

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2010 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung der Präsidentin des EPA vom 19. November 2009 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien (Stand: April 2010) veröffentlicht. Die Überarbeitung erfolgte nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO). Die geänderten Richtlinien finden ab 1. April 2010 Anwendung.

2. Die aktualisierten Prüfungsrichtlinien sind in allen drei Amtssprachen des EPA auf der EPA-Webseite veröffentlicht (www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines_de.html) und können dort gebührenfrei heruntergeladen werden. Sie werden außerdem als Papiaerausgabe herausgegeben.

3. Der in englischer Sprache verfasste Entwurf dieser Richtlinien wurde bereits im November 2009 auf der EPA-Webseite veröffentlicht, um dem Interesse der Öffentlichkeit an einer möglichst frühzeitigen Information über die künftigen Änderungen Rechnung zu tragen.

4. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfungsrichtlinien mit Stand April 2010 die einzig gültige und offizielle Fassung sind, die zum 1. April 2010 die Richtlinien mit Stand April 2009 ablösen.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

5. Seit der letzten vollständigen Neuauflage der Richtlinien vom Dezember 2007 wurden die Richtlinien angesichts der Neuerungen betreffend die Gebührenstruktur aktualisiert (siehe Mitteilung vom 1. April 2009, ABl. EPA 2009, 336). Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden die Teile A bis D mit Stand April 2009 in elektronischer Fassung veröffentlicht. Teil E war von dieser Überarbeitung nicht betroffen.

6. Mit den jetzigen Änderungen werden die Prüfungsrichtlinien an die geänderten bzw. neuen Regeln 36, 57, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135, 137 und 161 EPÜ angepasst, die am 1. April 2010 in Kraft treten (siehe hierzu die Verwaltungsratsbeschlüsse CA/D 2/09 und CA/D 3/09 vom 25. März 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABl. EPA 2009, 296, 299, und die Mitteilungen des Amtes vom 20. August 2009, ABl. EPA 2009, 481, und vom 15. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 533).

7. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinien nicht umfassend überarbeitet wurden. Eine derartige Revision der Richtlinien steht noch aus, sodass einige Passagen die gegenwärtige Prüfungspraxis nicht vollständig wiedergeben. Ferner konnten Veröffentlichungen oder Entscheidungen aus jüngster Zeit, die nach Abschluss der inhaltlichen Arbeiten erschienen, nicht mehr berücksichtigt werden. So gilt beispielsweise hinsichtlich der Einreichung der beglaubigten Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme in Abweichung der relevanten Abschnitte A-II, 4.1.3.1 und A-IV, 1.3.1 der Richtlinien die entsprechende Mitteilung vom 14. September 2009 (AbI. EPA 2009, 486).

8. Die Änderungen zu den neuen bzw. geänderten Regeln finden sich insbesondere an folgenden Stellen:

a) Regel 36 (Teilanmeldungen): **A-III, 14; A-IV, 1 bis 1.3.3; A-VIII, 1.3; C-III, 7.10, 7.11.1 und 7.11.4; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 und 9.1.3;**

b) Regel 62a (Anmeldungen mit mehreren unabhängigen Patentansprüchen): **B-III, 3.7, 3.10 und 3.11; B-IV, 2.1; B-VIII, 4 und 5; B-X, 3.1 und 8; B-XII, 7; C-III, 3.3; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 und 8.2;**

Teil E

Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Kapitel I - Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen	I-1
1. Bescheide und Mitteilungen	I-1
1.1 Allgemeines	I-1
1.2 Zahl der Bescheide	I-1
1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen	I-1
2. Zustellung	I-2
2.1 Allgemeines	I-2
2.2 Bewirkung der Zustellung	I-2
2.3 Zustellung durch die Post	I-2
2.4 Zustellung an Vertreter	I-3
2.5 Zustellungsmängel	I-3
Kapitel II - Verfahren bei Änderung der Unterlagen	II-1
1. Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten	II-1
2. Änderungen unter Verwendung von Kopien	II-1
3. Änderungen auf Antrag eines Beteiligten durch das EPA oder im EPA durch einen Beteiligten selbst vorgenommene Änderungen	II-2
Kapitel III - Mündliche Verhandlung	III-1
1. Allgemeines	III-1
2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten	III-1
3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung	III-2
4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen	III-2
5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	III-3
6. Ladung zur mündlichen Verhandlung	III-3
7. Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung	III-4
8. Durchführung der mündlichen Verhandlung	III-4
8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens	III-4
8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung	III-4
8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten	III-5
8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache	III-6
8.5 Vortrag der Beteiligten	III-7
8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen	III-8
8.7 Erörterung der Sach- und Rechtslage	III-10
8.8 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung	III-11
8.9 Schließung der mündlichen Verhandlung	III-11
9. Verkündung der Entscheidung	III-12
10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung	III-13

10.1	Formale Erfordernisse	III-13
10.2	Sachlicher Inhalt der Niederschrift	III-13

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 im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren	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-4
1.6.1	Allgemeines	IV-4
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-5
1.6.6	Vernehmung zur Sache	IV-5
1.6.7	Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen	IV-6
1.7	Niederschrift über die Beweisaufnahme	IV-6
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-7
1.8.3	Auftrag an den Sachverständigen	IV-7
1.9	Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme	IV-8
1.10	Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen	IV-8
1.10.1	Reise- und Aufenthaltskosten	IV-8
1.10.2	Verdienstausschlag, Vergütung	IV-9
1.10.3	Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen	IV-9
2.	Beweissicherung	IV-9
2.1	Voraussetzungen	IV-9
2.2	Antrag zur Sicherung eines Beweises	IV-9
2.3	Zuständigkeit	IV-10
2.4	Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme	IV-10
3.	Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten	IV-10
3.1	Rechtshilfe	IV-10
3.2	Beweismittel	IV-10
3.2.1	Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form	IV-10
3.2.2	Vernehmung durch das zuständige Gericht	IV-11
3.3	Rechtshilfeersuchen	IV-11
3.4	Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde	IV-11
3.5	Kosten der Beweisaufnahme	IV-12
3.6	Beweisaufnahme durch eine vom zuständigen Gericht oder von der zuständigen Behörde beauftragte Person	IV-12
4.	Würdigung von Beweismitteln	IV-12
4.1	Allgemeines	IV-12
4.2	Würdigung einer Zeugenaussage	IV-12

4.3	Würdigung der Aussage von Beteiligten	IV-13
4.4	Würdigung eines Sachverständigengutachtens	IV-14
4.5	Würdigung eines Augenscheins	IV-14

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-1
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.	Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachte Argumente	VI-1
3.	Einwendungen Dritter und ihre Prüfung	VI-3

Kapitel VII - Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens **VII-1**

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

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-2
1.6	Verlängerung einer Frist	VIII-3
1.7	Verspäteter Zugang von Schriftstücken	VIII-3
1.8	Versäumnung einer Frist	VIII-4

1.9	Rechtsverlust	VIII-5
1.9.1	Eintritt eines Rechtsverlusts	VIII-5
1.9.2	Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts	VIII-5
1.9.3	Entscheidung über den Rechtsverlust	VIII-5
2.	Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VIII-5
2.1	Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung	VIII-5
2.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VIII-6
2.2.1	Allgemeines	VIII-6
2.2.2	Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende	VIII-7
2.2.3	Infrage kommende Fristen	VIII-7
2.2.4	Ausgeschlossene Fristen	VIII-7
2.2.5	Antrag auf Wiedereinsetzung	VIII-8
2.2.6	Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten	VIII-8
2.2.7	Entscheidung über die Wiedereinsetzung	VIII-8
3.	Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen	VIII-9
4.	Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen	VIII-9
5.	Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern	VIII-9
6.	Rechtsverzicht	VIII-9
6.1	Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung	VIII-9
6.2	Zurücknahme des Prioritätsanspruchs	VIII-10
6.3	Zurücknahmeerklärung	VIII-10
6.4	Verzicht auf das Patent	VIII-10

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 Anmeldeamt	IX-2
3.	Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA)	IX-3
3.1	Allgemeines	IX-3
3.2	Beschränkungen	IX-4
4.	Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA)	IX-4
4.1	Allgemeines	IX-4
4.2	Der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER)	IX-5
4a.	Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder die Stellungnahme zur Recherche	IX-6
5.	Das EPA als Bestimmungsamt	IX-6
5.1	Allgemeines	IX-6
5.2	Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt	IX-7
5.3	Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung	IX-7
5.4	Ergänzender europäischer Recherchenbericht	IX-8
5.5	Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA	IX-8
5.6	Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt	IX-8

5.7	Prüfung und Bearbeitung	IX-9
5.8	Akteneinsicht	IX-9
6.	Das EPA als ausgewähltes Amt	IX-10
6.1	Allgemeines	IX-10
6.2	Beginn der europäischen Phase und der Sachprüfung	IX-10
6.3	Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit internationalem vorläufigen Prüfungsbericht (IPER)	IX-10
6.3.1	Ergebnisse von Vergleichsversuchen	IX-11
6.3.2	Der Sachprüfung zugrunde zu legende Unterlagen	IX-11
6.3.3	Berücksichtigung des Inhalts des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts bei der Sachprüfung	IX-12
6.4	Akteneinsicht	IX-12
Kapitel X - Entscheidungen		X-1
1.	Rechtliches Gehör und Grundlage der Entscheidungen	X-1
1.1	Allgemeines	X-1
1.2	Beispiele	X-1
2.	Berücksichtigung von Fristen	X-2
3.	Maßgebliche Fassung der Unterlagen	X-2
4.	Schriftliche Abfassung	X-3
4.1	Allgemeines	X-3
4.2	Entscheidungsformel	X-4
4.3	Sachverhalt und Anträge	X-4
4.4	Entscheidung nach Aktenlage	X-5
5.	Begründung	X-5
6.	Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen	X-7
7.	Bindung an Beschwerdeentscheidungen in der gleichen Sache	X-8
8.	Rechtsmittelbelehrung	X-8
9.	Zustellung	X-8
10.	Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	X-8
Kapitel XI - Beschwerde		XI-1
1.	Aufschiebende Wirkung	XI-1
2.	Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents	XI-1
3.	Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten	XI-1
4.	Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung	XI-1
5.	Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte	XI-1
6.	Frist und Form	XI-2
7.	Abhilfe	XI-2
7.1	Allgemeines	XI-2
7.2	Vorlage an die Beschwerdekammer	XI-3
7.3	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	XI-3

8.	Verfahrensordnungen für die zweite Instanz	XI-4
----	--	------

Kapitel XII - Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent	XII-1
---	--------------

1.	Allgemeines	XII-1
2.	Umfang des technischen Gutachtens	XII-1
3.	Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung	XII-2
3.1	Zusammensetzung	XII-2
3.2	Aufgaben	XII-2
4.	Sprache	XII-3
5.	Verfahren	XII-3
5.1	Formalprüfung	XII-3
5.2	Erste Prüfung	XII-3
5.3	Zurücknahme des Ersuchens	XII-4
5.4	Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens	XII-4
5.5	Akteneinsicht	XII-4
5.6	Erscheinen vor dem nationalen Gericht	XII-4

Kapitel XIII - Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.	XIII-1
---	---------------

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

Einleitung

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

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

Kapitel I

Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen

1. Bescheide und Mitteilungen

1.1 Allgemeines

Bescheide bzw. Mitteilungen werden unter anderem erforderlich sein,

- i) wenn einem Beteiligten Mängel mitzuteilen sind, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel, z. B. gemäß den Regeln 55, 58, 59, 64 (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 III, 5) oder
- vi) wenn eine Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (siehe X, 1).

1.2 Zahl der Bescheide

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

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen

Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des EPA sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu

Regel 113 (1) und (2)

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

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

2.2 Bewirkung der Zustellung

Regel 125 (2) und (3)
Regel 127

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

2.3 Zustellung durch die Post

Regel 126

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

Der Brief gilt mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das EPA

den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

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

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

2.4 Zustellung an Vertreter

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

Regel 130

2.5 Zustellungsmängel

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

Regel 125 (4)

Kapitel II

Verfahren bei Änderung der Unterlagen

1. 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, C-VI, 5 und D-V, 6.) Dies geschieht in der Regel durch Nachreichung fehlender Unterlagen oder durch Einreichung von Ersatzseiten. Werden Ersatzseiten eingereicht, so hat der Anmelder bzw. Patentinhaber im Interesse der Verfahrensökonomie alle Änderungen klar zu kennzeichnen und anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung sie beruhen.

2. Änderungen unter Verwendung von Kopien

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

Der zuständige Prüfer oder Formalsachbearbeiter kann, wenn er es für zweckmäßig hält, auf einer Kopie einer oder mehrerer Seiten der zu ändernden Unterlagen Vorschläge festhalten, wie Änderungen durchgeführt werden können, damit den Einwänden Rechnung getragen wird. Diese mit Anmerkungen versehene Kopie (nicht die Arbeitsunterlagen, die in der Akte verbleiben) wird dann dem Anmelder bzw. im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten zusammen mit dem Prüfungsbescheid übermittelt. Der Anmelder bzw. Patentinhaber wird in diesem Bescheid nicht nur auf die erhobenen Einwände hingewiesen und aufgefordert, innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen oder Änderungen einzureichen, sondern auch aufgefordert, die genannte Kopie gleichzeitig wieder einzureichen und - als Alternative zur Einreichung von Ersatzseiten - auf dieser Kopie, deutlich von den Bemerkungen des Prüfers abgesetzt (und auch nach der Vervielfältigung gut leserlich, möglichst in Maschinschrift), etwaige Änderungen anzugeben, die auf den betreffenden Seiten vorzunehmen sind. Auch Einsprechende können auf diese Weise zur Stellungnahme aufgefordert werden.

Die Beteiligten können auch von sich aus Kopien einer oder mehrerer mit Änderungen versehener Seiten der Unterlagen einreichen. Die Einreichung kompletter Neuschriften sollte in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt werden, da geprüft werden muss, ob diese Unterlagen mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmen (siehe T 113/92, nicht im ABl. veröffentlicht). Nur wenn die Änderungen so umfangreich sind, dass dadurch die Übersichtlichkeit der Kopien leidet, sind Ersatzseiten einzureichen.

Solche Seiten können in diesem Falle auch vom Prüfer selbst angefordert werden.

3. Änderungen auf Antrag eines Beteiligten durch das EPA oder im EPA durch einen Beteiligten selbst vorgenommene Änderungen

Gegebenenfalls können mangelhafte Unterlagen auf Antrag eines Beteiligten auch von der zuständigen Stelle des EPA geändert werden. Dies wird 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 nicht übermäßig groß ist oder wenn vollständige Seiten oder Absätze entfallen. Solche amtsseitig vorzunehmenden Änderungen sind von den betreffenden Beteiligten in einem Schriftsatz listenmäßig zusammenzustellen. Dieses Verfahren ist auch bei geringfügigen Änderungen in den Zeichnungen anwendbar, z. B. bei Änderung einer Bezugsziffer oder Streichung einer oder mehrerer ganzer Abbildungen (bezüglich der Entfernung von Bezugsziffern als Folge einer geänderten Beschreibung siehe C-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. Ein Beteiligter kann im EPA auch selbst Änderungen vornehmen, so z. B. anlässlich der Unterzeichnung von Schriftstücken.

Kapitel III

Mündliche Verhandlung

1. Allgemeines

Unter "mündlicher Verhandlung" ist eine förmliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 zu verstehen. Es handelt sich hierbei also nicht um formlose persönliche Rücksprachen oder telefonische Kontakte, wie sie im Prüfungsverfahren und im Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren vorkommen (siehe C-VI, 6). Im Hinblick auf Regel 81 (2) sind solche formlosen persönlichen Rücksprachen oder telefonischen Kontakte jedoch nicht im Einspruchsverfahren mit mehreren Beteiligten zulässig, es sei denn, die Rücksprache oder der telefonische Kontakt betrifft Angelegenheiten, die nicht in die Belange der anderen Beteiligten eingreifen, z. B. bei Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs, soweit sich dieses lediglich zwischen dem EPA und dem betreffenden Einsprechenden abspielt.

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

Art. 18 (2)

Art. 19 (2)

2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten

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

Art. 116 (1)

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 (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 III, 5).

Hält das Organ die Sache schon aufgrund des schriftlichen Vorbringens für entscheidungsreif und beabsichtigt es, eine Entscheidung zu treffen (z. B. nach den Art. 97, 101 oder 105b), die voll dem Sachantrag desjenigen bzw. derjenigen Beteiligten entspricht, der die mündliche Verhandlung beantragt hat bzw. die sie beantragt haben, so empfiehlt es sich, dies dem oder den

betreffenden Beteiligten mitzuteilen und anzufragen, ob der Antrag bzw. die Anträge auf mündliche Verhandlung auch im Falle einer Entscheidung im Sinne ihrer Sachanträge weiterhin aufrechterhalten werden, es sei denn, der oder die Beteiligten haben zum Ausdruck gebracht, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung nur hilfsweise für den Fall gestellt ist, dass dem Sachantrag des oder der betreffenden Beteiligten nicht entsprochen wird. Wird der Antrag nicht ausdrücklich zurückgenommen, so muss die mündliche Verhandlung stattfinden.

3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung

Art. 116 (1)

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

Eine mündliche Verhandlung, insbesondere im Einspruchsverfahren, findet statt, um alle aufgeworfenen Fragen abschließend erörtern zu können; sie endet in der Regel mit einer mündlich verkündeten Entscheidung. Die Abteilung ist nach der Verkündung an diese Entscheidung gebunden und kann die Verhandlung nicht wiedereröffnen, um weitere Eingaben zu ermöglichen oder neue Tatsachen zu berücksichtigen (siehe die beiden letzten Absätze von 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, nicht im ABl. veröffentlicht).

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 IV, 1.3 und 1.6.1). Das zuständige Organ sollte dabei auch den Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie im Auge behalten, da mündliche Verhandlungen sowohl für das EPA als auch für den oder die Beteiligten mit Kosten verbunden sind.

5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

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

Soweit bestimmte entscheidungswesentliche Fragen amtsseitig für erörterungsbedürftig gehalten werden, wird es in vielen Fällen zweckmäßig sein, den bzw. die Beteiligten vorher in einem Bescheid hierauf hinzuweisen und gegebenenfalls auch einen oder mehrere der Beteiligten zu einer schriftlichen Stellungnahme anzuregen sowie gegebenenfalls zur Vorlage von Beweismitteln aufzufordern. Die Beteiligten können zur Stützung ihres Vorbringens von sich aus Beweismittel vorlegen. Wenn jedoch die Beweismittel in einer früheren Verfahrensstufe hätten eingereicht werden sollen, im Einspruchsverfahren z. B. gemäß D-IV, 1.2.2.1 v) und 5.4, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die verspätet vorgebrachten Beweismittel zugelassen werden sollen (siehe 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.

6. Ladung zur mündlichen Verhandlung

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

*Regel 115 (1)
Art. 119*

Der Ladung wird ein Bescheid beigelegt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält; gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können (siehe auch D-VI, 3.2).

Regel 116 (1)

Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. In der

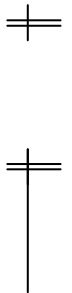
Regel 115 (1)

Ladung ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten das Verfahren ohne diesen fortgesetzt werden kann.

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

7. Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung

Einem Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung kann nur stattgegeben werden, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen (siehe T 1080/99, ABl. 12/2002, 568, T 300/04, J 4/03 und T 178/03). Der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie möglich nach dem Eintreten dieser Gründe zu stellen; ihm ist eine hinreichend substantiierte Begründung beizufügen (siehe ABl. 1/2009, 68; siehe auch T 178/03). Anträgen auf Verlegung der mündlichen Verhandlung an einen anderen als den in der Ladung angegebenen Dienort des EPA kann nicht stattgegeben werden (siehe T 1012/03).



8. Durchführung der mündlichen Verhandlung

8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens

Art. 116 (3)

Die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen und der Rechtsabteilung ist nicht öffentlich.

Art. 116 (4)

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung (siehe 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.

8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung

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

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

Der Leiter der Verhandlung hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass alle für die zu treffende Entscheidung wesentlichen, vorher erforderlichenfalls listenmäßig zusammenzustellenden Punkte, die

noch strittig oder unklar sind, erörtert werden und dass dem oder den Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, zu diesen Stellung zu nehmen.

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

8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten

Der Leiter der mündlichen Verhandlung lässt vor ihrem Beginn gegebenenfalls die Personalien der Teilnehmer und deren Vollmachten prüfen. Die Beteiligten und ihre Vertreter haben sich auszuweisen, soweit sie nicht dem Leiter der Verhandlung bzw. einem Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung persönlich bekannt sind. Sind Beteiligte nicht erschienen oder nicht vertreten, wird geprüft, ob sie ordnungsgemäß geladen waren. Danach wird die mündliche Verhandlung eröffnet.

Der Leiter der Verhandlung macht 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 III, 10) aufzunehmen.

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.

Ist ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durchgeführt werden, da er durch sein Nichterscheinen nicht das Ergehen einer Entscheidung verzögern können sollte.

Regel 115 (2)

Liegt aber ein gewährbarer Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung vor (siehe III, 7), so sollte 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 Fall ebenfalls verlegt werden. Im Einspruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kostenentscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4).

Art. 104 (1)

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 III, 8.6 und VI, 2).

Werden neue Tatsachen berücksichtigt, so darf gemäß G 4/92 (ABl. 3/1994, 149) 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, nicht im ABl. veröffentlicht).

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, beide nicht im ABl. veröffentlicht). 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, ABl. 6/1995, 373).

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, nicht im ABl. veröffentlicht).

8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache

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

8.5 Vortrag der Beteiligten

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

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

Der Vortrag des oder der Beteiligten kann zwar schriftlich vorbereitet, sollte jedoch möglichst in freier Rede gehalten werden. Abschnitte von bereits im Verfahren befindlichen Schriftstücken, auf die Bezug genommen wird, sollten nur insoweit vorgelesen werden, als es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

Ausführungen einer Person, die nicht gemäß Art. 133 und Art. 134 zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen ist, können in einer mündlichen Verhandlung zugelassen werden, wenn diese Person einen zugelassenen Vertreter des Beteiligten begleitet. Ein Rechtsanspruch auf solche Ausführungen besteht allerdings nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung und nach ihrem Ermessen gemacht werden. Im Einspruchsverfahren hat die Abteilung bei der Ausübung ihres Ermessens zu berücksichtigen, ob (siehe G 4/95, ABl. 7/1996, 412)

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

Ist keine der unter iv) genannten Alternativbedingungen erfüllt, so sollte ein verspätet gestellter Antrag zurückgewiesen werden.

Maßgebend dafür, ob ein Antrag verspätet gestellt worden ist, ist die in der Ladung nach Regel 116 gesetzte Frist.

Wird ein Beteiligter nicht von einem zugelassenen Vertreter, sondern von einem bevollmächtigten Angestellten vertreten, so gelten dieselben Überlegungen für eine Person, die den bevollmächtigten Angestellten begleitet.

Beteiligte gelten nicht als Begleitpersonen im Sinne von G 4/95 (ABl. 7/1996, 412) (siehe T 621/98, nicht im ABl. veröffentlicht). Aufgrund ihres Status als Verfahrensbeteiligte sind sie zu Ausführungen in mündlichen Verhandlungen berechtigt.

Falls Unterlagen in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, obliegt es der Einspruchsabteilung, dafür zu sorgen, dass den formellen Bestimmungen, wie z. B. Leserlichkeit der Unterlagen, Vorhandensein der Unterschrift und Aufnahme in die Akte mit Eingangsdatum, entsprochen wurde (siehe T 733/99).

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

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

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 nicht vor dem in der Ladung nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Eine solche Änderung liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefügten Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Änderungen einreicht, die zur Folge haben, dass ein neues Dokument bedeutsam wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des Dokuments gestattet werden, und er muss die Möglichkeit erhalten, sich zu den Änderungen zu äußern (Art. 113 (1)). Eine weitere Konstellation ist das Vorbringen eines neuen Einspruchsgrunds in der mündlichen Verhandlung: In diesem Fall ist dem Einsprechenden immer rechtliches Gehör zu gewähren, auch wenn das Vorbringen auf einen verspätet geltend gemachten Einspruchsgrund sowie hierauf Bezug nehmende neue Argumente und Beweismittel gerichtet ist (T 117/02).

Regel 116 (2)

Regel 116 (2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen (d. h. neuer Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche

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

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

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

Regel 116 (1) und (2)

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

Ein **Verfahrensmissbrauch** liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Einsprechender eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst ohne Angabe triftiger Gründe für die Verzögerung verspätet geltend macht (siehe T 534/89, ABl. 7/1994, 464). Verfahrensmissbrauch liegt auch vor, wenn Anträge vorbehaltlich bestimmter, von der Einspruchsabteilung zu erfüllender Bedingungen eingereicht werden. Jeder Verfahrensbeteiligte ist verpflichtet, seine Sache selbst vorzubringen und seine eigenen Anträge zu formulieren (siehe T 446/00).

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

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

8.7 Erörterung der Sach- und Rechtslage

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

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

Wenn das zuständige Organ von der dem oder den Beteiligten bekannten bisherigen rechtlichen Würdigung oder einer herrschenden Rechtsauffassung abweichen will, oder wenn bereits im Verfahren befindliche Tatsachen und Beweismittel, z. B. während einer Beratung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (siehe III, 8.9), in einem anderen Licht gesehen werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

8.8 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung

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 IV, 1.6.7.

8.9 Schließung der mündlichen Verhandlung

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

Während das Organ an seine Entscheidungen in der Sache (siehe 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 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 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.

9. Verkündung der Entscheidung

Regel 111 (1) und (2)

Die Verkündung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankündigung durch den Leiter der mündlichen Verhandlung, indem er die Entscheidungsformel bekannt gibt (siehe auch III, 8.9 und X, 4).

Diese Formel kann z. B. lauten:

"Die Patentanmeldung ... wird zurückgewiesen."

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

"Das Patent ... wird widerrufen."

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

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

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

Sobald eine Entscheidung einmal verkündet ist, können Vorbringen des oder der Beteiligten nicht mehr berücksichtigt werden, und die Entscheidung bleibt, vorbehaltlich der Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 140, bestehen. Sie kann nur im Wege der Beschwerde geändert werden (siehe XI, 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. 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) - (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. 95 (3) erfüllt sein müssen.

10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung

(Bezüglich der Niederschrift über die Beweisaufnahme siehe IV, 1.7.)

10.1 Formale Erfordernisse

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen. *Regel 124 (1)*

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

Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der für die Aufnahme zuständig ist, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung leitet, unterzeichnet. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. *Regel 124 (3) und (4)*

Sofern die Beteiligten hiervon unterrichtet worden sind, kann die mündliche Verhandlung auf Tonträger aufgezeichnet werden. Allerdings dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986 über Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen im EPA, ABl. 2/1986, 63). Der Tonträger ist bis zum Ablauf jedes in Betracht kommenden Verfahrens aufzubewahren. Den Beteiligten werden keine Kopien des Tonträgers ausgehändigt.

Die Niederschrift hat zunächst das Datum der Verhandlung, die Namen der anwesenden Mitglieder des Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, sowie den Namen bzw. die Namen des bzw. der die Niederschrift aufnehmenden Bediensteten zu enthalten. Weiterhin sind die aus III, 8.3 ersichtlichen Einzelheiten in die Niederschrift aufzunehmen.

10.2 Sachlicher Inhalt der Niederschrift

Die Niederschrift hat den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten zu enthalten. *Regel 124 (1)*

Rechtserhebliche Erklärungen sind beispielsweise neue oder geänderte Anträge oder die Zurücknahme von Anträgen, die Neuvorlage oder Änderung bzw. Streichung von

Anmeldungsunterlagen, wie Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen, sowie Verzichtserklärungen.

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

Soweit das Organ im Verfahren vor der mündlichen Verhandlung eine Auffassung, z. B. über die Patentfähigkeit, gegenüber den Beteiligten kundgetan und diese Auffassung aufgrund des Vorbringens der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung geändert hat, z. B. nach einer Beratung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, ist dies unter Angabe der Gründe in der Niederschrift zu vermerken. In die Niederschrift sollten auch verfahrenslenkende Angaben aufgenommen werden, z. B. wie das Verfahren nach Abschluss der mündlichen Verhandlung weitergeführt werden soll.

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

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

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

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 III, 5, X, 1.2, D-IV, 5.3 und 5.4, sowie D-VI, 3). Dies sollte möglichst frühzeitig geschehen. Wenn solche Beweismittel in einem früheren Verfahrensstand hätten eingereicht werden sollen, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die Einführung der neuen Beweismittel verfahrensfördernd ist (siehe VI, 2).

Art. 117 (1)

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

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

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

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

- Vorlegung von Unterlagen
- Vernehmung der Beteiligten

- Vernehmung von Zeugen
- Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid
- Einholung von Auskünften, z. B. bei einem Verlag über den Veröffentlichungstag eines Buchs
- Begutachtung durch Sachverständige (siehe 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 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 IV, 1.6).

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 Zeugenvernehmung können die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person nicht als Zeuge angeboten, so berücksichtigt die Einspruchsabteilung diese Beweismittel nicht weiter.

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

1.3 Beweisaufnahme im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren

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. Die Abteilung kann jedoch auch eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen. In der Regel wird dies das gegebenenfalls bereits gemäß Art. 18 (2) bzw. 19 (2) beauftragte Mitglied sein. Von der Möglichkeit der Beauftragung nach Regel 119 (1) kann z. B. Gebrauch gemacht werden bei der Einnahme des Augenscheins, wie bei der Vorführung eines Verfahrens oder der Besichtigung eines Gegenstands, insbesondere in einem weit entfernten Betrieb.

Art. 117 (2)

Regeln 118 bis 120

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

1.4 Beweisbeschluss

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

Regel 117

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 X, 6).

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

1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

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

Regel 118 (2) a)

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

Regel 118 (2) b)

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

Regel 118 (2) c)

iii) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sachverständige seine Vernehmung durch das zuständige Gericht seines Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine Aufforderung, dem EPA innerhalb einer von diesem gesetzten Frist mitzuteilen ob er bereit ist, vor dem EPA zu erscheinen (siehe 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 IV, 1.3) und lässt die betreffende Sache besondere Rechtsfragen erwarten, so empfiehlt es sich, dass die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt wird, sofern dies noch nicht der Fall ist (siehe D-II, 2.2).

Die Ausführungen unter III, 8.2, 8.3, 8.8 und 8.9 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 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, ABl. 7/1996, 412 und 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 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 III, 8.8. Für die Formulierung von Fragen gelten dieselben Überlegungen wie für das Fragerecht der Beteiligten (siehe 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 III, 8.8.

1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme

Regel 124 (1)

Über eine Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, für die die Ausführungen unter III, 10 mit folgender Maßgabe gelten:

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.

Regel 124 (2)

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.

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 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 IV, 1.6).

Regel 121 (1)

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des Gutachtens. Die Abschrift wird vom EPA hergestellt.

Regel 121 (3)

1.8.2 Ablehnung des Sachverständigen

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

Regel 121 (4)

1.8.3 Auftrag an den Sachverständigen

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 IV, 1.10) zustehen.

Regel 121 (2) a) - d)

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 (vgl. D-IX, 1.4) über die Verteilung der den Beteiligten durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme (vgl. D-IX, 1) und dem EPA durch die Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen (vgl. 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

Regel 122 (2)

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

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 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

Die Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen nach IV, 1.10.1 und 1.10.2 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation festgelegt, siehe CA/D 5/77 (veröffentlicht im ABl. 3/1983, 100). Das EPA zahlt die fälligen Beträge aus.

Regel 122 (4)

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

Regel 123 (4)

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.

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 oder in gleichermaßen verbindlicher Form

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

Das zuständige Organ ersucht erforderlichenfalls das zuständige Gericht um Vernehmung, gegebenenfalls unter Eid, *Regel 120 (3)*

- i) wenn die Vernehmung vor diesem Organ mit unverhältnismäßig hohen Reisekosten verbunden ist oder die Vernehmung vor dem zuständigen Gericht aus anderen Gründen zweckmäßig erscheint,
- ii) wenn das zuständige Organ die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig hält (siehe IV, 3.2.1), *Regel 120 (2)*
- iii) wenn innerhalb der vom zuständigen Organ in der Ladung festgesetzten Frist (siehe IV, 1.5 iii)) keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, oder *Regel 120 (1)*
- iv) wenn ein vor dieses Organ geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger entsprechend 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 sollte ihm mitgeteilt werden, dass das zuständige nationale Gericht über die einschlägigen nationalen rechtlichen Möglichkeiten verfügt, ihn zum Erscheinen und zur Aussage zu zwingen. *Regel 120 (1)*
Regel 150 (3)

3.3 Rechtshilfeersuchen

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

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

3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde

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

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

3.5 Kosten der Beweisaufnahme

Regel 150 (7)

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.

3.6 Beweisaufnahme durch eine vom zuständigen Gericht oder von der zuständigen Behörde beauftragte Person

Regel 150 (8)

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

4. Würdigung von Beweismitteln

4.1 Allgemeines

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

Welcher Stand der Technik im Einzelnen im Rahmen des Art. 54 zu berücksichtigen ist, geht aus C-IV, 6, 7 und 10 sowie aus D-V, 3.1 und 3.2 hervor.

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

4.2 Würdigung einer Zeugenaussage

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

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

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

- i) Es kommt darauf an, was der Zeuge aus eigenem Wissen und aus eigener Anschauung über den strittigen Tatbestand aussagen kann und ob er auf dem betreffenden Gebiet praktische Erfahrung hat. Aussagen über etwas von dritter Seite Gehörtes sind für sich allein im Allgemeinen wertlos. Wichtig hinsichtlich der Würdigung ist auch, ob der Zeuge selbst an dem Ereignis beteiligt war oder von demselben nur durch Zuschauen oder Mithören Kenntnis erlangt hat.
- ii) Bei größerem zeitlichen Abstand (mehrere Jahre) zwischen Tatbestand und Aussage ist zu berücksichtigen, dass das Erinnerungsvermögen bei den meisten Menschen gering ist, sofern nicht unterstützende schriftliche Unterlagen vorliegen.
- iii) Bei anscheinend widersprüchlichen Aussagen sollte der Wortlaut der Aussagen genau gegeneinander abgewogen werden. Anscheinende Widersprüche in den Aussagen von Zeugen lassen sich dadurch bisweilen abbauen. Z. B. kann die genaue Überprüfung von anscheinend widersprüchlichen Zeugenaussagen zu der Frage, ob ein Stoff X üblicherweise für einen bestimmten Zweck verwendet wurde, zu dem widerspruchsfreien 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.

4.3 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 IV, 4.2 (Würdigung einer Zeugenaussage) entsprechend anzuwenden.

4.4 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.

4.5 Würdigung eines Augenscheins

Bei Vorführungen soll vorher ein bestimmtes Versuchsprogramm mit bestimmten Versuchsbedingungen abgesprochen werden. Bei der Vorführung selbst ist darauf zu achten, dass die für die Erfindung maßgebenden Merkmale bzw. Verfahrensbedingungen eingehalten werden. Soll die Erfindung im Versuch mit einem Gegenstand des Stands der Technik verglichen werden, so ist in beiden Fällen auf möglichst gleiche oder vergleichbare Versuchsbedingungen zu achten.

Kapitel V

Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

1. Verwendung einer der Amtssprachen

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

Regel 4 (1) und (5)

2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache

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

Regel 4 (1) und (4)

3. Ausnahmen von 1. und 2.

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

Regel 4 (1)

4. Sprache bei der Beweisaufnahme

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

Regel 4 (3)

Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch nur dann zuzulassen, wenn der Beteiligte für die Übersetzung in die Verfahrenssprache oder – was im Ermessen des EPA liegt – ins Deutsche, Englische oder Französische sorgt. Von dieser Ermessensfreiheit sollte bei Einspruchsverfahren nur mit Einverständnis der anderen Beteiligten Gebrauch gemacht werden.

Regel 4 (2)

5. Sprache der Bediensteten des EPA

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

6. Sprache in der Niederschrift

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

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

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

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

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

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

Art. 114 (2)

Dies gilt auch für verspätet vorgebrachte Einspruchsgründe und die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren (siehe D-V, 2.2). Hier sei darauf verwiesen, dass gemäß G 1/95 und G 7/95 (siehe ABl. 11/1996, 615 und 626) 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, ABl. 10/1988, 372). Der Ermittlungspflicht sind jedoch Grenzen gesetzt (siehe 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, ABl. 5/1994, 285).

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

3. Einwendungen Dritter und ihre Prüfung

Nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 93 kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben. Die Einwendungen 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.

Art. 115

Regel 114 (1)

Regel 3 (3)

Schriftliche Beweismittel, insbesondere zur Stützung des Vorbringens vorgelegte Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird; andernfalls werden die Beweismittel nicht berücksichtigt. Obgleich dem Dritten der Eingang der Einwendungen bestätigt wird, teilt ihm das EPA nicht mit, welche Maßnahmen es auf seine Einwendungen hin trifft.

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

Regel 114 (2)

Kapitel VII

Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens

1. Unterbrechung

1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird

Das Verfahren vor dem EPA wird unterbrochen,

Regel 142 (1)

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

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

1.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

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

Regel 142 (2)

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

Regel 142 (3)

- 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.

1.2.1 Wiederbeginn der Fristen

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

1.3 Zuständiges Organ

- Art. 20* Für Fragen, die die Unterbrechung oder die Wiederaufnahme des Verfahrens betreffen, ist die Rechtsabteilung zuständig (siehe Mitteilung des EPA, ABl. 9/1990, 404).

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

- Regel 14 (1)* Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder oder Patentinhaber eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf das europäische Patent (bzw. auf Erteilung des europäischen Patents) ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Verfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Nähere Einzelheiten siehe A-IV, 2.2 bis 2.5 und D-VII, 5.1.

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

Ist eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig und der Ausgang des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängig, so wird das Verfahren nur dann ausgesetzt, wenn die Aussetzung von mindestens einem Verfahrensbeteiligten beantragt wird. Wird das Verfahren nicht ausgesetzt, so wird auf der Grundlage der bestehenden Praxis entschieden (ABl. 10/2006, 538).

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.

Art. 120

Einige dieser Fristen sind in den EPÜ-Artikeln festgelegt, z. B. in den Art. 87 (1) (Prioritätsfrist) und 99 (1) (Einspruch). Andere sind in der Ausführungsordnung geregelt, z. B. in den Regeln 30 (3) (Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung), 38 (Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr), 39 (1) (Entrichtung der Benennungsgebühren), 58 (Berichtigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen), 70 (1) (Prüfungsantrag), 71 (3) (Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche sowie Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr) 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 VIII, 1.2).

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

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

- i) Wenn es um die Beseitigung rein formaler oder nur geringfügiger Mängel geht, wenn lediglich die Vornahme von einfachen Handlungen, z. B. die Einreichung von gemäß Regel 83 von einem Beteiligten genannten Unterlagen verlangt

wird, oder wenn nur zu geringfügigen Änderungen Stellung zu nehmen ist: zwei Monate.

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

Regel 70 (2)

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

1.3 Frei bestimmbare Fristen

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

1.4 Berechnung der Fristen

Regel 131
Regel 126
Regel 134

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

Regel 142

Ist ein Verfahren infolge des Todes des Anmelders oder Inhabers oder aus einem anderen der in Regel 142 genannten Gründe unterbrochen worden, so bestimmen sich die Fristen gemäß Regel 142 (4). Die Fristen zur Zahlung der Prüfungsgebühr und der Jahresgebühren werden gehemmt (siehe J 7/83, ABl. 5/1984, 211).

1.5 Wirkung einer Änderung des Prioritätstags

Art. 88 (2)

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

1.6 Verlängerung einer Frist

Außer der gemäß Regel 134 automatisch eintretenden Fristverlängerung (siehe VIII, 1.4) und den Fällen, in denen das EPÜ eine feste Frist ohne Verlängerungsmöglichkeit vorsieht, kann die Dauer der Fristen verlängert werden, doch muss der Anmelder diese Verlängerung schriftlich beantragen, ehe die festgesetzte Frist abgelaufen ist. Die verlängerte Frist ist ab dem Beginn der ursprünglichen Frist zu berechnen (siehe Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev., Nr. III, ABl. 4/1993, 229). Fristverlängerungsgesuche, die per Fax eingereicht werden, bedürfen keines Bestätigungsschreibens. Bei Bescheiden, in denen sachliche Einwände erhoben werden, sollte - auch unbegründeten - Anträgen auf eine Fristverlängerung auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden. Kurze Fristen zur Berichtigung rein formaler oder geringfügiger Mängel sind unter denselben Bedingungen um zwei Monate zu verlängern. Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung sollte jedoch - insbesondere wenn sich dadurch die Gesamtdauer der Frist auf über sechs Monate erhöht - nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden, wenn in der angegebenen Begründung überzeugend nachgewiesen wird, dass eine Antwort innerhalb der zunächst vorgesehenen Frist nicht möglich ist. Derartige außergewöhnliche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder Mandant so ernstlich krank ist, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Andererseits sollten vorhersehbare oder vermeidbare Umstände (z. B. Urlaub oder Arbeitsüberlastung) nicht als außergewöhnliche Umstände anerkannt werden (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA, ABl. 5/1989, 180).

Regel 132

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

Wurde ein rechtzeitiges Fristverlängerungsgesuch abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) beheben. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Die Entscheidung über die Ablehnung des Rückzahlungsantrags kann je nach Fall entweder zusammen mit der Endentscheidung oder gesondert mit der Beschwerde angefochten werden (siehe J 37/89, ABl. 4/1993, 201).

Art. 106 (2)

1.7 Verspäteter Zugang von Schriftstücken

Die Einhaltung einer Frist wird fingiert, sofern ein verspätet eingegangenes Schriftstück mindestens fünf Kalendertage vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem vom Präsidenten des EPA allgemein anerkannten Übermittlungsdienst (Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet oder UPS)

Regel 133 (1)

aufgegeben wurde und nicht später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen ist (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA, ABl. 6/2003, 283). Regel 133 gilt für alle gegenüber dem Amt bzw. den nationalen Behörden einzuhaltenden Fristen, einschließlich der Prioritätsfrist des Art. 87 (1). Das Schriftstück muss als Einschreiben oder in einer dem Einschreiben entsprechenden Form und, falls außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt worden sein. Im Sinne von Regel 133 ist ein Schriftstück innerhalb Europas aufgegeben, wenn es in einem Staat abgesandt wurde, der der Europäischen Konferenz der Post- und Telekommunikationsverwaltungen (CEPT) angehört (außer den EPÜ-Vertragsstaaten sind dies die weiter unten angegebenen Staaten) oder nach allgemeinem Verständnis zu Europa gehört. Die rechtzeitige Aufgabe des verspäteten Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestätigung des Übermittlungsdienstes nachzuweisen. Trotz der Fiktion der Fristwahrung bleibt der Tag, an dem das Schriftstück empfangen wird, der Eingangstag dieses Schriftstücks.

Folgende Nichtvertragsstaaten gehören der CEPT an(Stand: 1. Juli 2009):

Albanien, Andorra, Aserbaidshan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Serbien, Ukraine und Vatikanstadt.

1.8 Versäumung einer Frist

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

Ist bei Versäumung einer bestimmten Frist im EPÜ im Gegensatz zu Fällen, in denen zwingend eine Rechtsfolge vorgeschrieben ist - z. B. im Falle des Widerrufs des europäischen Patents, wenn die Druckkostengebühr 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, ABl. 5/1994, 285). Neue Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspätet vorgebracht zu behandeln (Art. 114 (2), siehe auch VI, 2).

1.9 Rechtsverlust

1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

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

Regel 112

1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Ist ein in 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).

Art. 119

Regel 112 (1)

1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust

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

Regel 112 (2)

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

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

2. Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

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

Art. 121 (1) und (2)

Regel 135 (1) und (3)

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

Regel 135 (2)

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

2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.2.1 Allgemeines

Art. 122 (1)

Ein Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, die von Art. 122 (4) und Regel 136 (3) nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind gemäß Art. 122 (4) und Regel 136 (3) alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann, und die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung. Möglich ist die Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung nach Regel 135 (1) sowie in die Fristen, die gemäß Art. 121 (4) und Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass im Falle einer Fristversäumung, bei der die Weiterbehandlung zur Verfügung steht, keine Wiedereinsetzung beantragt werden kann. Versäumt es dagegen der Anmelder, einen möglichen Antrag auf Weiterbehandlung rechtzeitig zu stellen, so kann er gemäß Art. 122 wieder in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung eingesetzt werden. Die Wiedereinsetzung kann auch beantragt werden, wenn der Anmelder seine Anmeldung nicht innerhalb der in Art. 87 (1) geregelten Prioritätsfrist eingereicht hat. Die Bedingungen für einen solchen Antrag sind in Art. 122 (1) bis (6) sowie in Regel 136 (1) bis (4) im Einzelnen niedergelegt. Art. 122 und Regel 136 können geltend gemacht werden, wenn beispielsweise die Arbeitsunterlagen des Anmelders durch Feuer vernichtet worden sind und er neue Unterlagen erstellen musste oder eine Fachagentur ihm den falschen Satz Zeichnungen zu einer Prioritätsunterlage zugesandt hat und der Irrtum nicht sofort offenkundig war. In allen Fällen muss der Anmelder bzw. Patentinhaber oder gegebenenfalls sein Vertreter nachweisen, dass er die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hat walten lassen und dass die Verzögerung durch Umstände verursacht worden ist, mit denen er nicht rechnen konnte. Rechtsirrtümer rechtfertigen dagegen die Wiedereinsetzung nicht (siehe z. B. D 6/82, ABl. 8/1983, 337, J 31/89 und J 2/02, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

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

2.2.2 Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende

Die Wiedereinsetzung von Einsprechenden in die Frist für die Einlegung der Beschwerde selbst ist nach Art. 122 (1) ausgeschlossen (siehe T 210/89, ABl. 8/1991, 433). Einsprechende, die Beschwerde eingelegt haben, können nur eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung beantragen (siehe G 01/86, ABl. 10/1987, 447).

2.2.3 Infrage kommende Fristen

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

Art. 122 (1)

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

Regel 82 (2) und (3)

Regel 88 (3)

Art. 108

Art. 112a (4)

Art. 87 (1)

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

2.2.4 Ausgeschlossene Fristen

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung (siehe VIII, 2.2.1) sowie in alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann (Art. 121). Außerdem kann keine Wiedereinsetzung in Fristen gewährt werden, deren Versäumung nicht zur unmittelbaren Folge hat, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen

Art. 122 (4)

Regel 136 (3)

Rechts oder Rechtsmittels eintritt. Zum Beispiel ist eine Wiedereinsetzung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren in die Fristen zur Stellungnahme zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten bzw. zu den Bescheiden der Einspruchsabteilung nicht möglich.

2.2.5 Antrag auf Wiedereinsetzung

Regel 136 (1)

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

Regel 136 (2)

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

2.2.6 Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten

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

2.2.7 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Regel 136 (4)

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

Das Organ, das die angegriffene Entscheidung getroffen hat, muss die Möglichkeit der Wiedereinsetzung bei einer versäumten Beschwerdefrist prüfen, wenn die Voraussetzungen für eine Abhilfe gegeben sind (siehe XI, 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 VIII, 2.2.1 bis 2.2.5) gegeben sind. In allen übrigen Fällen ist die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen.

3. Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen

Anmelder, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, können eine Bearbeitung ihrer Anmeldungen nach dem PACE-Programm (Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen) beantragen (siehe Mitteilung des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1)).

4. Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Darüber hinaus wird das EPA das Einspruchsverfahren auch beschleunigen, wenn es von dem nationalen Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 19. Mai 1998, ABI. 7/1998, 361).

5. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern

Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, können bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen. Diese können dann die Beschwerde beschleunigt behandeln, soweit es die Verfahrensvorschriften zulassen. Der Antrag ist zu Beginn oder während des Verfahrens bei der zuständigen Kammer zu stellen. Darin ist, unter Beifügung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu begründen. Von dieser Möglichkeit können auch die Gerichte und die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats Gebrauch machen (siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 19. Mai 1998, ABI. 7/1998, 362).

6. Rechtsverzicht

6.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit bis zur Erteilung des europäischen Patents zurücknehmen (siehe auch C-VI, 14.9), sofern kein Dritter dem EPA nachgewiesen hat, dass er nach Regel 15 ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat.

Regel 15

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

Art. 87 (4)

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 C-V, 1.4.1). Wurde die Prüfungsgebühr bereits entrichtet, so wird sie ganz oder teilweise zurückerstattet (siehe A-VI, 2.5).

6.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs

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

6.3 Zurücknahmeerklärung

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

6.4 Verzicht auf das Patent

Während des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA nicht den Verzicht auf sein Patent erklären. Ein solcher Verzicht muss bei den zuständigen Behörden der betroffenen benannten Staaten erklärt werden (siehe D-VII, 6.1). Falls der Patentinhaber dem EPA gegenüber jedoch eindeutig seinen Verzicht auf das Patent erklärt, gilt dies als Antrag auf Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2.5).

Regel 84 (1)

Kapitel 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), als "Bestimmungsamt" oder als "ausgewähltes Amt" tätig sein. Eine solche Anmeldung gilt als eine europäische Anmeldung. Für Euro-PCT-Anmeldungen gelten jedoch neben den Vorschriften des EPÜ auch die des PCT; stehen diese Vorschriften einander entgegen, z. B. im Falle bestimmter Fristen, so sind die PCT-Vorschriften maßgebend. Gemäß Art. 153 (1) a) ist das EPA Bestimmungsamt für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT in Kraft getreten ist und für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt. Hat der Anmelder einen benannten Staat ausgewählt, so wird das EPA als ausgewähltes Amt tätig (Art. 153 (1) b), Näheres siehe IX, 6.1).

Art. 153 (1) a) und b)

Art. 153 (2)

Art. 150 (2)

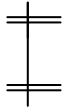
Das EPA kann neben der Tätigkeit eines Bestimmungsamts auch die Tätigkeit eines Anmeldeamts im Sinne des PCT wahrnehmen, und zwar nach Maßgabe des Art. 151. Darüber hinaus kann das EPA auch als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und/oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte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

Art. 151

Art. 152

- i) Die Einreichung der Anmeldung und die internationale Recherche erfolgen nicht beim EPA, sondern bei einem anderen Amt oder bei anderen Ämtern (z. B. beim japanischen Patentamt). Das EPA ist Bestimmungsamt.
- ii) Die Anmeldung wird zwar bei einem anderen Patentamt (z. B. beim Patentamt des Vereinigten Königreichs) eingereicht, doch wird die internationale Recherche beim EPA durchgeführt. Das EPA ist Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.
- iii) Die Anmeldung wird beim EPA eingereicht, das auch die internationale Recherche vornimmt. Das EPA ist Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.

- iv) Der Anmelder stellt zusätzlich zu den in i) - iii) genannten Fällen einen internationalen vorläufigen Prüfungsantrag und wählt dabei das EPA aus den Bestimmungsämtern aus. Das EPA ist ausgewähltes Amt.
- v) Das EPA ist mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA). Es kann diese Funktion ausüben, ohne Anmeldeamt, Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt zu sein. Es kann jedoch nur als IPEA tätig werden, wenn die internationale Recherche vom EPA, vom Patentamt Österreichs, Spaniens, Schwedens oder Finnlands oder vom Nordischen Patentinstitut durchgeführt wurde.



In Fall i) wird die europäische Anmeldung von einem internationalen Recherchenbericht begleitet, der von einem anderen Patentamt erstellt wurde. In Fall ii) und iii) wird der internationale Recherchenbericht von der Recherchenabteilung des EPA erstellt. In Fall iv) können der internationale Recherchenbericht und der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA oder von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde bzw. mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt worden sein.

2. Das EPA als Anmeldeamt

Art. 151

Das EPA kann als Anmeldeamt tätig werden, wenn die Bedingungen des Art. 151 erfüllt sind.

Regel 157 (2)

Wird das EPA als Anmeldeamt tätig, so gelten für die internationale Anmeldung und ihre Unterlagen die Vorschriften nach Regel 157 (2). Die folgenden Unterlagen sind beim EPA als Anmeldeamt einzureichen (Regel 157 (2)): Antrag, Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen sowie die anderen in Regel 3.3 a) ii) PCT genannten und auf der rechten Seite des Felds VIII des PCT-Antragsformblatts (PCT/RO/101) aufgeführten Unterlagen. Der Präsident des EPA kann beschließen, dass die internationale Anmeldung und etwaige dazugehörige Unterlagen in mehreren Stücken einzureichen sind.

Wird eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht, so sind die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen und der Antrag (Form PCT/RO/101) gleichzeitig zu übermitteln, wobei auf dem Fax angegeben werden sollte, dass diese Unterlagen übermittelt wurden. Andernfalls fordert das EPA den Anmelder auf, diese Unterlagen innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nachzureichen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3). Um eine Doppelanlage von Akten zu vermeiden, werden die Anmelder gebeten, auf dem Begleitschreiben das Datum der Faxübermittlung anzugeben und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Papierunterlagen eine "Bestätigung einer per Fax eingereichten Anmeldung" darstellen.

Eine internationale Anmeldung, für die der Anmelder das EPA als Anmeldeamt ausgewählt hat, muss unmittelbar beim EPA eingereicht werden. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn der Anmelder nach dem geltenden nationalen Recht eines Vertragsstaats verpflichtet ist, die betreffende internationale Anmeldung bei einer nationalen Behörde einzureichen (siehe Art. 75 (2)). In diesem Fall handelt die nationale Behörde als Vermittler ("Annahmestelle") des EPA als Anmeldeamt und ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Anmeldung beim EPA spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag eingeht.

Regel 157 (1) und (3)

Die internationale Anmeldung und damit zusammenhängende Dokumente können elektronisch beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Prioritätsunterlagen können nur dann elektronisch eingereicht werden, wenn sie von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird (Beschluss der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. 3/2009, 182).

Die erste Bearbeitung und die Formalprüfung internationaler Anmeldungen werden entsprechend den Vorschriften des PCT vom Anmeldeamt und vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) durchgeführt. Wird das EPA als Anmeldeamt tätig, so haben sich die Bediensteten des EPA an die PCT-Richtlinien für Anmeldeämter zu halten (siehe www.wipo.int/pct/de/ unter "PCT-Ressourcen", "Richtlinien für Behörden und Ämter").

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Anmeldeamt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

3. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA)

3.1 Allgemeines

Wird das EPA nach Maßgabe des Art. 152 als Internationale Recherchenbehörde tätig, so erstellt es den internationalen Recherchenbericht gemäß den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung und übermittelt ihn dem Internationalen Büro (siehe Art. 16 (1) und 18 PCT). Das EPA erstellt auch einen "schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde" (WO-ISA) (Regel 43bis PCT). Der WO-ISA wird dem Internationalen Büro zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht (ISR) übermittelt. Eine Kopie des ISR und gegebenenfalls des WO-ISA wird auch dem Anmelder zugeleitet.

Zwischen dem Anmelder und dem EPA ist kein Dialog über den ISR und den WO-ISA vorgesehen. Als Reaktion auf ISR und WO-ISA kann der Anmelder aber beim Internationalen Büro gemäß Art. 19 PCT geänderte Patentansprüche zusammen mit einer kurzen Erklärung einreichen, in der er die Änderungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen darlegt (siehe IX, 5.7). Zudem kann der Anmelder in Erwiderung auf den WO-ISA "formlose Anmerkungen" einreichen. Änderungen gemäß Art. 19 PCT und formlose Anmerkungen sind unmittelbar an das Internationale Büro zu richten.

Art. 19 (1) PCT

Eine Ausfertigung des internationalen Recherchenberichts und gegebenenfalls des WO-ISA wird auch dem Anmelder zugeleitet, der daraufhin beim Internationalen Büro geänderte Patentansprüche einreichen kann; ferner kann er eine kurze Stellungnahme einreichen, in der er die Änderungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen erläutert (siehe IX, 5.7).

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

3.2 Beschränkungen

Gemäß der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (ABl. 11/2007, 617) kann das EPA seine Recherchentätigkeit als ISA beschränken. Informationen zu den Beschränkungen der Zuständigkeit des EPA als ISA siehe ABl. 3/2009, 206 sowie B-VIII, 1.

4. Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA)

4.1 Allgemeines

Art. 152

Das EPA kann nach Maßgabe des Art. 152 als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden.

Wird das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig, so gelten für das Verfahren die Vorschriften der PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung.

Art. 35 PCT Regel 70 PCT

Ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist und in der in Regel 70 PCT vorgeschriebenen Form erstellt. Je eine Ausfertigung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts und seiner etwa vorhandenen Anlagen wird am gleichen Tag dem Internationalen Büro und dem Anmelder übersandt (Regel 71.1 PCT).

Hinsichtlich Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

Gegenstand der internationalen vorläufigen Prüfung ist gemäß Art. 33 (1) PCT die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Hinsichtlich dieser drei Kriterien gelten im Wesentlichen die gleichen Erfordernisse wie nach dem EPÜ (siehe Art. 33 (2), (3) und (4) PCT mit Art. 54 (1), 56 und 57 EPÜ). *Art. 33 PCT*

Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch zwischen den Verfahren bei der internationalen vorläufigen Prüfung und der Prüfung europäischer Patentanmeldungen:

- i) Die internationale vorläufige Prüfung führt nicht zur Patenterteilung oder zur Zurückweisung der Anmeldung.
- ii) Für die internationale vorläufige Prüfung sind die in Regel 69 PCT festgelegten Fristen einzuhalten.
- iii) In Fällen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung werden unterschiedliche Verfahren angewandt.
- iv) Gemäß der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (ABl. 11/2007, 617) kann das EPA seine Prüfungstätigkeit als IPEA beschränken). Für Anmeldungen, die auf Geschäftsmethoden gerichtet sind und von Personen eingereicht werden, die die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika besitzen oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, gilt eine Beschränkung der Zuständigkeit des EPA (ABl. 3/2009, 206). Weitere Einschränkungen hinsichtlich der internationalen vorläufigen Prüfung von Anmeldungen, die auf Geschäftsmethoden gerichtet sind, ergeben sich aus der Anwendung der Regeln 67.1 iii) und 66.1 e) PCT.

4.2 Der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER)

Der internationale vorläufige Prüfungsbericht stellt ein vorläufiges, nicht bindendes Gutachten darüber dar, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist (Art. 33 (1) PCT). Es wird aufgrund der im Bericht genannten Unterlagen erstellt. Diese Unterlagen können insbesondere sein:

- i) die beim Anmeldeamt eingereichte ursprüngliche Fassung der Anmeldung bzw. ihre veröffentlichte Übersetzung (Art. 21 PCT),
- ii) die beim Anmeldeamt eingereichte ursprüngliche Fassung der Anmeldung unter Berücksichtigung der gemäß Art. 19 PCT vorgenommenen Änderungen der Ansprüche bzw. ihre veröffentlichte Übersetzung (Art. 21 PCT),
- iii) die in i) oder ii) genannte Fassung der Anmeldung unter Berücksichtigung der dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigefügten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen; siehe Art. 34 (2) b) und (3) b) sowie Regeln 66 und 68.2 PCT).

4a. Erwidern auf den WO-ISA, den IPER oder die Stellungnahme zur Recherche

Regel 161 (1)

Wird zu einer Anmeldung kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (weil der internationale Recherchenbericht und der beiliegende WO-ISA vom EPA erstellt wurden, siehe B-II, 4.3), wird der Anmelder nach Regel 161 (1) aufgefordert, auf den WO-ISA oder gegebenenfalls den IPER zu reagieren, den das EPA in der internationalen Phase erstellt hat. Außer in bestimmten Ausnahmefällen hat der Anmelder innerhalb eines Monats zu reagieren (Einzelheiten siehe C-VI, 3.5.1).

Regel 161 (2)

Wird zu der Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, wird dem Anmelder zunächst nach Regel 161 (2) mitgeteilt, dass er die Anmeldung innerhalb eines Monats ändern kann. Anschließend werden der ergänzende europäische Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche auf der Grundlage des zuletzt vom Anmelder eingereichten Antrags erstellt (siehe B-II, 4.3 und B-XII, 2). Nach Regel 70a hat der Anmelder außer in bestimmten Ausnahmefällen auf diese Stellungnahme zur Recherche zu reagieren (Einzelheiten siehe B-XII, 9 und C-VI, 1.1.1).

5. Das EPA als Bestimmungsamt

5.1 Allgemeines

Art. 153 (1) a)

Art. 4 (1) ii) PCT

Das EPA ist Bestimmungsamt für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, dass er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt. Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, dass eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat. In allen ab 1. Januar 2004 eingereichten internationalen Anmeldungen ist das EPA automatisch bestimmt (Regel 4.9 PCT).

Hinsichtlich Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1.

Für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt müssen die entsprechenden Erfordernisse nach Regel 159 (1) (siehe A-VII, 1.2 und 1.3) sowie die Erfordernisse der Regel 161 (1) (siehe IX, 4a) erfüllt sein. Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, für den Eintritt in die europäische Phase das Formblatt 1200 zu verwenden, das von der Website des EPA heruntergeladen werden kann. Besonders wichtig ist die Verwendung des Formblatts 1200, wenn der Anmelder in Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER, den das EPA (in der internationalen Phase oder beim Eintritt in die europäische Phase) erstellt hat, Änderungen einreichen will, um nicht auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) reagieren zu müssen (siehe C-VI, 3.5.1).

Regel 159 (1)

5.2 Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt

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

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

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.

5.3 Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung

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

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

Wird die Übersetzung nicht beigebracht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 24 (1) PCT, Regel 160 (1)). In diesem Fall gilt ferner die Anmeldung, die nach dem PCT veröffentlicht worden ist, nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) (siehe C-IV, 7.2). Stellt

Regel 160 (1)

das EPA jedoch fest, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht wurde, so teilt es dies dem Anmelder zunächst mit (Regel 160 (3)). Regel 112 (2) ist entsprechend anzuwenden. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzung eingereicht, ein Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Art. 121 und Regel 135 (1) gestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird.

5.4 Ergänztender europäischer Rezerchenbericht

Art. 153 (7)

Wenn die Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA und der internationale Rezerchenbericht dem EPA zugeleitet und die Gebühren entrichtet worden sind, erstellt die Rezerchenabteilung einen ergänzenden europäischen Rezerchenbericht, sofern der Verwaltungsrat - wie in B-II, 4.3 ausgeführt - nichts anderes beschlossen hat. Bei ab dem 1. Juli 2005 eingereichten internationalen Anmeldungen ergeht zusammen mit diesem ergänzenden europäischen Rezerchenbericht eine Stellungnahme zur Rezerche nach Regel 62 (1). Auf ergänzende europäische Rezerchenberichte und Stellungnahmen zur Rezerche, die ab dem 1. April 2010 erstellt werden, muss der Anmelder reagieren (siehe B-XII, 9).

Die Anmeldung geht der Prüfungsabteilung somit entweder mit einem oder mit zwei Rezerchenberichten zu, die bei der Prüfung ebenso zu berücksichtigen sind wie etwaige Bemerkungen oder Änderungen, die in Erwiderung darauf eingereicht wurden.

5.5 Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA

Art. 23 PCT
Regel 44bis.2 PCT

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

5.6 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt

Regel 159 (2)

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

sie ursprünglich beim PCT-Anmeldeamt eingereicht worden ist; ein etwaiger Prioritätstag der internationalen Anmeldung kann für diese Anmeldung beansprucht werden.

5.7 Prüfung und Bearbeitung

Die Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung erfolgt in der gleichen Weise wie die Prüfung europäischer Anmeldungen, wobei einige Sonderregelungen gelten.

Sind geänderte Patentansprüche der internationalen Patentanmeldung vor der Übermittlung der Anmeldung an das EPA eingereicht worden (siehe IX, 3.1), so sind diese – gegebenenfalls zusammen mit beigefügten Erläuterungen – in der gleichen Weise wie andere Änderungen zu prüfen, die vor dem ersten Bescheid des Prüfers an den Anmelder eingereicht worden sind (siehe C-VI, 3, 9.4 und 3.5.1 sowie B-XII, 9 zu Fällen, in denen zusammen mit dem ergänzenden Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche ergeht).

Art. 19 (1) PCT

Die Prüfung ist gemäß Art. 28 PCT durchzuführen, wonach dem Anmelder die Möglichkeit gegeben werden muss, die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer gemäß Regel 52.1 b) PCT vorgeschriebenen Frist zu ändern (siehe auch Regeln 159 (1) b) und 161 sowie IX, 4a).

Art. 28 PCT

Regel 159 (1) b)

Regel 161

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

Regel 164 (2)

Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts geänderte Patentansprüche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit ihnen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist, so sollte in der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (2) ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden (siehe auch C-III, 7.11 und C-VI, 5.2 ii)).

Regel 137 (5)

5.8 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

6. Das EPA als ausgewähltes Amt

6.1 Allgemeines

Art. 153 (1) b)

Das EPA wird als ausgewähltes Amt tätig, wenn der Anmelder einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt sowie zumindest einen in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt hat, für den Kapitel II des PCT verbindlich ist und für den ein europäisches Patent begehrt wird. In allen ab 1. Januar 2004 eingereichten Anträgen ist das EPA automatisch ausgewählt. Aufgrund des Antrags wird von einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (z. B. dem EPA gemäß IX, 4) ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt. Die Auswahl des EPA bedeutet, dass der Anmelder die Ergebnisse des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts im Verfahren vor dem EPA verwenden will (siehe Art. 31 (4) a) PCT und IX, 4.2).

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1.

6.2 Beginn der europäischen Phase und der Sachprüfung

Das EPA wird über seine Benennung als ausgewähltes Amt vom Internationalen Büro (WIPO) benachrichtigt (Art. 31 (7), Regel 61.2 a PCT). Die europäische Sachprüfung darf normalerweise nicht vor Ablauf des 31. Monats seit dem frühesten Prioritätstag beginnen (Art. 40 (1) PCT). Die Prüfung kann nur dann vorher aufgenommen werden, wenn der Anmelder dies ausdrücklich beantragt hat (Art. 40 (2) PCT).

Regel 159

Für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt müssen die entsprechenden Erfordernisse nach Regel 159 erfüllt sein (siehe A-VII, 1.2 und 1.3). Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, für den Eintritt in die europäische Phase das Formblatt 1200 zu verwenden, das von der Website des EPA heruntergeladen werden kann.



6.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit internationalem vorläufigen Prüfungsbericht (IPER)

Die Sachprüfung erfolgt in der gleichen Weise wie bei europäischen Anmeldungen (siehe IX, 5.7). 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) oder 78.2 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.

6.3.1 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.

6.3.2 Der Sachprüfung zugrunde zu legende Unterlagen

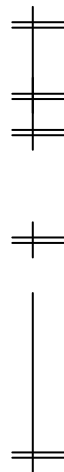
In der Regel bilden die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Grundlage für diesen Bericht angegebenen Unterlagen auch die Grundlage für die Sachprüfung im EPA als ausgewähltem Amt in der europäischen Phase. Während der internationalen vorläufigen Prüfung vorgelegte neue Unterlagen (Ansprüche, 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.

6.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts bei der Sachprüfung

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 C-VI, 3.5.1), beruhen. Von diesem Gutachten kann in folgenden Fällen abgewichen werden: bei neuen, für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit maßgeblichen Tatsachen (wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden sollen oder Beweise für unerwartete Wirkungen beigebracht werden), bei unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT und EPÜ, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf den IPER nach Regel 161 (1) überzeugende Argumente, angemessene Änderungen oder relevante Gegenbeweise vorlegt oder wenn er umgekehrt in Erwiderung auf den IPER Änderungen einreicht, die zusätzliche Mängel aufweisen.



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.

6.4 Akteneinsicht

Regel 94.3 PCT

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

Kapitel X

Entscheidungen

1. Rechtliches Gehör und Grundlage der Entscheidungen

1.1 Allgemeines

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

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

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

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.

1.2 Beispiele

Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet nicht nur das Recht, sich zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass diese Äußerungen gebührend berücksichtigt werden. Wenn ein Verfahrensbeteiligter Änderungen 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). Ein Dokument sollte nicht zum ersten Mal in einer Entscheidung angeführt werden (T 635/04), es sei denn, es wurde in der mündlichen Verhandlung eingeführt. 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.

2. Berücksichtigung von Fristen

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

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

Bezüglich nach Fristablauf eingegangener Eingaben und Anträge siehe VIII, 1.8.

3. Maßgebliche Fassung der Unterlagen

Art. 113 (2)

Bei den Entscheidungen hat sich das EPA an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte, dem Verfahren zuletzt als maßgeblich zugrunde gelegte und gebilligte Fassung der Anmeldung bzw. des europäischen Patents zu halten. Daher kann beispielsweise eine von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgeschlagene geänderte Fassung (siehe C-VI, 14.1 und 14.2 sowie D-VI, 4.2 und 7.2) 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, ABl. 3/1989, 79); die Anträge sind

deshalb in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag einschließlich zu behandeln.

Bei der Bearbeitung solcher Anträge ist unbedingt auf die richtige Rangfolge zu achten. Ist beispielsweise der einzige zulässige Antrag ein Hilfsantrag, liegt aber gleichzeitig noch ein höherrangiger Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung vor (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann), so könnte auf der Grundlage des zulässigen Antrags keine Mitteilung nach Regel 71 (3) erlassen werden, vielmehr müsste gemäß dem höherrangigen Antrag eine mündliche Verhandlung angesetzt oder eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (1) erlassen werden (siehe X, 5). Falls die Rangfolge der Anträge aus dem Vorbringen des Anmelders nicht ersichtlich ist, muss vor jedem weiteren Schritt die Sachlage mit dem Anmelder geklärt werden.

4. Schriftliche Abfassung

4.1 Allgemeines

Die Entscheidungen sind schriftlich abzufassen. Dies gilt auch für Entscheidungen, die am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet worden sind (siehe III, 9). *Regel 111 (1)*

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

Die schriftliche Entscheidung enthält:

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

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

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

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

4.2 Entscheidungsformel

Die Entscheidungsformel kann z. B. lauten:

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

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

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

4.3 Sachverhalt und Anträge

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

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

Aus Sachverhalt und Anträgen muss der Gegenstand der Anmeldung ersichtlich sein und hervorgehen, auf welchen Unterlagen (insbesondere auf welchen Patentansprüchen) die Entscheidung beruht. Der Text des oder der unabhängigen Patentansprüche und anderer besonders bedeutsamer Patentansprüche oder Passagen der Beschreibung, auf denen die Entscheidung beruht, ist wörtlich

anzugeben, und zwar in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2)). Hinsichtlich der abhängigen Patentansprüche kann es genügen, auf den Akteninhalt zu verweisen.

4.4 Entscheidung nach Aktenlage

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

5. Begründung

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

Art. 113 (1)

Regel 111 (2)

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

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

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

Sind im **Prüfungsverfahren** ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe X, 3) und ist keiner dieser Anträge gewährbar, so darf sich die Begründung für die Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) nicht auf den Hauptantrag beschränken, sondern es

muss auch ausgeführt werden, warum die einzelnen Hilfsanträge nicht gewährbar sind. Ist einer der Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar sind. Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährbar sind, so ergeht eine Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2); in der Begründung ist auszuführen, warum die einzelnen Anträge, die dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehen, nicht gewährbar sind. Bezüglich des gewährbaren Antrags muss in der Zurückweisungsentscheidung erwähnt werden, dass der Anmelder sein Einverständnis damit nicht mitgeteilt hat. Wird der Wortlaut der aufrechterhaltenen Anträge gegenüber dem bei Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorliegenden Wortlaut nicht geändert, so ist das in Regel 71 (4) enthaltene Erfordernis der Einreichung von Übersetzungen und der Entrichtung von Gebühren hinfällig. Diese Fragen werden auch in der Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357 behandelt.

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. Das Schwergewicht ist auf die Behandlung aller unabhängigen Ansprüche zu legen, während die Begründung zu abhängigen Ansprüchen nicht so detailliert zu sein braucht, sofern ihnen nicht im Einzelfall besondere Bedeutung zukommt.



Regel 116
Regel 137 (3)

Hat eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen nach Regel 116 Gebrauch gemacht, verspätet eingereichte

Sachverhalte, Beweismittel und Anträge zurückzuweisen, so muss sie dies begründen. Ein bloßer Verweis auf das Ermessen nach Regel 116 reicht nicht aus. Dies gilt auch für das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen nach Regel 137 (3) zurückzuweisen (siehe T 755/96, ABl. 4/2000, 174).

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

6. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen

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

Art. 106 (2)

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

7. Bindung an Beschwerdeentscheidungen in der gleichen Sache

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, ABl. 6/1997, 229). Die Formulierung des Art. 111 (2) letzter Satz, wo es ausschließlich heißt, dass die Prüfungsabteilung durch die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gebunden ist, macht dies klar. Einspruchsverfahren und Prüfungsverfahren sind völlig getrennte Verfahren, und die Einspruchsabteilung ist berechtigt, die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erneut zu prüfen, zumal jetzt eine weitere Partei (der Einsprechende) beteiligt ist. Sie sollte jedoch die Würdigung dieses Vorbringens in der Begründung der Entscheidung der Beschwerdekammer gebührend beachten.

8. Rechtsmittelbelehrung

Regel 111 (2)

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

9. Zustellung

Art. 119

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

10. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen ist streng zu trennen von der Berichtigung von Mängeln in vom Anmelder (oder Patentinhaber) eingereichten Unterlagen nach Regel 139. Zu Letzterer siehe A-V, 3 und C-VI, 5.4. Eine Berichtigung von Fehlern, die vom Anmelder (oder Patentinhaber) in Anmeldungs- (bzw. Patent-)Unterlagen gemacht wurden, kann nicht auf dem Umweg der Berichtigung der Entscheidung über die Patenterteilung (bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Form) erreicht werden.

Regel 140

Die Berichtigung einer Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Wortlaut der Entscheidung offensichtlich von dem vom betreffenden Organ Gewollten abweicht. Deshalb können in Entscheidungen nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden.

Die Unterlagen, die vom Anmelder für die Erteilung bzw. vom Patentinhaber für die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung gebilligt worden sind, sind Bestandteil der Entscheidung über die Patenterteilung (siehe T 850/95, ABl. 4/1997, 152) bzw. über die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung. Bezieht sich eine Entscheidung auf falsche oder unvollständige Unterlagen, z. B., wenn bei der Erteilung des Patents Ansprüche, Beschreibungsteile oder Zeichnungen versehentlich ausgelassen wurden, die als Ersatz bereits eingereicht worden waren und deren Zulässigkeit im vorangegangenen Verfahren nie in Zweifel stand, so sollte eine Berichtigung des Wortlauts der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen zugelassen werden.

Dies entbindet jedoch den Anmelder oder Patentinhaber nicht von der Pflicht, die für die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung vorgeschlagenen Unterlagen ordnungsgemäß zu prüfen.

Berichtigungen von Entscheidungen erfolgen im Wege einer Entscheidung auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen. Wird der Antrag auf Berichtigung abgelehnt, so muss diese Entscheidung begründet werden (T 850/95, ABl. 4/1997, 152). Die Gründe müssen dem Antragsteller zuvor mitgeteilt worden sein (Art. 113 (1)).

Kapitel XI

Beschwerde

1. Aufschiebende Wirkung

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

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

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

2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents

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

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht *Regel 97 (1)*
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.

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung

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

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

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

6. Frist und Form

Art. 108

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

7. Abhilfe

7.1 Allgemeines

Art. 109 (1)

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

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

Art. 109 (2)

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

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

Dies könnte zum Beispiel der Fall sein,

- i) wenn das Organ das zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren befindliche Material nicht gebührend berücksichtigt hat,
- ii) wenn das Organ aufgrund eines Versehens nicht in den Besitz von rechtzeitig vor Erlass der Entscheidung beim EPA eingereichtem Material gekommen ist, oder
- iii) wenn die Entscheidung des betreffenden Organs zwar zutreffend erscheint, der Anmelder aber neue Angaben oder Beweismittel vorbringt oder Änderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen (T 139/87, ABl. 3/1990, 68).

Wenn also neu eingereichte Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung behandelten sachlichen Einwände gegenstandslos

machen, muss der Beschwerde abgeholfen werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn es sich um Änderungen handelt, die von der Prüfungsabteilung im Verfahren vorgeschlagen, vom Anmelder aber zunächst abgelehnt worden waren. Wenn die Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen, aber zu neuen, noch nicht erörterten Einwänden führen, muss ebenfalls Abhilfe gewährt werden, da der Anmelder Anspruch auf zwei Instanzen hat (siehe T 219/93, nicht im ABl. veröffentlicht). Aufgrund der neuen Einwände kann es erforderlich sein, eine weitere Mitteilung zu erlassen bzw. eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, bevor eine weitere Entscheidung ergeht (siehe T 691/91 und T 919/95, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwände in einer Entscheidung siehe X, 5, letzter Absatz.

7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer

Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen.

Art. 109 (2)

7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

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

*Regel 103 (1) a)
Art. 109*

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

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Art. 109 bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 103 (1) a) bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor (siehe J 32/95, ABl. 12/1999, 713).

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).

Wenn Änderungen eingereicht wurden (d. h. der Beschwerde abgeholfen werden muss), aber ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, auch wenn der Beschwerdeführer dies nicht ausdrücklich beantragt hat (siehe G 3/03).

8. Verfahrensordnungen für die zweite Instanz

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. 3/2003, 89). Die Große Beschwerdekammer hat ebenfalls eine Verfahrensordnung erlassen (ABl. 5/2007, 303).

Kapitel XII

Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent

1. Allgemeines

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten zuständigen nationalen Gerichts ist das EPA verpflichtet, gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig. *Art. 25*

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch prüfen, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zulässt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem EPA gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie aber über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zulässt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 anzusehen.

Ein technisches Gutachten ist keine Entscheidung des EPA. Die Parteien im nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein ungünstiges Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, dass die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, dass für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigkeitsklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, selbst wenn diese

neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig sollte sie sich zum Schutzbereich äußern (Art. 69 und dazugehöriges Protokoll).

Ein Ersuchen eines nationalen Gerichts soll so klar und präzise formuliert sein, dass die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, dass das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte klar von den technischen trennt, über die es das Gutachten des EPA einholt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung

3.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Art. 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

Um sicherzustellen, dass das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Art. 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen sein. Ist dies nicht durchführbar, so sollten das nationale Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Art. 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

3.2 Aufgaben

Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen im Entwurf vorgeschlagen werden und Meinungsverschiedenheiten über diese Änderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit abhalten. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichts kann jedoch auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen am Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Art. 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 3 (3) (siehe A-VIII, 3).

Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalprüfung

Der Formalsachbearbeiter kontrolliert, ob die Gebühr entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet er das nationale Gericht schriftlich davon, dass die eigentliche Arbeit am Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden.

Art. 2 Nr. 20 GebO

Geht aus der Akte hervor, dass das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich der Formalsachbearbeiter über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (beispielsweise zwei Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe XII, 3), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

- i) die Prüfungsabteilung die vom nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann und ob
- ii) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zurücknahme des Ersuchens

Art. 10 GebO

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, so wird die Gebühr zu 75 % zurückerstattet.

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter XII, 5.1 bzw. 5.2 genannten Mängel sollte die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich erstellen.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle vom Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

5.5 Akteneinsicht

Die Akte eines Antrags auf ein technisches Gutachten ist keine Akte im Sinne des Art. 128 und steht für die Akteneinsicht nicht zur Verfügung.

5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem nationalen Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, dass das EPA bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu entsenden, dass die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte werden der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Gerichtstermin schriftlich bekannt gegeben.

Kapitel XIII

Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.

1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Eine europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden. *Art. 71*

Unbeschadet des Art. 72 wird der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn beim EPA Unterlagen eingereicht werden, aus denen hervorgeht, dass ein solcher Rechtsübergang stattgefunden hat. Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. *Regel 22 (1) und (2)*

Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Rechtsinhaber unterzeichnete Übertragungserklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird. Förmliche Urkundenbeweise (Originale oder beglaubigte Abschriften) wie der Übertragungsvertrag oder öffentliche Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, oder Auszüge hieraus sind ebenfalls geeignet.

Wird festgestellt, dass die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mängel zu beseitigen.

Entspricht der Antrag Regel 22 (1), so wird der Übergang unter dem Eingangstag des Antrags, der erforderlichen Beweismittel oder der Gebühr beim EPA eingetragen, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.

An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60 (3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden. *Regel 22 (3)*

Für die abschlägige Entscheidung über Eintragungen in das europäische Patentregister ist die Rechtsabteilung zuständig. *Art. 20*

2. Rechtsübergang des europäischen Patents

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der *Regel 85*

Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

3. Lizenzen und andere Rechte

Art. 71
Art. 73
Regel 23 (1)
Regel 24 a) und b)

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe XIII, 1).

Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

Regel 22 (2)
Regel 23 (2)

Auf Antrag und vorbehaltlich der Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr werden eingetragene Lizenzen und andere Rechte gelöscht, wenn Urkunden eingereicht werden, aus denen sich für das EPA ergibt, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber eingereicht wird, dass er in die Löschung einwilligt.

4. Namensänderung

Änderungen des Namens des Anmelders oder des Inhabers eines europäischen Patents werden bei Vorlage entsprechender Beweismittel (z. B. Abschrift aus dem Handelsregister) in das Register eingetragen.