

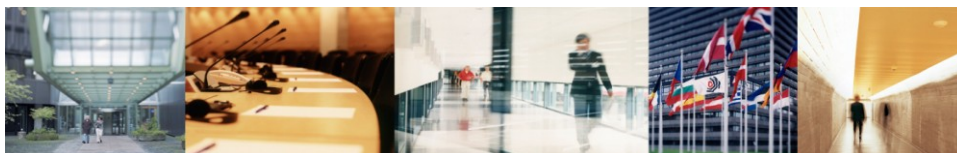
EPÜ 2000

Konsequenzen für die Praxis

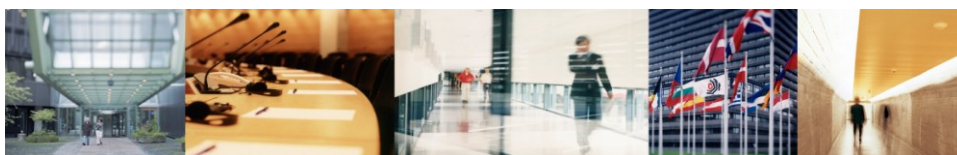
Stand 13. Dezember 2007

Gert Kolle
Hauptdirektor a.D.
Internationale Rechtsangelegenheiten &
Patentrecht, EPA
gkolle@web.de

Eugen Stohr
Direktor
Internationale Rechtsangelegenheiten, EPA
estohr@epo.org



EPÜ 2000 Einführung



EPÜ 2000

- Revisionskonferenz November 2000
- Vorbereitung, Verlauf, Ergebnisse
<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000.html>
- **EPÜ 2000**
 - **ist am 13. Dezember 2007 (Stichtag) in Kraft getreten**
 - ist von **34** Staaten ratifiziert worden
AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV,
MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
+ **NO, HR (1.1.2008)**

EPÜ 2000 *Neue Instrumente*

- ▶ *Webseite EPO, ABI 2007 Sonderausgabe 1, Blaues Buch*
- **EPÜ 2000**
- **Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (2006)**
 - ▶ **Neue Nummern!**
- **Gebührenordnung zum EPÜ 2000 (2006)**
- **Prüfungsrichtlinien (Dezember 2007)**
- **Sonstige Texte zB**
 - ▶ **Beschlüsse des Präsidenten, Mitteilungen des EPA (ABI 2007 Sonderausgabe 3)**
 - ▶ **Formblätter (ABI 2007 Sonderausgabe 7)**
- **Alle Instrumente gelten erst ab Stichtag**
 - ▶ **EPA-Mitteilung zur Übergangsphase EPÜ 1973/2000 ABI 10/2007 und Webseite**

EPÜ 2000 *Ziele der Revision*

- Behutsame **Modernisierung** des europäischen Patentsystems
- **Flexibilisierung und Deregulierung**
 - Überführung von Einzelheiten in die EPÜ-AO
- **Anpassung** an TRIPS und PLT 2000
- Befriedigung von **Bedürfnissen** und Erwartungen der **Nutzer**
- Straffung der Verfahren, Bewältigung der steigenden **Arbeitslast** des **EPA**

EPÜ 2000 *Das Wesentliche auf einen Blick*

- **Institutionelle Bestimmungen**
 - Befugnis des VR zur Änderung des EPÜ
 - Verankerung von BEST
- **Neue Verfahren**
 - Zentrales Beschränkungs- und Widerrufsverfahren
 - Überprüfung von BK-Entscheidungen durch GBK
- **Patentierbarkeit**
 - Anpassung an TRIPS
 - EP Anmeldung als älteres Recht für alle Staaten
 - Besserer Schutz für medizinische Indikationen

EPÜ 2000 *Das Wesentliche auf einen Blick*

- **Erteilungsverfahren**
 - Neue Regeln für den Anmeldetag (PLT 2000)
 - Straffung des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens
 - Verbesserte Rechtsbehelfe (Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung)
- **Das EP nach Erteilung**
 - Stärkung des Schutzbereichs
 - Harmonisierung des nationalen Nichtigkeitsverfahrens
- **Redaktionelle Überarbeitung** des EPÜ
 - ▶ Synopsis EPÜ 1973/2000 mit Erläuterungen
 - ABI 2007 Sonderausgaben 4 und 5

EPÜ 2000 *Institutionelle Bestimmungen*

- **Verankerung** von **BEST** im EPÜ Art. 16 - 18
 - Vorläufig anwendbar seit November 2000
 - Eingangsstelle und Recherchenabteilungen nicht mehr örtlich an Den Haag gebunden
 - Zuständigkeit von Eingangsstelle und Prüfungsabteilungen R 10
 - Grundlage für erweiterten Recherchenbericht R 62 (ex R 44a)
- **BEST heute > 90%**
- Verfahren nach EPÜ (**EESR**) und PCT (**WO-ISA**) korrespondieren

EPÜ 2000 Patentierbarkeit

- Patentierbar **Erfindungen auf allen Gebieten der Technik** Art. 52(1)
 - Ausnahmenkatalog in *Art. 52(2)* unverändert
 - Computerprogramme!
- **Medizinische Verfahren** jetzt *Art. 53c)*
 - Vorschlag für Streichung von *Art. 52(4)* erfolglos
- EP Anmeldung **neuheitsschädlich** für **jede spätere** EP Anmeldung *Art. 54(4) gestrichen*
 - *gilt nur für Anmeldungen ab dem Stichtag*
 - alle Vertragsstaaten gelten als benannt *Art. 79(1)*
 - ist aber schon heute häufig der Fall *R 23a EPÜ 1973!*

EPÜ 2000 Patentierbarkeit

- **Zweckgebundener Stoffschutz** für **zweite** und weitere **medizinische Indikation** Art. 54(5)neu

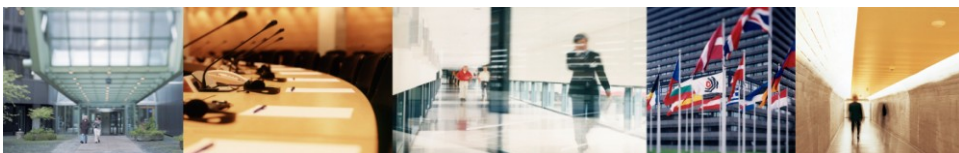
"Ebensowenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur **spezifischen Anwendung** in einem in Artikel 53c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn **diese Anwendung** nicht zum Stand der Technik gehört."

 - *gilt auch für Anmeldungen vor dem Stichtag, wenn über Patenterteilung noch nicht entschieden ist*
 - Schweizerische Anspruchsform nicht mehr notwendig ("Verwendung von Stoff X zur Herstellung eines Arzneimittels für therapeutische Anwendung Z")
 - ggf. doppelte Abhängigkeit
 - Beispiele

Protection of compounds for medical use

EXAMPLES		
Claim	Patentable?	EPC 2000
Use of product X for the treatment of melanoma	NO	53(c)
Product X for use as a medicament	YES , first medical use claim	54(4)
Product X for the treatment of cancer	YES , second medical use claim	54(5)
Product X for the treatment of hypertension	YES , further medical use claim	54(5)

Die europäische Patentanmeldung Eingangs- und Formalprüfung



Eingangs- und Formalprüfung

- Sprachenregelung
- Anforderungen an die Zuerkennung des Anmeldetags
- Bezugnahme auf frühere Anmeldung
- Verfahren bei Mängeln
- Prioritätserklärung und Prioritätsdokumente

PAK201107

13/77

Sprachenregelung Anmeldung

Art. 14(2), R 6

EPÜ 1973

- EPA-Amtssprachen
- in Art. 14(2) zugelassene Sprachen



Übersetzung: 3 Monate nach Einreichung, spätestens 13 Monate nach Prioritätstag

Art. 14(1) und (2), R 6(1)

EPÜ 2000

- EPA-Amtssprachen
- **jede andere Sprache**
- *Neue Vorschriften gelten nur für ab Stichtag eingereichte EP-Anmeldungen*



Übersetzung: 2 Monate nach Einreichung der Anmeldung

Art. 14(1) und (2), R 6(1)

PAK201107

14/77

Sprachenregelung

Art. 14(2), 90(4), (5), R 57, R 58

Übersetzung der Anmeldung liegt bei Fristablauf nicht vor

EPÜ 1973

EPÜ 2000

- EPA fordert auf, Übersetzung binnen 2 Monaten nachzureichen

falls ↓ **nicht**

↓

EP Anmeldung gilt als zurückgenommen

EP Anmeldung gilt als zurückgenommen

Wiedereinsetzung möglich

Wiedereinsetzung möglich, **nicht** jedoch Weiterbehandlung

Art. 90(3), 122

Art. 14(2), 90(4), 122, R 57, R 58

PAK201107

15/77

Anmeldetag

Art. 80 R 40

Anpassung an PLT 2000

*Neue Vorschriften gelten nur für **ab** Stichtag eingereichte EP-Anmeldungen*

EPÜ 1973

EPÜ 2000

- Hinweis, dass EP beantragt
- Benennung mind. eines VS
- Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders ermöglichen
- Beschreibung
- in zugelassener Sprache

- mindestens ein Anspruch

- Hinweis, dass EP beantragt
- Benennung: **neuer Art. 79(1)**
- Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders oder **Kontaktaufnahme** ermöglichen
- Beschreibung/**Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung** in **jeder** Sprache
- **Ansprüche** für AT nicht zwingend erforderlich - aber später für das weitere Verfahren **Art 123(2)!**

Art. 14(1) und (2), 80

Art. 14(1), (2), 80, R 40

PAK201107

16/77

Bezugsnahme auf frühere Anmeldung

Art. 80, R 40

Anpassung an PLT 2000

Keine entsprechenden Bestimmungen im EPÜ 1973

- **Anzugeben** sind
 - Anmeldetag und Nummer der früheren Anmeldung
 - Amt, bei dem sie eingereicht wurde
- **Bezugsnahme ersetzt**
 - **Beschreibung und Zeichnungen**
 - ggf. Ansprüche
- Binnen 2 Monaten nach Anmeldung nachzureichen
 - beglaubigte **Abschrift** der früheren Anmeldung
 - ggf. ihre **Übersetzung** in eine EPA-Amtssprache

R 57c)

Art. 80, R 40(2), (3)

PAK201107

17/77

Bezugsnahme auf frühere Anmeldung

Art. 80, 90(1), (2), R 40, 55

Abschrift liegt bei Fristablauf **nicht** vor

- EPA fordert auf, diese binnen 2 Monaten nachzureichen

falls ↓ **nicht**

Anmeldung wird **nicht** als EP
Anmeldung behandelt



Wiedereinsetzung möglich,
jedoch **keine** Weiterbehandlung

Art. 80, 90(2), 122, R 40, 55

PAK201107

18/77

Bezugnahme auf frühere Anmeldung

Art. 80, 90(3)-(5), R 57a, 58

Übersetzung liegt bei Fristablauf **nicht** vor

- EPA fordert auf, diese binnen 2 Monaten nachzureichen

falls ↓ **nicht**

EP Anmeldung gilt als
zurückgenommen



Wiedereinsetzung möglich,
jedoch **keine** Weiterbehandlung

Art. 14(2), 80, 90 (3)-(5), 122, R 57a), 58

PAK201107

19/77

Fehlende Zeichnungen

EPÜ 1973 Regel 43

Zeichnungen, auf die in der Anmeldung Bezug genommen wird,

- **werden nach Anmeldetag (AT) eingereicht:**
 - Mitteilung der Eingangsstelle, dass Zeichnungen und Bezugnahmen hierauf in der Anmeldung **als gestrichen gelten**, wenn der Anmelder **nicht beantragt, den AT neu** festzusetzen.
- **sind nicht eingereicht worden:**
 - Eingangsstelle fordert auf, die Zeichnungen nachzureichen, und setzt **AT neu auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen** fest oder,
 - falls **Zeichnungen nicht eingereicht** werden, so **gelten Bezugnahmen** auf die Zeichnungen **als gestrichen**.

PAK201107

20/77



Fehlende Beschreibungsteile oder Zeichnungen

EPÜ 2000 Regel 56 *Anpassung an PLT 2000*

- Formalprüfung ergibt, dass R 56 (1)
 - **Teile der Beschreibung** oder
 - **Zeichnungen**, auf die in Anmeldung Bezug genommen wird,
- **offensichtlich fehlen**

EPA fordert auf, fehlende Teile binnen 2 Monaten nachzureichen
(Keine Ansprüche aus Unterlassung der Mitteilung!)

- Fehlende Teile/Zeichnungen werden R 56 (2)
 - innerhalb der 2-Monatsfrist oder
 - binnen zwei Monaten ab Anmeldetageingereicht

EPA setzt Anmeldetag neu fest

PAK201107

21/77



Fehlende Beschreibungsteile oder Zeichnungen

EPÜ 2000 Regel 56

- Wenn **Priorität beansprucht** ist, wird **AT nicht neu** R 56 (3) festgesetzt, sofern
 - fehlende Teile **vollständig** in Prioritätsanmeldung enthalten,
 - Anmelder das beantragt,
 - Abschrift der früheren Anmeldung einreicht,
 - ggf auch eine Übersetzung in EN, FR, DE, und
 - angibt, wo die fehlenden Teile in der Prioritätsanmeldung und ggf der Übersetzung vollständig enthalten sind

Frist: die 2-Monatsfristen der R 56(2)

- **EPA setzt Anmeldetag neu fest**, wenn diese **Erfordernisse nicht** fristgemäß erfüllt werden R 56 (5)

PAK201107

22/77

Fehlende Beschreibungsteile oder Zeichnungen EPÜ 2000 Regel 56

- **Rückgängigmachen** einer Neufestsetzung des AT R 56 (6)
 - Anmelder kann die **nachgereichten Teile zurücknehmen**
 - **Neufestsetzung des AT** gilt dann als **nicht erfolgt**
- **Rechtsfolge**, wenn R 56 (4)
 - fehlende Teile nicht fristgerecht (R 56 (1) oder (2)) eingereicht oder
 - nachgereichte Teile nach R 56(6) zurückgenommen werden:
 - ▼
 - 1. **Bezugnahmen** auf Zeichnungen in Beschreibung/Ansprüchen gelten als **gestrichen**
 - 2. **Fehlende Teile** gelten als **nicht eingereicht**
 - 3. **Ursprünglich zuerkannter AT bleibt!**

PAK201107

23/77

Nachreichung von Sequenzprotokollen

R 30(3)

Sequenzprotokoll am Anmeldetag **nicht** vorhanden



EPA fordert auf, Protokoll binnen 2 Monaten nachzureichen und Gebühr für verspätete Einreichung (€ 200) zu entrichten

falls ↓ **nicht**

EP Anmeldung wird zurückgewiesen



Weiterbehandlung möglich

PAK201107

24/77

Prioritätsbegründende Anmeldungen

Art. 87(1)

EPÜ 1973

- Anmeldungen in oder mit Wirkung für
 - PVÜ-Staat
- Prioritätsfrist von Wiedereinsetzung ausgeschlossen

Art. 87(1), 122(5)

EPÜ 2000

- Anmeldungen in oder mit Wirkung für
 - PVÜ-Staat oder
 - **Mitglied der WTO**
Taiwan
- **Wiedereinsetzung** in die Prioritätsfrist möglich!
 - Antrag muss binnen 2 Monaten nach Fristablauf gestellt werden
- *Gilt für Anmeldungen ab Stichtag*

Art. 87(1), 122, R 136(1)

PAK201107

25/77

Prioritätserklärung

Anpassung an PLT 2000

Art. 88, R 52

EPÜ 1973

Prioritätserklärung

- Tag und Staat der früheren Anmeldung: **bei Einreichung** der Anm.
 - Kein Rechtsbehelf bei Unterlassung
- Aktenzeichen:
binnen 16 Monaten nach beanspruchtem Prioritätstag

Art. 88(1), R 38

EPÜ 2000

Prioritätserklärung

- Soll mit der Anmeldung erfolgen, kann aber noch binnen **16 Monaten nach frühestem Prioritätstag**
 - **abgegeben** oder
 - **berichtigt** werden
 - Berichtigung kann noch binnen 4 Monaten nach dem AT erfolgen (≠R 26bis.1 PCT)
 - nach Antrag gemäß Art. 93(1)b nicht mehr möglich!

Gilt auch für am Stichtag anhängige Anmeldungen

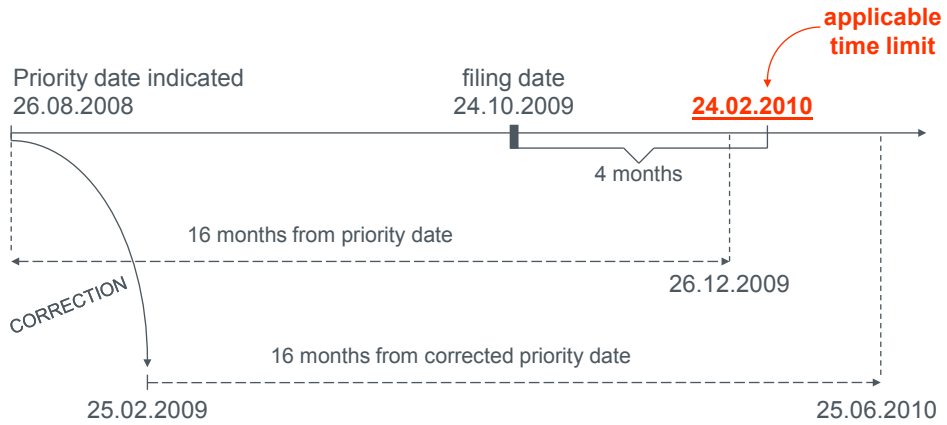
Art. 88(1), R 52

PAK201107

26/77



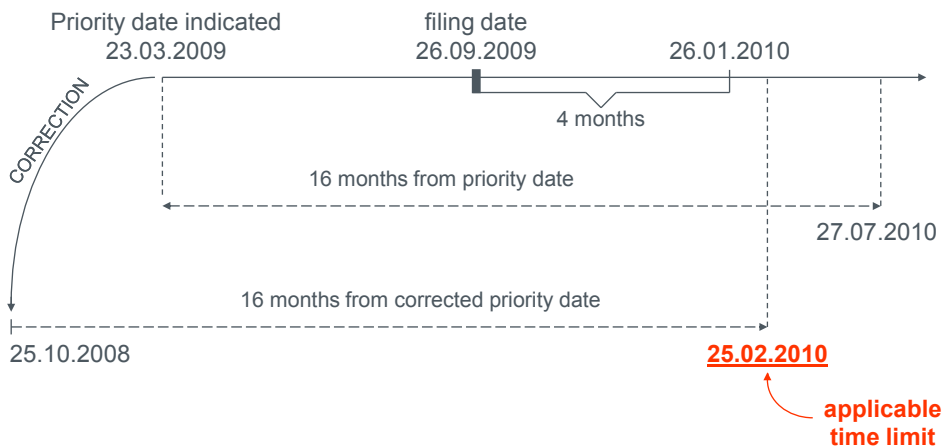
Correction of priority claim - Rule 52 (3)



PAK201107 27/77



Correction of priority claim - Rule 52 (3)



PAK201107 28/77

Prioritätsbeleg

Art. 88, R 53

EPÜ 1973

- **Beglaubigte Abschrift** der früheren Anmeldung: **innen 16 Monaten nach frühestem Prioritätstag** einzureichen

EPÜ 2000

- Unverändert
- Abschrift entbehrlich in allen im Beschluss des EPA-Präsidenten vom 12.7.07 genannten Fällen (ABI 2007 Sonderausgabe 3)

Art. 88(1) und (2), R 38(3)

Art. 88(1), R 53(1)

PAK201107

29/77

Übersetzung des Prioritätsbelegs

Anpassung an PLT 2000

R 53(3)

EPÜ 1973

- Übersetzung in vom EPA bestimmter Frist einzureichen, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach R 51(4)
- Übersetzung ersetzbar durch Erklärung, dass EP-Anmeldung vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist

EPÜ 2000

- **Übersetzung nur nötig, wenn**
 - Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für Patentierbarkeit relevant und
 - EPA zur Einreichung auffordert
- Unverändert

R 38(5), ABI 1999,296

R 53(3)

PAK201107

30/77

Mängel bei Inanspruchnahme der Priorität

Art. 88(1), 90(3)-(5), R 52, 53, 59

EPÜ 1973

- **Aktenzeichen oder Abschrift** der früheren Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht



- EPA fordert zur Mängelbeseitigung innerhalb vom ihm bestimmter Frist auf

keine rechtzeitige Mängelbeseitigung



- Prioritätsanspruch erlischt
- Wiedereinsetzung möglich

Art. 88(1), 91(2),(3), 122, R 38(2), (3), 41, 84

EPÜ 2000

- Unverändert

Art. 88(1), 90(3)-(5), 122, R 52, 53, 59, 132, 136

PAK201107

31/77

Mängel bei Inanspruchnahme der Priorität

Art. 88(1), 90(3)-(5), R 52, 53, 59

EPÜ 1973

- **Übersetzung** der früheren Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht



EPA fordert hierzu innerhalb von ihm bestimmter Frist auf

keine rechtzeitige Einreichung



Prioritätsanspruch erlischt
Wiedereinsetzung möglich

Art. 88(1), 91(2),(3), 122, R 38(5), 41, 84

EPÜ 2000

- EPA fordert zur Einreichung der **Übersetzung** innerhalb von ihm bestimmter Frist auf

keine rechtzeitige Einreichung



Prioritätsanspruch bleibt außer Betracht RL C-V, 3.4, D-VII, 2
Weiterbehandlung möglich

Art. 88(1), 90(5), 121, R 53(3), 132, 135

PAK201107

32/77

Beschränkungsverfahren



Beschränkungsverfahren (BV)

Art. 105-1105c, Art. 68, R 90 - 96

- Anwendungsbereich
- Zweck und Bedeutung
- Gegenstand
- Antragserfordernisse
- Vorrang des Einspruchsverfahren
- Prüfung des Antrags und Entscheidung
- Veröffentlichung / Geänderte Europäische Patentschrift

Anwendungsbereich

- Beschränkung/Widerruf kann beantragt werden für EP, die
 - bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind
 - auf Anmeldungen erteilt werden, die zu diesem Zeitpunkt anhängig sind oder danach eingereicht werden

Zweck und Bedeutung

- Zentrale **Beschränkung** oder **Widerruf vor EPA** soll
 - Streitigkeiten über Gültigkeit des EP vermeiden
 - Rechtssicherheit schaffen
- Zentrale Überprüfung des EP nur im Einspruchsverfahren möglich
 - "Selbst-Einspruch" des Patentinhabers seit G 9/93 (ABl. 1994, 891) ausgeschlossen
- **Nationale Beschränkungsverfahren** unterschiedlich ausgestaltet und nur in einigen Staaten vorgesehen (AT, CH, DE, DK, IT, UK)
 - Verhältnis des europäischen BV zu nationalen BV oder Nichtigkeitsverfahren

Gegenstand des BV

- **EP** in **erteilter** oder vor EPA im
 - Einspruchsverfahren oder
 - Beschränkungsverfahren**geänderter Fassung** ► **nicht** aus nationalem Verfahren hervorgegangene Fassung
- **Antragsberechtigt** ist nur **Patentinhaber**
 - bei mehreren/verschiedenen Patentinhabern
 - Angabe der weiteren Patentinhaber
 - Nachweis ihrer Zustimmung

R 90

PAK201107

37/77

Antragserfordernisse

- Antrag schriftlich an EPA
 - jederzeit ab Erteilung des EP
 - bei Rechtsschutzbedürfnis auch nach Erlöschen des EP
- Antrag erst gestellt, wenn **Gebühr** entrichtet
 - Beschränkung: €1000
 - Widerruf: €450
 - ggf. Gebührenermäßigung

Art. 105a(a), R 92(1)

Art. 97(3)

Art. 105a(1)

Art.2 Nr. 10a GebO

R 6(3)

PAK201107

38/77

Inhalt des Antrags/Unterlagen

- Angaben zu Antragssteller und der VS, für die er Inhaber ist, und Nachweis der Inhaberschaft (Registerauszüge etc) R 92(2)a, 41(2)c
- Nummer des betroffenen EP und Angabe der VS, für die es wirksam geworden ist R 92(2)b
- Angabe weiterer Patentinhaber und Nachweis, dass Ast. befugt ist, für diese zu handeln R92(2)c
- Wenn **Beschränkung des EP** beantragt R 92(2)d
 - **Vorlage geänderter Patentansprüche**
 - ggf. auch geänderte Ansprüche nach R138
 - ggf. geänderte Beschreibung/Zeichnungen
- ggf. Angaben zu Vertreter
- **Formblatt**

PAK201107

39/77

Zuständigkeit

- Über Beschränkung oder Widerruf entscheidet **Prüfungsabteilung** R 91, Art. 18(2)
- **ex parte** Verfahren
- Einwendungen Dritter nach Art. 115 möglich

PAK201107

40/77

Vorrang des Einspruchsverfahren

- Bei Antrag auf Beschränkung/Widerruf ist **Einspruchsverfahren anhängig** Art. 105a(2), R 93(1)
 - Antrag gilt als nicht eingereicht
 - Beschränkungs-/Widerrufsgebühr wird zurückgezahlt
- Bei Einlegung des Einspruchs ist **BV anhängig** R 93(2)
 - BV wird eingestellt R 93(3)
 - Beschränkungsgebühr wird zurückgezahlt
 - Antrag auf **Widerruf** des EP hat aber Vorrang!

PAK201107

41/77

Prüfung und Entscheidung

- **Wirksamer Antrag?** Art. 105a(1)
 - nein:** Info an Ast., dass wirksamer Antrag nicht vorliegt
- **Einspruchsverfahren anhängig?** Art. 105a(2), R 93
 - ja:** Info an Ast.+ Erstattung bezahlter Gebühren
- **Zulässiger Antrag?** R 94, 92
 - Antragserfordernisse erfüllt?
 - ggf. festgestellte Mängel rechtzeitig beseitigt?
nein: Verwerfung des Antrags als unzulässig

PAK201107

42/77

Prüfung und Entscheidung

- Antrag auf **Widerruf** R 95(1)
 - bei zulässigem Antrag wird EP widerrufen
 - Info an Antragssteller unter Angabe des Veröffentlichungsdatums der Entscheidung
- Antrag auf **Beschränkung** R 95(2)
 - bewirken die geänderten Ansprüche **Beschränkung** gegenüber erteilter/geänderter Fassung?
 - **keine Beschränkung**, wenn Änderung zu *aliud* führt oder rein klarstellender Natur ist
 - Erfordernisse der **Art. 84, 123(2) und (3)** erfüllt?
- **Nicht geprüft wird**, ob beschränkte Fassung nach Art. 52-57 patentfähig ist

PAK201107

43/77

Prüfung und Entscheidung

- **Voraussetzungen** für Beschränkung **erfüllt** R 95(3)
 - EPA fordert zur Einreichung von Übersetzungen der geänderten Ansprüche + Zahlung der Veröffentlichungsgebühr auf
 - Frist: 3 Monate, ggf. Nachfrist entsprechend R 82(3)
 - Handlungen rechtzeitig vorgenommen R 95(3)
 - Prüfungsabteilung beschließt Beschränkung
 - **Andernfalls**: Zurückweisung des Antrags R 95(4)

PAK201107

44/77

Prüfung und Entscheidung

- **Voraussetzungen** für Beschränkung **nicht erfüllt**
 - Prüfungsabteilung gibt einmal Gelegenheit, Mängel zu beseitigen und Ansprüche (ggf. Beschreibung und Zeichnungen) zu ändern R 95(2)
 - Frist: vom EPA zu bestimmen R 84
 - Voraussetzungen nach Mängelbeseitigung/Änderung erfüllt
 - Verfahren nach R 95(3)
 - **Andernfalls:** Zurückweisung des Antrags R 95(4)
- **Zurückweisung** des Antrags ist beschwerdefähig
 - Antrag kann aber jederzeit neu gestellt werden!

PAK201107

45/77

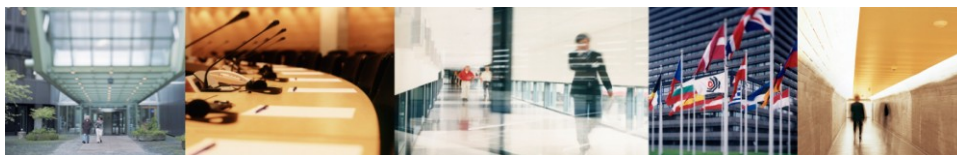
Veröffentlichung / Geänderte Europäische Patentschrift

- Widerruf/Beschränkung werden mit Bekanntmachung im EPB wirksam Art. 105b(3)
 - Wirkung des EP entfällt **rückwirkend** für alle VS Art. 68
- Nach Beschränkung des EP wird geänderte Patentschrift herausgegeben Art. 105c, R 96
- **Übersetzung** der geänderten Patentschrift in den Vertragsstaaten Art. 65
 - Nationales Recht zum EPÜ

PAK201107

46/77

Überprüfung von BK-Entscheidungen durch die Große Beschwerdekammer



Überprüfung von Beschwerdeentscheidungen durch die GBK

Art. 112a, R 104 - 110
VerfO GBK ABI.EPA 2007,303

- Allgemeines
- Verfahrensmängel
- Straftat
- Zulässigkeit des Antrags
- Verfahren vor der GBK
- Fristen
- Begründetheit des Antrags
- Schutz Dritter
- Veröffentlichungen im Register/Patentblatt

Allgemeines

- Eng begrenzte gerichtliche Überprüfung von Beschwerdeentscheidungen
 - Beschwerdeverfahren mit **schwerwiegendem Verfahrensmangel** behaftet
 - **Straftat** könnte Entscheidung der BK beeinflusst haben
- **Keine aufschiebende Wirkung des Antrags !**
- **Vorprüfung** des Antrags durch Dreiergremium der GBK zur schnellen Erledigung offensichtlich unzulässiger oder unbegründeter Anträge

Allgemeines

- **Keine Überprüfung** der Anwendung materiellen Rechts !
- **Kein Verfahren** zur Rechtsfortentwicklung oder Sicherung einheitlicher Rechtsanwendung (anders als Verfahren nach Art. 112)
- **Anwendbar auf BK-Entscheidungen ab Stichtag**

Verfahrensmängel

Art. 112a, R 104

- **Falsche Besetzung der Beschwerdekammer**

Mitwirkung eines ausgeschlossenen Mitglieds

- Persönliches Interesse - Art. 24 (1)
- Tätigkeit als Vertreter eines Beteiligten - Art. 24 (1)
- Mitwirkung an Entscheidung der Vorinstanz - Art. 24 (1)
- Ausschluss wegen Besorgnis der Befangenheit - Art. 24 (4)

Mitwirkung einer nicht zum BK-Mitglied ernannten Person

- **Schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113**
- Mündliche Verhandlung entgegen Art. 116 nicht anberaumt
- **BK hat über für die Entscheidung relevanten Antrag nicht entschieden**

PAK201107

51/77

Straftat

Art. 112a, R 105

- **Strafbare Handlung**, die **Entscheidung** der Beschwerdekammer **beeinflusst haben könnte**
- **Rechtskräftige Feststellung** der Straftat durch Gericht oder Behörde
 - Verurteilung nicht notwendig (d.h. Verwirklichung des objektiven Tatbestands einer Straftat reicht)
 - Beispiele
 - Gefälschte Dokumente zum Stand der Technik
 - Bestechung
 - Nötigung, Bedrohung eines Kammermitglieds
 - *Falschaussage eines Zeugen ?*

PAK201107

52/77

Zulässigkeit des Antrags

Art. 112a, R 108 (1), (2)

- **Beschwer** durch Entscheidung der BK
- Vorbringen eines **Anfechtungsgrundes**
- **Frist**
 - 2 Monate nach Zustellung der BK-Entscheidung
 - 2 Monate nach rechtskräftiger Feststellung der Straftat, spätestens 5 Jahre nach Zustellung der BK-Entscheidung
- **Antrag muss darlegen**
 - **Gründe**, warum die BK-Entscheidung aufzuheben ist
 - **Tatsachen und Beweismittel**, auf die Antrag gestützt wird

R 107

PAK201107

53/77

Zulässigkeit des Antrags

Art. 112a, R 108 (1), (2)

- Zahlung der **Überprüfungsgebühr**: € 2500
- **Rüge des Verfahrensmangels**
 - im Beschwerdeverfahren und
 - Zurückweisung** des Einwands durch BK
 - **es sei denn**, Rüge konnte während des Beschwerdeverfahrens nicht erhoben werden

R 106

PAK201107

54/77

Verfahren vor der GBK

Art. 112a, R 109

- **Vorprüfung durch GBK** (3 Mitglieder)
 - 2 Juristen + 1 Techniker verwerfen **einstimmig** offensichtlich unzulässige oder unbegründete Anträge R 109(2)a
 - Entscheidung ohne Mitwirkung anderer Beteiligter auf der Grundlage des Antrags, ggf. nach mündlicher Verhandlung R 109(3)
- **Prüfung durch GBK** (5 Mitglieder), R 109(2)b
wenn Antrag Vorprüfung passiert hat
 - 4 Juristen + 1 Techniker
 - Verfahren nach allgemeinen Verfahrensregeln

PAK201107

55/77

Fristen

Art. 112a, R. 109 (1)

- **Ladungsfrist** für Beteiligte (*R 115*), Zeugen, Sachverständige (*R 118*) zur mdl. Verhandlung kann **kürzer** als 2 Monate sein
- **Amtsfristen** (*R 132*)
keine Mindest- oder Höchstfristen
- Verwendung **anderer Amtssprache** als Verfahrenssprache in mdl. Verhandlung
 - spätestens einen Monat vor Termin mitzuteilen *R 4(1)*
 - GBK kann abweichende Frist bestimmen

PAK201107

56/77

Begründetheit des Antrags

Art. 112a

- Ist **Antrag begründet** (schwerwiegender Verfahrensfehler oder Straftat), so wird
 - Entscheidung durch GBK aufgehoben und **Verfahren vor der zuständigen BK wieder eröffnet**, ggf. in anderer Besetzung
 - Überprüfungsgebühr zurückgezahlt
 - neues Verfahren vor der BK nach allgemeinen Regeln durchgeführt

R 108 (3)

R 110

PAK201107

57/77

Schutz Dritter

Art. 112a(6)

Wer in einem benannten Vertragsstaat

- in gutem Glauben
- die Erfindung, die Gegenstand der veröffentlichten Anmeldung oder des Patents ist,
- zwischen angegriffener Entscheidung und Veröffentlichung der Entscheidung über den Überprüfungsantrag
- in Benutzung genommen oder ernsthafte Veranstaltungen hierzu getroffen hat,

darf **Benutzung** für eigene Zwecke **unentgeltlich fortsetzen**

Regelung vergleichbar mit Art. 122(5)

PAK201107

58/77

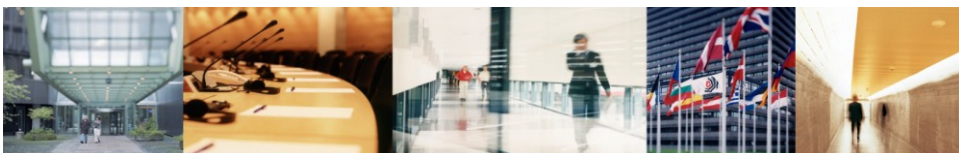
Veröffentlichungen im Register/Patentblatt

- **Antrag** auf Überprüfung
 - Eintrag ins Europäische Patentregister R 143 (2)
- **Entscheidung** der GBK
 - Eintrag ins Europäische Patentregister R 143 (1) y)
 - Veröffentlichung im Patentblatt
- **Neue Entscheidung** der Beschwerdekammer
 - Eintrag ins Europäische Patentregister Art. 129 a), 112a

PAK201107

59/77

Weiterbehandlung



Weiterbehandlung (WB)

Art. 121, R 135

- Anwendungsbereich
- Verfahren
- Gebühren
- Wirkung

PAK201107

61/77

Anwendungsbereich

- WB nach neuem Recht für ***alle am Stichtag anhängigen Anmeldungen***
 - Soweit WB-Frist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen
- **Standard-Rechtsbehelf** für **Anmelder** bei Rechtsverlust nach Versäumnis **gesetzlicher** oder **vom EPA bestimmter Fristen**
 - **keine** WB für Patentinhaber, Einsprechende
 - **keine** WB für Fristen gegenüber nationalen Behörden

Art. 121(1)

PAK201107

62/77

Von WB ausgeschlossene Fristen

- **Nach Art. 121(4)**

- Prioritätsfrist Art. 87(1)
- Beschwerdefristen Art. 108
- Frist für Überprüfungsantrag Art. 112a)
- Fristen für Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung

- **Nach R 135(2)**

- Einreichung von Übersetzungen nach Art. 14(2) R 6(1)
- Geltendmachung von Rechten nach Art. 61 R 16(1)
- Nachreichung/Berichtigung der Prio-Erklärung R 52(2), (3)
- Nachreichung von Teilen der Beschreibung oder Zeichnungen R 56

PAK201107

63/77

Von WB ausgeschlossene Fristen

- Nachreichung von Angaben zur Hinterlegung biologischen Materials R 31(2)
- Zahlung von weiteren Recherchegebühren R 64
- Zahlung von Jahresgebühren R 51(2) - (5)
- Fristen im Zusammenhang mit
 - Bezugnahme auf frühere Anmeldung R 40(3)
 - Eingangsprüfung R 55
 - Mängelbeseitigung nach Formalprüfung R 58, 59
 - Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung R 112(2)

PAK201107

64/77

Wichtige Fristen, die WB zugänglich sind

- Fristen zur Zahlung der Anmelde-,
Recherchen- und Benennungsgebühren
bisher R 85a R 38, 39
- Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr
bisher R 85b Art 94, R 70 (1)
- Frist zur Einleitung der europäischen Phase
(*Übersetzung, Gebühren*) R 160

PAK201107

65/77

Verfahren

durch Neufassung nicht wesentlich geändert

- **Antragsfrist** R 135(1)
2 Monate nach Mitteilung über Fristversäumnis oder Rechtsverlust
- **Antragsstellung**
durch Entrichtung der vorgeschriebenen WB-Gebühr R 135(1)
- **Nachholung** der versäumten Handlung innerhalb der Antragsfrist R 135(1)
- **Entscheidung** durch Organ, das über versäumte
Handlung zu entscheiden hat R 135(3)
- **Wirkung** Art 121(3)
Wird Antrag stattgegeben, wird Anmeldung so behandelt
als wäre Rechtsverlust nicht eingetreten

PAK201107

66/77

Gebühren

WB-Gebühr

Art 2 Nr 12 GebO

- bei verspäteter Gebührenaahlung:
50% der betreffenden Gebühr
- in allen anderen Fällen und bei verspäteter
Vornahme der R 71(3) Handlungen: **€210**

PAK201107

67/77

Wiedereinsetzung



Wiedereinsetzung (WE)

Art. 122, R 136

- Anwendungsbereich
- Verfahren
- Wirkung

PAK201107

69/77

Anwendungsbereich

- WE nach neuem Recht für **alle EP und am Stichtag anhängigen Anmeldungen**
 - Soweit WE-Frist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen
- WE möglich bei Versäumnis (fast) **aller Fristen**, die **Anmelder** oder **Patentinhaber** gegenüber EPA einzuhalten hat
 - **keine** WE für Einsprechende (aber: G1/86)
 - **keine** WE (nach EPÜ) für Fristen gegenüber nationalen Behörden

PAK201107

70/77

Von WE ausgeschlossene Fristen

- **Nach Art. 122(4)**
 - Frist für Antrag auf WE
- **Nach R 136 (3) alle Fristen, für die WB möglich ist, z.B.**
 - Zahlungsfristen für Anmelde-, Recherche-, Benennungs- und Prüfungsgebühr
 - vom EPA bestimmte Fristen im Prüfungsverfahren

Art. 122(4) S.2, R136(3)

PAK201107

71/77

Wichtige Fristen, die WE zugänglich sind

- **Prioritätsfrist**
- **Weiterbehandlungsfrist**
- **Beschwerdefrist**
(nur für Anmelder und Patentinhaber)
- sonstige Fristen im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren
(nur für Patentinhaber)

Art. 87(1)

R135(1)

Art. 108

PAK201107

72/77

Verfahren

durch Neufassung nicht wesentlich geändert

- **Antragsfristen** R 136(1)
 - 2 Monate ab Wegfall des Hindernisses + Ausschlussfrist von 1 Jahr
 - bei **Priofrist**: 2 Monate ab Ablauf der Priofrist
 - bei Antrag auf Überprüfung: 2 Monate ab Ablauf der Fristen nach Art. 112a(4)
- **Begründung – Glaubhaftmachung des Antrags** R 136(2)
- **Nachholung** der versäumten Handlung innerhalb der Antragsfrist R 136 (2)
- **Gebühr € 550** Art 2 Nr 13 GebO
- **Entscheidung** durch Organ, das über versäumte Handlung zu entscheiden hat R 136 (4)

PAK201107

73/77

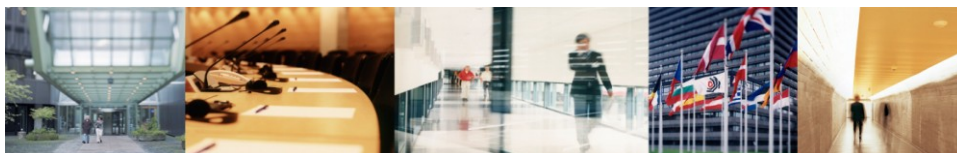
Wirkung

- Wird Antrag stattgegeben, gelten Rechtsfolgen der Fristversäumnis als nicht eingetreten Art. 122(3)
- Weiterbenutzungsrecht für gutgläubige Dritte Art. 122(5)

PAK201107

74/77

Sonstige Änderungen im Verfahren



Sonstige Änderungen im Verfahren

- Definition von "**Schriftform**", "**Unterschrift**" R 1, 2(2)
- **Teilanmeldung** R 36(2)
 - ist in Verfahrenssprache einzureichen
 - Bezugnahme (R 40) auf Stammanmeldung möglich
- **Einspruch** - Umsetzung der Grundsätze aus G10/91 R 81(1)
 - vom Einsprechenden geltend gemachte Gründe **müssen** geprüft werden
 - andere **können** geprüft werden

Sonstige Änderungen im Verfahren

- EPA kann vom Anmelder **Auskunft** über **Stand der Technik** verlangen, der in **anderen Patentverfahren** berücksichtigt wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.
- *Art 124 EPÜ 1973: Angabe des Staates und des Aktenzeichens einer korrespondierenden Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann verlangt werden*
- Unterlässt es der Anmelder, auf eine solche Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so **gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen**.

Art. 124,
R 141

PAK201107

77/77

Sonstige Änderungen im Verfahren

- **Rückzahlung der Beschwerdegebühr**
Die Beschwerdegebühr wird auch zurückgezahlt, wenn die Beschwerde
 - vor Einreichung der Beschwerdebegründung und
 - vor Ablauf der Frist für deren Einreichung zurückgenommen wird.

R 103 (1)b)

PAK201107

78/77

Sonstige Änderungen im Verfahren

- **Zeugnisverweigerungsrecht** des Vertreters
(*attorney-client privilege*)

Art 134a(1)d), R 153

"Wird ein zugelassener Vertreter in ebendieser Eigenschaft zurate gezogen, so sind in **Verfahren vor dem Europäischen Patentamt** alle diesbezüglichen Mitteilungen zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten oder Dritten, die unter *Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern** fallen, auf Dauer von der Offenlegung befreit, sofern der Mandant darauf nicht ausdrücklich verzichtet."

**Berufsgeheimnis - Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei Ausübung des Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird.*

Bristol Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer (Southern District of New York, 19 April 1999)

PAK201107

79/77

Euro-PCT Anmeldungen

- **Internationale Phase: mangelnde Einheitlichkeit**
 - **Widersprüche** werden nicht mehr von den BK behandelt (*für PCT Anmeldungen, die ab Stichtag eingereicht werden*)
 - Widersprüche werden weiterhin durch **Überprüfungsstelle** des EPA geprüft - R 158(3)
- **Europäische Phase**
 - Alle relevanten Bestimmungen und Erfordernisse nun in Art. 153, R 159-165
 - **PCT Anmeldung nur Stand der Technik** nach Art 54(3)
 - wenn in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht
 - Anmeldegebühr bezahlt ist

PAK201107

80/77

Euro-PCT Anmeldungen

R 164

- **Europäische Phase**

Bei Uneinheitlichkeit der Anmeldung

- wird ergänzender RB **nur** für die in den Ansprüchen **zuerst genannte** Erfindung erstellt
- fordert Prüfungsabteilung auf, Anmeldung auf **einzige Erfindung** zu begrenzen, die im internationalen oder ergänzenden RB behandelt ist
- erhält Anmelder keine **keine Aufforderung** zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren mehr!

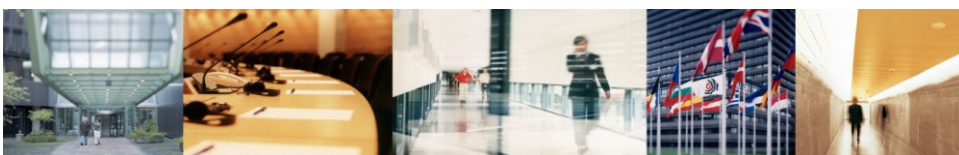
ALSO:

- Anmeldung muss auf **eine recherchierte Erfindung** beschränkt werden
- für weitere Erfindungen können **Teilanmeldungen** eingereicht werden

PAK201107

81/77

Das EP nach Erteilung



Schutzbereich des EP

Art 69(1)

- "Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch (*den Inhalt der*) **die Patentansprüche** bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

- **Auslegungsprotokoll zu Art 69**

Art. 2 "Äquivalente"

„Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die **Äquivalente** der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.“

- *Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente*
 - **Keine** Definition von Äquivalenten
 - **Kein** "prosecution history estoppel,"
- 13. Patentrichtersymposium ABI 2007 Sonderausgabe 2

PAK201107

83/77

Nationales Nichtigkeitsverfahren

Art 138 (2,3)

- **Teilnichtigkeit** des EP wird durch Beschränkung der Ansprüche ausgesprochen
- Patentinhaber ist befugt, das EP nur **beschränkt zu verteidigen**
 - Die **so beschränkte Fassung** des EP ist dem Verfahren zugrunde zu legen
- *Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente*

PAK201107

84/77

Übergangsbestimmungen

- Grundsatz nach Art. 7 (1) Satz 1 Revisionsakte: EPÜ 2000 findet auf alle **ab Inkrafttreten** eingereichten europäischen Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente Anwendung.

- **Grundsatz nach VR-Beschluss vom 28.06.2001**

(Art. 7 (1) Satz 2 Revisionsakte):

EPÜ 2000 ist, wo immer möglich, auf bereits erteilte Patente und anhängige Anmeldungen anwendbar! Wichtige Ausnahmen:

- Art. 54(5) EPÜ 2000 anwendbar auf anhängige Anmeldungen, sofern Erteilungsbeschluss noch nicht ergangen
- Art. 112a anwendbar auf BK-Entscheidungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergehen
- Art. 121, 122 EPÜ 2000 anwendbar auf anhängige Anmeldungen, sofern First bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 noch läuft

- **EPA-Mitteilung zur Übergangsphase EPÜ 1973/2000**

ABI 10/2007 und Webseite

PAK201107

85/77

Tabelle zu den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000

Bestimmungen des EPÜ 2000	Die revidierten Vorschriften sind anwendbar auf...					Allgemeine und institutionelle Vorschriften (anwendbar ab Inkrafttreten des EPÜ 2000)
	europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	internationale PCT-Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	
Artikel 4a						•
Artikel 11						•
Artikel 14 (1) und (2)				•		
Artikel 14 (3) bis (6)	•	•		•		
Artikel 16						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 17						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 18						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 21						•
Artikel 22						•
Artikel 23						•
Artikel 33						•
Artikel 35						•
Artikel 37						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 38						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 42						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 50						• (vorläufig anwendbar ab 29.11.2000)
Artikel 51	•	•		•		
Artikel 52	•	•		•		
Artikel 53	•	•		•		
Artikel 54 (3)	•	•		•		
Artikel 54 (4) EPÜ 1973	•	•		•		
Artikel 54 (4)	•	•		•		
Artikel 54 (5)		• (soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist)		•		

PAK201107

86/77

**Danke
für Ihre Aufmerksamkeit
und viel Freude mit dem
EPÜ 2000!**