die Empfangsbescheinigung gerichtet werden soll.

(4) Auf Antrag bestätigt das Europäische Patentamt den Empfang der in Absatz 1 und 2 genannten Unterlagen durch Telefax. Hierfür ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. Wurde eine sofortige Empfangsbescheinigung durch Telefax beantragt, ist diese nur sichergestellt, wenn der Antrag und der Nachweis über die Entrichtung der Verwaltungsgebühr oder ein Abbuchungsauftrag beiliegt oder gleichzeitig eingereicht wird und die Telefaxnummer angegeben ist, an die die Empfangsbescheinigung gerichtet werden soll.

Artikel 9 - Aufhebung früherer Beschlüsse

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten der Beschluss vom 6. Dezember 2004 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (ABI. EPA 2005, 41) sowie die Mitteilung vom 6. Dezember 2004 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI. EPA 2004, 44) außer Kraft.

Artikel 10 - Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am

12. Juli 2007

Alison BRIMELOW

Präsidentin

EPA: Einspruch gegen EP-Patent

Grundlage A. 99 EPÜ

- Jedermann darf Einspruch einlegen außer Patentinhaber (G 9/93)
- Wenn Einsprechender kein „EP-Resident“, dann ist ein Vertreter für Einreichung nötig (A. 133 (1) (2))
 - o Dies kann allerdings „nachträglich“ korrigiert werden (R. 77 (2) EPÜ)
- „Jedermann“ umfasst auch EP-Vertreter im eigenen Namen (solange kein Strohmännchen für den Patentinhaber) (G 3/97)
- „Jedermann“ umfasst auch Strohmännchen-Lösungen für Dritte (nicht Strohmännchen für Patentinhaber) (G 3/97)
- Gemeinsamer Einspruch von mehreren Personen ist zulässig (G 3/99)
 - o Sie bilden dann eine einzelne Partei, Repräsentant ist der zuerst genannte (R. 151 (1)), es sei denn ein Vertreter wurde bestimmt

Wechsel des Einsprechenden

- Einspruch kann von einer Firma auf eine andere nur bei vollständigem Übergang der Firma (ähnlich einer Erbschaft bei privaten Personen) übergehen (voll Rechtsnachfolge); (G 2/04; T 1178/04, G4/88)
 - o Schon bei einer Tochterfirma oder Teilverkauf ist dieser Umstand nicht mehr gegeben.
 - o „Erbschaft“ gem. R. 84 (2); T 9/00

Fristen

- Einspruchsfrist ist 9M. nach Publikation der Erteilung des Patents im Patentblatt (A. 99)
 - o „Feiertagsregel“ ist anwendbar (R. 134 (1) EPÜ)
 - o Keine Verlängerung, keine Wiedereinsetzung, keine Weiterbehandlung

Formales

- Alle Dokumente müssen unterschrieben werden (R. 50 (3); R. 76 (3) EPÜ)
 - o Wenn nicht: Mitt. nach R. 132 (2); 2 M. – Frist (unabhängig von 9M.-Frist)
 - o Wenn immer noch nicht: Einspruch gilt als nicht eingelegt (R. 50(3) EPÜ)
- Fehlt die Identifizierung des Einspruchspatents ist eine Korrektur bis zum Ablauf der 9M.-Frist möglich.
 - o Wenn zu spät, aber in Gesamtschau aller Angaben kann Einspruchspatent zweifelsfrei identifiziert werden (R. 76 (2) (b); T 317/86; T 344/88), ist auch nach der Frist noch die „kleine“ Fehlerkorrektur nach R. 77 (2) EPÜ möglich.
 - o Wenn dies nicht möglich ist (R. 77 (1) EPÜ) ist der Einspruch unzulässig.
 - o Ein falscher Titel kann immer nach R. 77 (2) EPÜ korrigiert werden.
- Wenn Einspruch kann in einer der drei Amtssprachen und muss nicht in der Verfahrenssprache eingelegt werden – A. 14 (1); R. 3 (1) EPÜ
 - o Auch die Einlegung in einer Nicht-Amtssprache des EPA gem. A. 14 (4) ist möglich (i.V.m. R 6 (2) EPÜ).

- Hier kann sogar die 20%ige Gebührenermäßigung beansprucht werden, da aber die Übersetzungskosten deutlich höher sein dürften (beachte: als Verfahrensentscheidendes 1. Schriftstück gilt der gesamte Einspruch inklusive Gründe; T 290/90), kein gutes Geschäft.
- Zur Fristwahrung im „14(4)er-Fall“ reicht die fristgerechte Einreichung in der A. 14 (4) EPÜ – Sprache innerhalb von 9M. (G 6/91), wenn die Übersetzung fristgerecht (R. 6 (2)) (T 290/90) nachgereicht wurde (sonst gilt E. nachträglich als nicht eingereicht? Rechtsfolge A. 14 (4); R. 6 (2)?).

Einspruchsgründe

- A. 100 EPÜ
 - Nicht patentierbar – A. 52 – 57
 - Achtung Gründe basierend auf A. 100 (a) und (b) werden als verschiedene Gründe angesehen (G 1/95; G 7/95), z.B.:
 - Unpatentierbarer Gegenstand – A. 52 (2)
 - Neuheit – A. 54
 - Erf. Tät. – A. 56
 - Unzureichende Offenbarung – A. 83
 - Unzulässige Erweiterung – A. 123 (2)
 - Bzw. unzulässige Erweiterung gegenüber Stammanmeldung bei Teilanmeldung (A. 61 (2); A. 76 (1) EPÜ)
- Keine Einspruchsgründe:
 - Früheres, nachveröffentlichtes, nationales Recht (nicht Teil des A. 54 (3) EPÜ); T 550/88
 - Nichtberechtigung des Inhabers – A.60; A. 61 EPÜ
 - Uneinheitlichkeit – A.82; G1/91
 - Natürlich es sei denn erstmals im Einspruchsverfahren durch Änderungen des Patentinhabers entstanden
 - Mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie (R. 43 (2) EPÜ)
 - Natürlich es sei denn erstmals im Einspruchsverfahren eingeführt
 - Unklare Ansprüche oder nicht durch die Anmeldeunterlagen gestützte Ansprüche – A. 84; T 23/86; T 127/85
 - Natürlich es sei denn erstmals im Einspruchsverfahren durch Änderungen des Patentinhabers entstanden
 - Form und Inhalt der Beschreibung und Zeichnungen; R. 42 und R. 46
 - Falsche Erfindernennung – A. 81; R. 19; R. 21
 - Falsche Anwendung der zweiteiligen Ansprüche – T 99/85
 - Nicht-Erwähnung von SdT – T 220/85
 - Unzulässige Wiedereinsetzung – A.122
 - Weitere... (case law book)

Einbringen **neuer** Einspruchsgründe nach Einspruchsfrist

- Relativ starker Amtsermittlungsgrundsatz im Einspruchsverfahren (A. 101 (1); R. 76 (2) c)), begrenzt durch A. 101 (2); R. 81 (1), G. 10/91

- Neue Gründe sind erlaubt, wenn diese offensichtlich zu einem nicht-erteilbaren Patent führen (G 10/91)
- Insgesamt kann man sagen, dass das Vorbringen von neuen Gründen im Einspruchsverfahren schwierig und in der Beschwerde (nahezu) unmöglich ist (-> „prima facie“-Einwand evtl. möglich)

Einbringen neuer Dokumente nach 9M. Frist

- „Prima facie“ relevante Dokumente (T 1002/92; T501/94)
- Als Reaktion auf Änderungen des Patentinhabers (T 502/98)
- Im Patent als nächster SdT zitiert; dadurch immer Teil des Verfahrens (T 536/88)
 - Zitat im ESR hingegen nicht unbedingt ein Grund das Dokument zuzulassen (T 198/88; T 291/89; T 387/89)

Zuständigkeit

- A. 19 (1) EPÜ; R. 11 (3) EPÜ – Einspruchsabteilung
 - Zusammensetzung: A. 19 (2) – 3 Techniker; + evtl. ein Jurist
 - Siehe RiLi Teil D

Wichtige Prüfschritte

- Zulässige Einreichung – RiLi D IV-1
 - Einspruchsgebühr in ausreichender Höhe und innerhalb der Frist bezahlt? (9M. A. 99 (1))
 - Einspruch unterschrieben oder fristgerecht nach Aufforderung nachgereicht? (R. 50 (3); R. 76 (3))
 - Einspruch per Fax eingereicht? Schriftliche Bestätigung auf Aufforderung fristgerecht nachgereicht? (R. 50 (5); R. 76 (3); ABL 2007 – SE3 – A.3; A.6 und A.7)
 - Einspruch wurde von Vertreter oder Mitarbeiter eingereicht und Authorisation wurde nach Aufforderung fristgerecht nachgereicht? – R. 152 (1) – (3); (6) EPÜ
 - Einspruch wurde in einer akzeptierten Sprache eingereicht?
 - Verfahrenssprache
 - Amtssprache; A. 14 (1) EPÜ
 - Nicht-Amtssprache des EPA; A. 14 (4)-Sprache von A.14 (4)-Person (R. 3 (1) EPÜ)
 - Übersetzung innerhalb von Frist wurde eingereicht (R. 6 (2))
- ➔ Wenn Einreichung nicht erfolgt/unzulässig, dann Gebührenrückerstattung – RiLi D-IV
 - Zulässiger Einspruch – RiLi D IV – 2; A. 101 (1); R. 77
 - Einspruchsfrist und „große“ Korrekturen (R. 77 (1) EPÜ) innerhalb der 9M.-Frist eingereicht?
 - „kleine“ Korrekturen innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist eingereicht? (R. 77 (2) EPÜ)
 - Begründetheit des Einspruchs – A. 101 (1); RiLi D V
 - Grundsätzlich erst einmal nur die Prüfung der von den Einsprechenden vorgebrachten Gründe (R. 76 (2) (c) EPÜ)

- Beim Vorbringen neuer (anderer) Gründe, nach der Frist, kann das EPA aus eigenem Antrieb diesen nachgehen, wenn sie offensichtlich der Patentfähigkeit entgegen stehen (A. 114 (1); A. 101 (2); R. 81 (1); G 10/91)
 - Allerdings kann ein solches Vorbringen als „verspätet“ abgelehnt werden (A. 114 (2) EPÜ)
 - Maßstab „prima facie“ relevant (T 1002/92)
- In Sonderfällen kann ein bestimmtes Dokument erst nach Ablauf der Einspruchsfrist relevant werden (z.B. bei Änderungen durch den Patentinhaber). In diesen Fällen muss ein solches Dokument zugelassen werden (T 502/98) (eng auslegen!).

Entscheidung über den Einspruch

- Wenn der Patentinhaber der geänderten Fassung zugestimmt hat und allen Parteien genügend Zeit gegeben wurde sich zu äußern, darf eine Entscheidung ergehen (A. 113 (1) EPÜ).
 - Diese Umstände können schon zum Ende der mündlichen Verhandlung vorliegen.
- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist:
 - Beschwerdefähig – A. 106 (2)
 - Frist zur Beschwerde 2M. nach **Zustellung der vorläufigen Entscheidung** – A. 108
 - Wenn keine Beschwerde eingelegt wird, wird die vorl. Entscheidung endgültig.

(evtl.) Gebühren als Patentinhaber

- Wenn das Patent im Einspruch geändert wurde, so ergeht nach R. 82 (2) eine Mitteilung
 - zur Gebühreuzahlung für die Publikation der geänderten Beschreibung (GebO 2 (1).8);
 - sowie Übersetzungskosten für die geänderten Ansprüche in die drei Amtssprachen (RiLi D – VI)
- Frist zur Gebühreuzahlung sind 3M. (R. 82 (2) 1. S.) (gleiche Frist auch für die Anspruchsübersetzung)
- Wenn nicht innerhalb der Frist – R. 82 (3) EPÜ
 - EP-Mitt. über fehlende Fristbeachtung
 - Weitere 2M. Zeit
 - Zusatzgebühr fällig (GebO 2(1).9)
- Wenn immer noch nicht
 - Widerruf des Patents – A. 101 (3) (b); R. 82 (3) 1. S.
 - Hiergegen nur WE möglich A.122 (WB ausgeschlossen)
- Wurden die Gebühren bezahlt
 - Publikation asap nach Veröffentlichung der Entscheidung – A. 101 (3) (a); A. 10 EPÜ
 - Publikation erfolgt „gesamt“, d.h. inklusive neuer Beschreibung, Zeichnungen, Ansprüche, etc. – R. 87 1.S.
 - Beachte R. 87 2.S.
 - R. 73 (2) - Form der Beschreibung

- R. 73 (3) – Benennungsstaaten
- R. 74 – Patentzertifikat
- Die Publikation erfolgt elektronisch – R. 87, R. 73 (2), ABL 2007 SE 3

Besonderheiten und „Tricks“ beim Einspruch

- Liegt ein Prio-Dokument nur in einer Nicht EPA-Amtssprache vor und wurde nicht übersetzt, aber von der EP-Anmeldung in Anspruch genommen, so kann es sinnvoll sein ein Dokument einzureichen, welches zwischen Prio-Datum und Anmeldedatum der EP-Anmeldung liegt (insbesondere, wenn zwischen Prio-Dokument und EPA-Anmeldung erhebliche Unterschiede in den Seitenzahlen, Abbildungen, o.ä. bestehen). Dadurch wird relevant, ob die Priorität „hält“ und das EPA „gezwungen“ den Anmelder aufzufordern eine Übersetzung oder Deklaration einzureichen (R. 53 (3) 1.S. und 2.S.).
 - Fällt die Prio, wird das „Zwischendokument“ evtl. voller SdT!
- Der Patentinhaber muss immer informiert werden, wenn die Einspruchsabteilung eine eingeschränkte Fassung als patentfähig ansieht. Der Patentinhaber muss dann:
 - Der Fassung zustimmen
 - Einen Gegenvorschlag machen; oder
 - Ablehnen
 - (A. 101 (3) (a); A 113 (2); R. 81 (2) (3); R. 82 + RiLi D – IV)
 - Verspätete Änderungen des P. können abgelehnt werden T 406/86
- Der Patentinhaber darf auch Änderungen einbringen, die nicht durch die Einspruchsgründe des Einsprechenden motiviert sind, so lange sie auf einem potentiellen Einspruchsgrund beruhen (A. 100; R. 80; RiLi D-IV)
- Kosten des Verfahrens trägt normalerweise die jeweilige Partei selbst. Nur wenn eine Kostenauflegung grob unfair erscheint, können die Kosten auch einer Partei auferlegt werden (A. 104 (1) EPÜ).
- Bei Weiterbehandlung des Einspruchs „aus eigenem Antrieb der Einspruchsabteilung“
 - A. 114 (1) und R 84 (2) zitieren.

EPA: Erteilung eines EP-Patents

- Grundlage: A. 97 (1), R. 71 EPÜ
- Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des EPÜ
- Anmelder hat durch Zahlung der
 - o Erteilungs- und
 - o Veröffentlichungsgebühr
 - o Sowie der Einreichung der übersetzten Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen
 dem vorgeschlagenen Text der Prüfungsabteilung implizit zugestimmt. (R. 71 (3), letzter Satz, R. 71 (5) EPÜ.
 - ➔ Frist hierfür: 4 M. nach der R. 71 (3) – Mitteilung
 - ➔ Beachte: Auch Anspruchsgebühren für Ansprüche > 15 müssen evtl. innerhalb dieser Frist bezahlt werden!!! (R. 71 (6) EPÜ)
 - ➔ Beachte: Auch Benennungsgebühr ist innerhalb dieser Frist zu zahlen. (R. 71 (3) – R. 71 (8) EPÜ).
 - ➔ Beachte: Auch Jahresgebühr könnte zu zahlen sein. (R. 71 (3) – R. 71 (9) EPÜ).
 - ➔ Siehe auch **RiLi Teil , Kap. V**
 - ➔ **Beachte auch weitere Übersetzungserfordernisse in den EP-Mitgliedsstaaten ge. R 71 (10); A. 65 (1) EPÜ (nach der 4M. Frist)**
 - o **3M. Frist**
 - o **Siehe Tabelle nationales Recht, Tab. IV**
 - o **Viele Länder haben im Rahmen des London-Agreements darauf verzichtet (meist zumindest für die Beschreibung); übersetzte Ansprüche sind allerdings immer noch notwendig.**
- Wird der Text vom Anmelder nicht akzeptiert (innerhalb 4 M. Frist gem. R. 71 (4) EPÜ):
 - o Antrag gem. R. 137 (3) – (5)
 - o Korrekturen gem. R. 139
 - o Einreichung geänderter Ansprüche in notwendigen Übersetzungen, sowie Zahlung der notwendigen Gebühren signalisiert dem Prüfer, dass man mit dieser geänderten Fassung einverstanden wäre.
- Bei Versäumnis der 4M. Frist
 - o Anmeldung gilt als zurückgenommen (R. 71 (7) EPÜ)
 - o WB nach A. 121 möglich
 - Gebühr für WB bei 71 (3) – Vorgängen einheitlich GebO 2 (1).12

Effekte der Mitt. der Erteilung im Patentblatt (immer Mittwochs)

- Erteilungsentscheidung wird wirksam (A. 97 (3) EPÜ)
- Patent hat denselben Effekt wie ein nationales Patent (A. 2 (2) EPÜ)
- Beginn aller Rechte wie beim nationalen Patent (A. 64 (1) EPÜ)
- Die Beschreibung wird asap veröffentlicht (meist gemeinsam) (A. 98 EPÜ)

- 9M. Frist für Einspruch beginnt zu laufen. (A. 99 (1) EPÜ)
- Ende der Notwendigkeit Jahresgebühren an das EPA zu zahlen (nun Zahlung an nat. Patentämter notwendig) (A. 86 (2) EPÜ) (A. 141 (2) EPÜ)
- Patentinhaber kann Beschränkungs- und Widerrufsverfahren einleiten (A. 105a, R. 92 EPÜ)
- Anmeldung nicht mehr „abhängig“ für Einreichung einer Teilanmeldung (G 1/09)

EPA: Formalprüfung

Grundlage: A. 90 (3)

- Voraussetzung: AT wurde gem. A. 90 (1) zuerkannt.
- A. 90 (3); Prüfung ob folgende Erfordernisse erfüllt:
 - A. 14 (Übersetzungen); R. 40 (3) Satz 2; R. 36 (2) Satz 2 -> geprüft in R. 57 a)
 - A. 78 (Erfordernisse der europ. Patentanmeldung) -> zahlreiche Regeln
 - A. 81 (Erfindernennung)
 - A. 88 (1) (nur bei Inanspruchnahme Prio)
 - A. 133 (2) (Vertreter)
 - Weiterhin R. 57 b) – j) (teilw. Überlappung mit Artikeln)
- Wenn Mangel, dann
 - In den Fällen der R. 57 a) bis d); h) + i)
 - Mitt. nach R. 58 i.V.m. A. 90 (4)
 - Im Fall von R. 57 e)
 - (Anmeldegebühr bei A. 61 (1); Anmeldegebühr für Teilanmeldungen (R. 36 (3) oder Anmelde- und Recherchegebühr in allen anderen Fällen (R. 38))
 - Keine Mitt. sondern sofortiger Rechtsverlust -> Mitt. nach R. 112 EPÜ
 - Im Fall von R. 57 f) (Erfindernennung; R. 19 (1))
 - Mitt. nach R. 60
 - Im Fall von R. 57 g) (Prio-Inanspruchnahme; R. 52; 53)
 - Mitt. nach R. 59
 - Im Fall von Regel 57 j) (Sequenzprotokolle; R. 30)
 - Mitt. nach R. 30 (3)
- Wenn Frist versäumt
 - Bei R. 58-Frist keine WB, sondern nur WE
 - Bei R. 112 (1)-Fristen WB möglich
 - Bei R. 60-Frist: WB möglich
 - Bei R. 59 – keine WB, sondern nur WE
 - Bei R. 30(3)-Frist: WB möglich

EPA: Patent-Kind-Code

European Patent Office (EPO) (EP)

A1	APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORT
A2	APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORT
A3	SEARCH REPORT
A4	SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT
A8	MODIFIED FIRST PAGE
A9	MODIFIED COMPLETE SPECIFICATION
B1	PATENT SPECIFICATION
B2	NEW PATENT SPECIFICATION
B3	AFTER LIMITATION PROCEDURE
B8	MODIFIED FIRST PAGE GRANTED PATENT
B9	CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT

EPA: Mündliche Verhandlung

Art. 116 (1) EPÜ

- Wenn das EPA eine mündl. Verhandlung als hilfreich ansieht **oder** eine Partei diese beantragt.
- Grundsätzlich gibt es die mündliche Verhandlung vor allen Einrichtungen des EPA, jedoch beschränkt A. 116 (2) EPÜ die Möglichkeiten vor der Eingangsstelle (receiving section) -> J 16/02

Öffentlichkeit:

- Nicht öffentlich bei Verhandlungen vor:
 - o Eingangsstelle (receiving section, RS), Prüfungsabteilungen (examining division, ED) und Rechtsabteilung (legal division, LD) (A. 116 (3) EPÜ).
- Öffentlich vor:
 - o Einspruchsabteilung (OD), Beschwerdekammern (BoA), großer Beschwerdekammer (eBoA) (A. 116 (4) EPÜ).
- In der Regel nicht öffentlich vor:
 - o Disziplinarischer großer Beschwerdekammer (D 20/99)

Durchführungsvorschriften:

- ➔ Siehe bitte RiLi Teil E, Kapitel II

Beweismittel

- ➔ Art. 117 (1) (nicht abschließende Liste)
- ➔ RiLi Teil E, Kapitel III

Zustellung

- ➔ Art. 119; R. 125 – 130
- ➔ Beachte 10-Tages-Frist (R. 125 (2) a), R. 126 (2) 1. S.)
 - o Beachte keine Anwendung der „Feiertags-Regel“ bei „10-Tages-Regel“ (R. 134 (1) EPÜ)
- ➔ RiLi Teil E, Kapitel I

Wichtige allgemeine Grundsätze:

- Rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ)
 - o Wenn verletzt (J 7/82; T 177/98):
 - Substanzielle Verletzung der prozeduralen Rechte
 - Überprüfungsantrag bei der BGK möglich (Art. 112 a (1) (c) EPÜ)
 - Beschwerdegebühr wird zurückerstattet (R. 103 (1) a) EPÜ)
- Amtsermittlungsgrundsatz (A. 114 EPÜ)
 - o Eigentlich überall, aber abnehmend von Erteilungsverfahren bis zum Beschwerdeverfahren (G 9/91; G 7/91)

- Erteilungsverfahren > Einspruch > Beschwerde > Revision
- Verspätetes Vorbringen (A. 114 (2) EPÜ)
 - Entscheidend ist die Relevanz des Vorbringens für die Entscheidung, das Stadium des Verfahrens und die Gründe für das verspätete Vorbringen (T 951/91)
 - Vorbringen, welches „prima facie“ relevant ist (also erkennbar hoch relevant für Entscheidung ohne dass die Notwendigkeit weiterer Prüfung besteht), ist immer zu beachten (keine Falschentscheidung „sehenden Auges“) – T 156/84
- Einwendungen Dritter (A. 115; R. 114)
 - Darf „jedermann“ (außer Parteien des Verfahrens oder andere Verfahrensbeteiligte)
 - „Jederzeit“ (nach Publikation der Anmeldung)
 - Also auch im Einspruch (A. 115; R. 114 (2) EPÜ)
 - Siehe hierzu auch RiLi D V-5.3

Neuheitstest (Auswählerfindung)

Anzuwenden bei Auswählerfindungen (Auswahl aus einem Bereich im SdT).

Definiert in: T 198/84; T 279/89; Rili Teil G; Kapitel VI-5

1. Kein Beispiel offenbart, welches in dem Auswahlbereich liegt.
 2. Ausreichend schmaler Bereich ausgewählt aus breitem Oberbereich
 3. Ausreichend weit entfernt von Randbereichen des Oberbereiches
 4. Keine zufällige Auswahl, sondern Nachweis eines Effekts für den ausgewählten Bereich („gezielte Auswahl“; neue techn. Lehre)
- Überlappt z.B. der Randbereich, so ist die Auswahl nicht neu (T 26/85)
 - Bei der Bewertung der erf. Tät. der Auswahl ist vor allem der „überraschende techn. Effekt“ (Punkt 4) entscheidend

Offenbarungstest

Anzuwenden bei

- Prüfung von Änderungen, die gegen A. 123 (2) EPÜ verstoßen könnten
- Prüfung der rechtmäßigen Inanspruchnahme einer Priorität nach A. 87 EPÜ („dieselbe Erfindung“)
- Auch beim Vergleich von SdT und Anmeldungen zugrunde zu legen

Definiert in: G 1/03; Gründe der Entsch. 2.2.2

„Ein Anspruch ist zulässig, wenn der Fachmann den Gegenstand des geänderten Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig den Unterlagen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 EPÜ) bzw. der Prioritätsanmeldung (Art. 87) als Ganzes entnehmen kann.“

EPA: Prüfungsantrag

Grundlage: A. 94, R. 70 EPÜ

- Frist zur Stellung läuft ab Veröffentlichung im Patentblatt („A3-Schrift“)
- 6M. Frist

- Zwei Vorgänge:
 1. Schriftlicher Antrag (Kreuz im Anmelde-Formblatt)
 2. Zahlung der Prüfungsgebühr (GebO 2(1).6)
- Bei Fristversäumnis
 - Kein Prüfantrag eingelegt – Anmeldung gilt als zurückgenommen – A. 94 (1), letzter Satz; A. 94 (2) EPÜ
 - Mitt. nach R. 112 (1) über Rechtsverlust
 - WB möglich
 - Innerhalb von 2M.Frist nach R. 112 (1)-Mitt.
 - Beachte! 2fache WB nötig
 - Einmal für Antrag
 - GebO 2(1).12 („andere Gebühren“)
 - „ausgelassenen Vorgang nachholen“ (R. 135 (1) EPÜ) -> Antrag stellen
 - Einmal für Gebühren
 - GebO 2(1).12, GebO 2(1).6 => 50% der Prüfungsgebühr
 - „ausgelassener Vorgang“ (R. 135 (1)) => Prüfungsgebühr zahlen GebO2(1).6
 - Beachte auch
 - Benennungsgebühr (gleiche Frist) – A. 79 (2); R. 39 (1) -> sonst R. 39 (2) EPÜ
 - Erwiderung nach R. 70a (1) (2)(gleiche Frist) -> sonst R. 70 a (3)
- Die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ (Hinweis auf die Veröffentlichung des Rechercheberichts) ist zwar keine „offizielle“ Einladung zur Zahlung der Prüfungsgebühr, aber ein indirekter Hinweis, da mit Veröffentlichung die Frist zur Zahlung der Gebühr (und der anderen Maßnahmen) beginnt.
- A 14(4)-Personen haben die Möglichkeit eine 20% Gebührenreduktion für den Prüfungsantrag zu bekommen, wenn der Antrag in dieser Sprache vorliegt (G 6/91). Dabei reicht ein Satz in dieser Sprache; ein weiterer Antrag auf Gebührenreduktion ist nicht notwendig (J21/98).

EPA: Prüfungsverfahren

- Einleitung der Prüfung geschieht mit Bezahlung der Prüfungsgebühr (A. 94 (2); R. 70 (1) EPÜ
 - o Beachte: der Prüfungsantrag wurde schon durch das Ausfüllen des Anmeldeformular (RFG-Form) gestellt (R. 41), welches immer eingereicht werden muss (A. 90 (3), R. 57 (b) EPÜ).
- Benennungsgebühr muss ebenfalls bezahlt werden (A. 79 (2), R. 39 (1) EPÜ)
- Liegt eine negative Recherchen-Stellungnahme (written opinion oft he search division) vor, so muss der Anmelder darauf antworten (R. 70 a (19 EPÜ); Frist hierfür 6 M..
- Freiwillige Änderungen gem. R. 70 a (1), R. 137 (2) EPÜ sind möglich.

Bei Versäumnis einer der genannten Schritte:

- **Keine Prüfungsgebühr** bezahlt
 - > Anmeldung gilt als „nicht eingereicht“
 - > A. 94 (1), letzter Satz
 - > Zurückweisung der Anmeldung (A. 94 (2) EPÜ)
 - > WB möglich (A. 121, R. 135 EPÜ)
 - > GebO 2.6 + 50% GebO 2.12
- **Keine Benennungsgebühr** bezahlt
 - > Anmeldung gilt als zurückgezogen
 - > R. 39 (2)
 - > WB möglich (A. 121, R. 135)
 - > GebO 2.3 + 50% GebO 2.12
- Keine Antwort auf negative Stellungnahme der Rechercheabteilung
 - > Anmeldung gilt als zurückgenommen
 - > R. 70 a (3) EPÜ
 - > WB möglich durch Zahlung der WB gebühr
 - > GebO 2.12

Übersetzungserfordernis

Ausgangspunkt für alle Fragen der Übersetzung ist Art. 14 EPÜ.

1. Nicht-EPA-Anmelder (z.B. Chinese, Chilene, US-Amerikaner)

Eine europäische Anmeldung kann von jeder natürlichen oder juristischen Person (Art. 58; beachte jedoch Art. 133 (1) EPÜ) in jeder Sprache eingereicht werden (Art. 14 (2) EPÜ).

Es kann daher nicht vorkommen, dass eine Anmeldung in der falschen Sprache eingereicht wurde (RiLi A, VIII, 4.1).

Wurde eine Anmeldung in einer Nicht-Amtssprache gem. Art. 14 (1) EPÜ eingereicht, so muss eine Übersetzung innerhalb von 2 Monaten eingereicht werden Art. 14 (2) Satz 1; R. 6 (1) EPÜ.

Da es sich hier um einen Nicht-EU-Anmelder handelt, kann die Übersetzung jedoch gem. Art. 133 (2) EPÜ nur von dessen europäischen Vertreter eingereicht werden. Daher wird das EPA den Nicht-EU-Anmelder auffordern einen professionellen Vertreter zu benennen (Art. 90 (3) und (4); R. 57 (h) und R. 58 EPC).

Wird die 2-Monatsfrist nicht eingehalten wird der Anmelder gem. R. 57 (a), 58 EPÜ vom EPA aufgefordert die fehlende Übersetzung innerhalb von (weiteren) 2 Monaten nachzureichen.

Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt sie als zurückgenommen (Art. 14 (2) EPÜ, letzter Satz).

Das EPA wird daraufhin den Anmelder über den Rechtsverlust informieren (R. 112 (1) EPÜ).

Eine Weiterbehandlung der Fristen nach R. 6 (1) bzw. R. 58 EPÜ ist ausgeschlossen (Art. 121 (4), R. 135 (2) EPÜ, siehe auch RiLi A-III 14).

Allerdings ist bei Nachweis der gebotenen Sorgfalt die Wiedereinsetzung in die Frist der R. 58 EPÜ möglich (Art. 122 (1); R. 136 (1) EPÜ, siehe RiLi A-III 14).

1. Alt: Was passiert, wenn die Übersetzung der Anmeldung von dem Nicht-EU-Anmelder eingereicht wird?

Wenn noch keine Aufforderung des EPA gem. Art. 90 (3) und (4); R. 57 (h) und R. 58 EPC einen europäischen Vertreter zu bestellen ergangen ist, dann erfolgt sie jetzt.

Ansonsten gilt die Übersetzung als nicht eingereicht und die obigen Abläufe finden entsprechend statt.

2. EPA-Anmelder in Nicht-Amtssprache (z.B. Däne in Dänisch)

Eine europäische Anmeldung kann von jeder natürlichen oder juristischen Person (Art. 58; beachte jedoch Art. 133 (1) EPÜ) in jeder Sprache eingereicht werden (Art. 14 (2) EPÜ).

Ein Anmelder mit Nationalität eines EPA-Vertragsstaates oder Wohnsitz oder Geschäftssitz in einem EPA-Vertragsstaat kann gem. Art. 14(4) eine Ermäßigung der Anmeldegebühren bekommen, sofern er die offizielle Amtssprache des Vertragsstaates (also entweder seines Wohnsitzes oder seiner Nationalität) benutzt (siehe hierzu die Amtssprachen im „Nationalen Recht zum EPÜ“, Tabelle II, Spalte 4).

Die Ermäßigung beträgt 20% gem. R. 6 (3) EPÜ, Art. 14(1) GebO; siehe auch G 6/91.

Die Frist zur Einreichung der Übersetzung in eine der drei EPA-Amtssprachen gem. 14(1) EPÜ beträgt 1 Monat nach Einreichung des Schriftstückes (R. 6 (2) EPÜ).

EPA: Uneinheitlichkeit bei der Recherche

Problem:

Wird bei der Recherche eine Uneinheitlichkeit festgestellt, ergeht ein Recherchenbericht gem. 82, R. 64 (1) EPÜ:

- Für jeden weiteren Gegenstand muss eine eigene Recherchegebühr bezahlt werden (GebO 2 (1).2)
- Wenn nicht bezahlt wird -> Aufforderung der Beschränkung auf bezahlten Teil (G2/92)
 - o Wenn nicht: Zurückweisung nach A. 97 (2) EPÜ
- Nicht recherchierte Teile dürfen später nicht mehr geändert werden (R. 137 (5) EPÜ)
 - o In der Praxis muss man dann auf entsprechende Ansprüche verzichten (G2/92)
- Will man die Teile dennoch behalten (d.h. weiterführen), muss man eine Teilanmeldung einreichen (Frist gem. A. 76, R. 36 (1) b) beachten.
 - o Wurde die Recherchegebühr schon bei der Stammanmeldung bezahlt, dann bekommt man die bei der Teilanmeldung fällige Recherchegebühr zurückerstattet (erst einmal muss bezahlt werden!) (-> GebO 9(2); ABL 2008, 126).

ABL 2008, S. 126:

Mitteilungen des Europäischen Patentamts Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 31. Januar 2008 über die Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Artikel 9 (2) der Gebührenordnung

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 9 (2) der Gebührenordnung, in Anbetracht der Anpassung der Gebühren und Verkaufspreise zum 1. April 2008, beschließt:

Artikel 1 - Rückerstattungsbetrag

Stützt sich ein europäischer Recherchenbericht auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht

- für eine Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder
- für eine frühere Anmeldung im Sinn des Artikels 76 EPÜ oder
- für eine frühere Anmeldung im Sinn der Regel 17 EPÜ,

So werden folgende Beträge zurückerstattet:

[...Achtung, diese Tabelle ist wahrscheinlich schon veraltet...] Siehe lieber GebO Art. 9

Artikel 2 - Rückerstattungssatz

Kann sich das EPA vollständig auf die frühere Recherche stützen, so gelten die oben für eine vollständige Verwertbarkeit angegebenen Rückerstattungsbeträge.

Kann sich das EPA teilweise auf die frühere Recherche stützen, so gelten die oben für eine teilweise Verwertbarkeit angegebenen Rückerstattungsbeträge.

Artikel 3 - Kriterien der Rückerstattung und Rückerstattungsverfahren

Die Kriterien dafür, welcher Rückerstattungssatz (vollständig oder teilweise) anzuwenden ist, und das Rückerstattungsverfahren richten sich nach der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABl. EPA 2005, 433).

Artikel 4 - Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2008 in Kraft und ist auf alle europäischen Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretenden internationalen Patentanmeldungen anzuwenden, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden.

Geschehen zu München am

31. Januar 2008

Alison Brimelow

Präsidentin

Wesentlichkeitstest

Anzuwenden beim Streichen oder Ersetzen eines Merkmals in den Ansprüchen (A. 123 (2) – Prüfung).

Definiert in: T 331/87; T 784/97 (siehe auch CaseLaw-Buch)

Achtung! Strittig inwieweit dieser Test überhaupt noch im Lichte der neueren Rechtsprechung angewandt werden darf.

- „Beim Ersetzen oder Streichen eines Merkmals darf über das Ergebnis des Offenbarungstests **hinausgegangen** werden, wenn der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass
 1. Das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei;
 2. Es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der techn. Aufgabe, die sie lösen sollte, nicht unerlässlich sei; und
 3. Das Ersetzen oder Streichen keinen wesentlichen Abgleich anderer Merkmale erfordere.“

Wiedereinsetzung

1. Weiterbehandlung ist ausgeschlossen?
2. Dann Wiedereinsetzung möglich (R. 136 (3) EPÜ)
3. „Due-care“ d.h. Sorgfaltspflicht (Art. 122, R. 136 EPÜ)
4. Beachte sowohl „Wegfall des Hindernisses (2 -Monate)“ als auch „12 – Monatsfrist“ (R. 136 (1) EPÜ)
5. Beachte Gebühren für versäumte Handlung **plus** Gebühr für Wiedereinsetzung
6. Bei Begründung der gebotenen Sorgfalt auch RiLi E-VIII, 2.2.1 beachten.

Wissenswertes:

I. Offenbarung

I.1. Deutsche Gebrauchsmuster

Deutsche Gebrauchsmuster gelten als öffentlich zugänglich am Tag des Eintrages ins Register (Eintragungstag), nicht am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt.

I.2. Mündliche Offenbarung (Zeitpunkt)

- EPA: Bei einer mündlichen Offenbarung, auf die eine schriftliche Beschreibung folgt, gilt das Datum der mündlichen Offenbarung, sofern kein Zweifel über die Identität beider Offenbarungen herrscht, ansonsten gilt der Zeitpunkt der schriftlichen Offenbarung (RiLi-IV, 6.1). Die schriftliche Offenbarung wird so lange als repräsentativ für die mündliche Offenbarung angesehen, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. (Beispiel: Protokoll einer Rede) (RiLi-V, 3.3, T1212/97).

PCT: Siehe R. 33.1 (b) und R. 64.2 in Bezug auf mündliche Offenbarungen.

I.3. Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität

(siehe auch RiLi A-IV, 3.1 und C-IV, 10.4)

- Zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Anmeldung muss der Anmelder angeben, auf welcher anerkannten Ausstellung die Erfindung ausgestellt wurde (Art. 55 (2) EPÜ).
- Außerdem darf gem. Art. 55 (1) b) EPÜ die Offenbarung auf der Ausstellung nicht früher als 6 Monate vor der Einreichung der Anmeldung stattgefunden haben.
- Zusätzlich zur Meldung der Ausstellung muss der Anmelder gem. Art. 55 (2) EPÜ innerhalb von 4 Monaten nach Einreichung der Anmeldung ein Ausstellungs-Zertifikat einreichen (R. 25 EPÜ).
- Dieses Ausstellungs-Zertifikat muss nach R. 25 EPÜ folgende Bedingungen erfüllen:
 - a) Ausgestellt bei der Ausstellung von der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Stelle bei der Ausstellung;
 - b) Angabe, dass die Erfindung in der Tat dort ausgestellt war;
 - c) Angabe des Eröffnungsdatums der Ausstellung oder, wenn die Offenbarung der Erfindung später erfolgte, dieses Datum;
 - d) Angabe über die Identifikation der Erfindung, beglaubigt von der oben genannten verantwortlichen Stelle.

I.4. A. 53 (a) – Test (Ausschluss der Patentfähigkeit aufgrund der guten Sitten und der Öffentlichen Ordnung)

„Ist es wahrscheinlich, dass die allgemeine Öffentlichkeit eine Erfindung als so abstoßend empfinden würde, dass eine Erteilung eines Patents als unvorstellbar angesehen würde?“

- Nur in extremen und seltenen Fällen anwenden.
- Keine Anwendung, wenn zumindest eine „zivile“ Anwendung denkbar ist.

I.5. **Ausgeschlossene Gegenstände („offenbarter Disclaimer“)**

Sofern kein Zweifel an der Ausführbarkeit besteht, gilt auch eine Ausschlussklausel (Disclaimer) als Offenbarung für den ausgeschlossenen Gegenstand:

Beispiel:

„Flugzeugflügel aus Metall außer Stahl.“ -> Stahl ist offenbart für Flugzeugflügel.

„Flugzeugflügel aus Metall außer Quecksilber.“ -> Quecksilber ist nicht offenbart für Flugzeugflügel.

I.6. **Disclaimer**

- Nicht offenbarter Disclaimer nach G 1/03 (Kley 7-65/66)
 - Weder der Disclaimer noch Merkmal sind in irgendeiner Form offenbart.
 - Dann ist ein Disclaimer zulässig wenn:
 - i. Dient dazu Neuheit gegenüber SdT wieder herzustellen, wenn es sich beim SdT um 54 (3) // 54 (4)- Schriften handelt
 - ii. Dient dazu Neuheit gegenüber 54 (2) SdT wieder herzustellen, wenn eine zufällige Vorwegnahme vorliegt
 - 1. D.h. eine Vorwegnahme, die „unerheblich“ für die beanspruchte Erfindung ist, der Fachmann hätte sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt, da sie so weitab liegt.
 - iii. Dient dazu einen Gegenstand auszuklammern, der nach Art. 52 bis 57 aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
 - iv. Ein Disclaimer zum Ausschließen nicht-technischer Merkmale ist immer möglich (G1/03)
 - Dieser Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als unbedingt notwendig ist um die Neuheit bzw. Patentfähigkeit wieder herzustellen.
 - Der Disclaimer darf bei der Beurteilung der erf. Tät. keine Rolle spielen.
 - Beachte auch die Bedingungen von A. 84, die auch auf Disclaimer anzuwenden sind (G1/03)
 - 1. Kein Disclaimer, wenn einfachere oder positive Formulierung möglich ist (R. 43 (1) EPÜ)
 - 2. Keine mehrfachen Disclaimer
 - 3. Probleme, wenn techn. Ausdrücke zwischen Beschreibung und SdT unterschiedlich -> evtl. Anpassung der Beschreibung notwendig.
- Nicht offenbarter Disclaimer nach G 2/10
 - Disclaimer ist nicht offenbart, jedoch Merkmal an sich ist „positiv“ offenbart
 - Dann ist nach G 2/10 hier zu prüfen, ob der nach dem Disclaimer verbleibende Teil den Anforderungen des A. 123 (2) genügt.
-> Offenbarungstest

I.7. **Berechnung der 6-Monatsfrist bei unschädlicher Offenbarung (Art. 55 (1) EPÜ)**

Bei der Berechnung der 6-Monatsfrist nach Art. 55 (1) EPÜ ist nur auf den Anmeldetag abzustellen, nicht auf evtl. in Anspruch genommene Prioritäten G3/98, G2/99, RiLi C-IV, 10.2.

Beispiel:

2.12.2009(PT)-----01.12.2010 (AT)

|-----6M-----|

|Zeitraum der unschäd. Off. |

Beachte außerdem, die 6M. sind keine Frist, daher keine Feiertagsregel oder WE etc. anwendbar!!!

II. Neuheit

II.1. Auswahl von „Unterbereich“

Test nach T 198/84, T279/89 und RiLi – IV, 9.8⁵:

- Keine Beispiele offenbart, die in den besagten Unterbereich fallen.
- „Schmal genug“ im Vergleich zum Oberbereich.
- „Ausreichend weiter Abstand“ zu den Randbereichen des Oberbereichs.
- Keine zufällige Auswahl des Unterbereichs, z.B. neuer oder unerwartet besserer technischer Effekt, neue technische Lehre, die Verbesserung tritt nur in dem ausgewählten Bereich ein, nicht jedoch im gesamten Oberbereich.

III. Erfinderische Tätigkeit

III.1 Äquivalenz

Betrachtungen der Äquivalenz sind nur für erf. Tät. erheblich, für Neuheit spielen sie keine Rolle, daher bei 54 (3)-Schriften unbeachtlich (T 167/84)!!!

III.2 Bewertung der erfinderischen Tätigkeit (T 24/81, RiLi C-IV, 9.3; RiLi C-IV, 11.5)

1. Die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit wird dadurch objektiviert, dass man
 - a) vom objektiv gegebenen Stand der Technik ausgeht,
 - b) demgegenüber die Aufgabe ermittelt, die erfindungsgemäß aus objektiver Sicht gestellt und gelöst wird, und
 - c) die Frage des Naheliegens der anmeldungsgemäßen Lösung dieser Aufgabe von der Warte des Fachmanns mit den objektiv zu erwartenden Fähigkeiten aus betrachtet.

Demgegenüber stellt eine bloße Prüfung auf Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit keinen Ersatz für die technisch fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 56 EPÜ dar. Liegen solche Anzeichen vor, so kann sich aus der Gesamtschau des Standes der Technik unter Abwägung aller maßgeblichen Fakten die erfinderische Tätigkeit ergeben, muss es aber nicht. Ein Verfahren, das im Hinblick auf ein relativ kurz vor der Anmeldung auftretendes Bedürfnis geschaffen wurde, gilt nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend, wenn dieses Bedürfnis alsbald durch naheliegende Kombination von Lehren aus dem Stand der Technik befriedigt werden konnte.

⁵ Siehe auch Case-Law Buch (2010), Kapitel I-C, 4.2.1 (S. 145) und 4.2.2 (S. 147).

2. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist der Stand der Technik aus der Sicht des Fachmanns zu dem **für die Anmeldung maßgeblichen Prioritätszeitpunkt** zu bewerten. Dies hat zur Folge, dass alle vorveröffentlichten Ausführungsformen heranzuziehen sind, die dem Fachmann Anregung zur Lösung der gestellten Aufgabe geben konnten, und zwar auch dann, wenn die Ausführungsformen nicht besonders hervorgehoben wurden.

III.3 Der Fachmann (RiLi C-IV, 11.3)⁶

Der durchschnittliche Fachmann in einem Technologiefeld, der sich dem gesamten Allgemeinwissen der Fachwelt auf diesem Gebiet und zu diesem Zeitpunkt bewusst ist.

Experten-Teams sind ebenfalls als „Fachmann“ erlaubt, wenn dies durch die Umstände nahegelegt ist (RiLi C-IV, 11.3).

Allgemeines Fachwissen ist alles, was sich in Handbüchern und Lehrbüchern findet (T 766/91). Ausnahmsweise kann das allgemeine Fachwissen auch aus Patentanmeldungen oder Publikationen entstehen, wenn das Feld noch zu jung ist, um über ausreichende Zahl von Lehrbüchern zu verfügen (T 51/87).

IV. Sonstige Voraussetzungen für die Patentfähigkeit

IV.1 A. 123 (2) vs. A. 123 (3) EPÜ

- A. 123 (2) betrifft Änderungen sowohl vor, als auch nach Erteilung.
 - > Verhinderung der Erweiterung über den **Inhalt der eingereichten Anmeldung** (G1/93; G3/89; G2/98)
- Als „Gold-Standard“ für Änderungen nach A. 123 (2) EPÜ gilt die Anwendung des „Offenbarungstests“ -> G 2/98 (auch T 910/03)
 - „dieselbe Erfindung“
- A. 123 (3) betrifft den **Schutzbereich der Ansprüche** und somit Änderungen nach der Erteilung.
 - Er soll verhindern, dass der Schutzbereich nach Erteilung vergrößert wird (A. 69 und Protokoll zum A. 69 ansehen)
 - T 1149/97
 - Beachte Disclaimer-Lösungen, um der 123 (2) // 123 (3) – Falle zu entgehen.

⁶ Siehe auch T 32/81; T 164/92; T 426/88; T 57/86; T 460/87; T 825/93; T 2/94 und T 222/86.