

Europäisches und internationales Patentrecht

Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und Patent Cooperation Treaty (PCT)

von

Dr. Stephan Gruber, Dr. Ludwig von Zumbusch, Andreas Haberl, Dr. Axel Oldekop, Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Ian Muir

7., neu bearbeitete Auflage

[Europäisches und internationales Patentrecht – Gruber / Zumbusch / Haberl / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](#) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Patentrecht, Gebrauchsmuster](#)



Verlag C.H. Beck München 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 63189 4

antrag vor. Mit der Übersendung des Recherchenberichts wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Amtsfrist zu erklären, ob er die Patentanmeldung aufrecht erhält (**Aufrechterhaltungserklärung**). Erklärt er sich nicht rechtzeitig, gilt die Anmeldung als zurückgenommen; es ist Weiterbehandlung möglich.

R 70 (3)
Art. 121

b) Zur Beschleunigung nach dem „PACE“-Programm kann der Anmelder auf die Aufforderung zur Aufrechterhaltungserklärung im voraus verzichten. Das beschleunigt die Weiterleitung an die Prüfungsabteilung.

ABl. Sonderausgabe 3/2007, F. 1

11.05 c) Wird die Aufrechterhaltung nicht erklärt, so erhält der Anmelder die vorausgezahlte **Prüfungsgebühr zurück**, denn die Prüfungsabteilung wird erst mit der Aufrechterhaltungserklärung zuständig. Erst dieser Zuständigkeitswechsel schließt die Rückzahlung der Prüfungsgebühr aus. Das bedeutet: Vorauszahlung der Prüfungsgebühr schadet nicht, ist aber der sicherere Weg gegen Versäumnisse.

R 10, R 70 (2)
Art. 11 GebO
RiLi C. VI. 1.1

III. Rechtsfolgen einer Fristversäumnis

11.06 Werden Antrags-, Erklärungs- und/oder Zahlungsfristen versäumt, so **gilt** die Anmeldung **als zurückgenommen**. Dem Anmelder stehen folgende Rechtsbehelfe zur Verfügung:

Art. 94 (2)
R 70 (3)

1. Rechtsverlustmitteilung

11.07 Nach Mitteilung des Rechtsverlustes kann der Anmelder geltend machen, dass in Wirklichkeit keine Fristversäumnis vorlag. Er kann innerhalb von 2 Monaten Entscheidung des EPA über die Richtigkeit dieser Feststellung beantragen und gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

R 112 (2)
Art. 106 ff.

2. Weiterbehandlung

11.08 Wird die Prüfungsantragsfrist versäumt, so kann Weiterbehandlung beantragt werden. R 85b EPÜ 1973 ist ersatzlos entfallen, nachdem die Weiterbehandlung als Regelrechtsbehelf des EPÜ 2000 ausgestaltet wurde.

Art. 121
R 135 (2)

IV. Der Prüfungsantrag bei PCT-Anmeldungen

11.09 Hier ist zu unterscheiden zwischen der internationalen vorläufigen Prüfung in der internationalen Phase und der endgültigen Prüfung in der nationalen/regionalen Phase. Letztere ist Voraussetzung für die regionale Erteilung; erstere ist fakultativ, schnell und erleichtert, wenn positiv, die letztere.

1. Antrag auf vorläufige internationale Prüfung beim EPA als IPEA

- 11.10 a) Die **Antragsberechtigung für Kapitel II PCT** hängt kumulativ von folgenden Voraussetzungen ab:
- Der Antragsteller muss Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Staat haben oder Staatsangehöriger eines PCT-Staates sein, für den PCT Kapitel II verbindlich ist. Art. 31 (2) a) PCT
 - Der Antragsteller muss bei einem Anmeldeamt angemeldet haben, für das PCT Kapitel II verbindlich ist. Bei mehreren Anmeldern muss mindestens einer diese beiden Voraussetzungen erfüllen. Art. 31 (2) a), R 54 (2) PCT R 54.2 PCT
 - Das EPA muss vom Anmeldeamt als IPEA bestimmt sein. Das ist bei allen EPÜ-Mitgliedsstaaten nach II. des Zentralisierungsprotokolls vom 5. 10. 1973 der Fall. Art. 152, Art. 3 (2) WIPO-EPO-Vereinbarung ABl. 2010, 304
 - Der internationale Recherchenbericht muss vom EPA oder einem Patentamt eines EPÜ-Mitgliedsstaats (International Search Authority) erstellt sein. Art. 152 Anhang A ii) WIPO-EPO-Vereinbarung
- 11.11 b) Für das EPA als IPEA wird der **Antrag** auf internationale vorläufige Prüfung **beim EPA** gestellt. **Sprachen** sind Deutsch, Englisch oder Französisch bzw. Niederländisch bei Anmeldeamt BE, NL.
- Nach dem PCT verlängert der Antrag für die wenigen verbliebenen **Vorbehaltsstaaten** die internationale Phase auf 30 Monate, soweit Prüfungsantrag und Auswahl innerhalb von 19 Monaten gestellt werden. Ansonsten ist im PCT die internationale Phase generell auf 30 Monate erstreckt. Beim EPA ist die internationale Phase auf 31 Monate erstreckt. Art. 31 (3) Anhang A i) WIPO-EPO-Vereinbarung Art. 39, 40 PCT
- Der Prüfungsantrag ist also zur Verlängerung der internationalen Phase nicht notwendig, aber dennoch **fristgebunden**: Er muss 3 Monate nach Übersendung des internationalen Recherchenberichtes oder der Written Opinion/WOISA übermittelt werden oder binnen 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum. Maßgeblich ist die längstlaufende Frist. R 159(1) EPÜ R 54^{bis} PCT R 69.1 PCT R 69.2 PCT
- c) 1 Monat nach einem Prüfungsantrag werden folgende **Gebühren** fällig:
- eine Bearbeitungsgebühr für WIPO Art. 57.3a) PCT
 - die Prüfungsgebühr für das EPA R 58 PCT
 - die an das EPA als IPEA zu zahlen sind. Art. 2 GebO

Werden die Gebühren nicht rechtzeitig gezahlt, so fordert das EPA mit Setzung einer **Nachfrist** von 1 Monat zur Zahlung mit Zuschlag auf. Wird die Frist versäumt, so gilt der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung als nicht gestellt. R 58^{bis} PCT

- 11.12 d) Weist der **Antrag Mängel** auf (z.B. fehlende Unterschrift, Anmelder X, Y „et al“), so setzt das EPA als IPEA eine verlängerbare **Behebungsfrist** von mindestens 1 Monat. R 60.1 a) PCT

Die **fristgerechte Mängelbehebung wirkt** auf den Einreichungstag des Antrags zurück, bringt also die oben erwähnte 19-Monats-Frist nicht in Gefahr, wenn der Antrag hinreichend als Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gekennzeichnet war und mindestens einen ausgewählten Staat enthielt. R 60.1 b) PCT

Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, so gilt der Antrag als nicht gestellt. R 60.1 c) PCT

2. Endgültiger Prüfungsantrag bei Euro-PCT-Anmeldungen

- 11.13 a) Die regionale Phase beginnt nach 31 Monaten. Bis dahin ist die **Prüfungsantragsantragsfrist** beim EPA hinausgeschoben, da die Prüfungsantragsfrist eigentlich mit der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts zu laufen beginnt, da dieser den europäischen Recherchenbericht ersetzt. R 159 (1) f
Art. 94, R 70
Art. 153 (6)
- 11.14 b) Wird die Prüfungsantragsfrist versäumt, so ist **Weiterbehandlung** möglich. Die Nachfrist nach R 85b EPÜ 1973 konnte ersatzlos entfallen. Art. 121
R 160 (1)
R 159 (1)
R 135 (2)

V. Das Prüfungsverfahren

1. Die Ablaufregelung für das Prüfungsverfahren im EPÜ

- 11.15 a) **Zuständigkeit.** Zuständig sind die **Prüfungsabteilungen**. Sie sind besetzt mit drei technisch vorgebildeten Prüfern, erforderlichenfalls ergänzt durch einen weiteren rechtskundigen Prüfer. Ein Mitglied bearbeitet die Anmeldung bis zur Endentscheidung. Art. 18 (1) (2)
RiLi C. VI. 1. 3
- Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, sind **Formalprüfern** anvertraut, z.B. Prüfung ordnungsgemäßer Unterschrift, Vertreterbestellung, Vollmacht sowie die Abwicklung in der Endphase der Erteilung nach R 71 (3). R 11 (3)
Beschluss ABl. Sonderausgabe 3/2007, S. 106

- 11.16** b) Seit dem 1. 4. 2009 kommt es zu **Überschneidungen** zur **Recherche**. Auf der Ebene der neuen Regelungen zur Recherche ergibt sich folgendes System:
- aa) Seit 2005 enthält der **erweiterte europäische Recherchenbericht – EESR** eine Stellungnahme zur Patentfähigkeit der Anmeldung. Damit soll bereits im Rechercheverfahren ein „Produkt“ bereitgestellt werden, das dem Erstbescheid des Sachprüfers entspricht.
Der EESR hat – ebenso wie der erste Prüfungsbescheid – alle Einwendungen gegen die Anmeldung umfassend zu behandeln. Er soll die sich anschließende Prüfung vorbereiten und erleichtern.
- bb) Seit dem 1. 4. 2009 hat der **Anmelder** innerhalb der **Prüfungsantragsfrist** vom 6 Monaten auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht zu **erwidern** und festgestellte Mängel zu beseitigen.
- cc) Hat der Anmelder den Prüfungsantrag bereits vor Übermittlung des europäischen Recherchenberichts gestellt (Antrag im Formblatt und Zahlung der Prüfungsgebühr), so wird der Anmelder mit Übersendung des Recherchenberichts aufgefordert innerhalb einer Amtsfrist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrecht erhält (sogenannte **Aufrechterhaltungserklärung**). Innerhalb dieser für die **Aufrechterhaltungserklärung** bestimmten Amtsfrist hat der Anmelder auch auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht zu erwidern und Mängel zu beseitigen. Die **Frist** beträgt 6 Monate ab Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts.
- dd) Im Rahmen des **„PACE“-Programms** verzichtet der Anmelder auch auf die Mitteilung zur Aufrechterhaltung nach R 70 (2). In diesem Fall enthält der Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Patentfähigkeit. Daher erlässt der Sachprüfer sofort einen Prüfungsbescheid nach Art. 94 (3), R 71.
- ee) Gibt der Anmelder seine **Erwiderung** auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht **nicht fristgerecht** ab, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen. **Weiterbehandlung** ist möglich.
- ff) **Inhaltlich** hat der Anmelder in seiner **Erwiderung** auf den EESR – ebenso wie in der Bescheidserledigung auf den Prüfungsbescheid – im einzelnen auf die
- Beschluss
ABl. 2009, 299
Mitt.
ABl. 2009, 533
R 62
Mitt.
ABl. 2009, 533
R 71 (2)
RiLi B XII. 3
RiLi C VI. 3.5
R 70 a (1)
RiLi B XII. 9
R 70 (2)
R 70 a (2)
RiLi B XII. 9
RiLi B XII. 9
RiLi C VI. 1.1
RiLi C VI. 1.1.2
ABl.
Sonderausgabe
3/2007, F1
R 70 a) (3)
Art. 121
R 135 (1)
RiLi C VI. 4.7

Einwände einzugehen (vgl. unten R.n.11.18). Das Prüfungsverfahren soll nämlich in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden.

- gg) Der Anmelder hat binnen der Frist zur Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht die **Änderungen**, insbesondere auch der Ansprüche, vorzunehmen, die zur Behebung der dort festgestellten Mängel erforderlich sind. Die Prüfung dieser Änderungen erfolgt sodann im Prüfungsverfahren. R 137 (2)

- 11.17 c) **Der Ablauf des Prüfungsverfahrens.** Die Prüfungsabteilung erlässt durch den sachbearbeitenden Prüfer die erforderlichen Bescheide zu Mängeln der Patentanmeldung und fordert zur Behebung der Mängel, erforderlichenfalls zur Änderung der Patentansprüche oder ggf. der Beschreibung auf. Art. 94 (3)
R 71
RiLi C. VI. 3.

- aa) Der erste Bescheid soll **alle Einwände** zu der Anmeldung enthalten. Dabei überprüft der Prüfer auch Einheitlichkeitsbeanstandungen der Recherchenabteilung. Folgt er ihnen, so kann er den Anmelder zur Einreichung einer Teilanmeldung auffordern. Folgt er ihnen nicht, so stellt er das fest und prüft normal weiter. RiLi C. VI.3.5
Art. 94 (3)
R 64 (2)

EPA T 631/97 – ABl. 2001, 13 dotierte Gebiete/
TOSHIBA

und ordnet die Rückzahlung etwa zuvor gezahlter weiterer Recherchegebühren an. Im Prüferbescheid wird eine Frist von mindestens zwei Monaten für die sachliche Stellungnahme bestimmt. R 64 (2)
Art. 120
R 132

Bei **Fristversäumung** ergeht Rechtsverlustmitteilung. Statthaft ist die Weiterbehandlung. Art. 94 (4), 121
R 135 (2)

- 11.18 bb) Der Anmelder muss im einzelnen auf die Ausführungen und Einwände des Prüfers eingehen. Setzt sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden des Bescheids auseinander oder versucht er nicht, diese zu widerlegen, so kann nach dem **gebundenen Ermessen** der Prüfungsabteilung die sofortige **Zurückweisung** der Anmeldung erwogen werden; eine weitere Aufforderung zur Stellungnahme unterbleibt in diesem Fall.

EPA T 300/89 – ABl. 1991, 480 – Änderungen
MINNESOTA

EPA T 84/82 – ABl. 1983, 451 = GRUR Int. 1984, 33 – Chloralderivate/MACARTHYS;

EPA T 162/82 – ABl. 1988, 533 = GRUR Int. 1988, 348 – Klassifizierung von Bereichen/SIGMA.

Der Anmelder kann den Bedenken durch **Änderungen** Rechnung tragen. Die Änderungen werden erneut der Prüfung unterzogen. R 137 (3)

- 11.19 cc) Erfüllt die Anmeldung **nicht** die **Erteilungsvoraussetzungen**, so wird sie **zurückgewiesen**. Art. 97 (2)

Dabei erfüllt sie auch dann nicht die Erteilungsvoraussetzungen, wenn

- einer von mehreren unabhängigen Ansprüchen nicht gewährbar ist, oder
- wenn ein alternatives Merkmal gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder erfinderisch ist, oder
- wenn ein beanspruchter Bereich mit dem Stand der Technik überlappt und nicht der Sonderfall einer Auswählerfindung vorliegt.

In all diesen Fällen müsste durch entsprechende Beschränkung Einverständnis mit einer eingeschränkten Fassung hergestellt werden. Mangels Einverständnis darf nichts gewährt werden, auch wenn

Teile patentfähig erscheinen. Hilfsanträge sind (auch) im einseitigen Anmeldeverfahren zulässig. RiLi C. VI. 4.1

EPA T 1255/04 – ABl. 2005, 424 – Dibenzorhodaminfarbstoffe/APPLERA

Erfüllt die Patentanmeldung die Voraussetzungen für die Patentierung, so geht die Prüfung in ihre Schlussphase:

- c) **Mitteilung nach R 71 (3) – Schlussphase der Prüfung**

- 11.20 Europäische Patente dürfen nur in der Fassung erteilt werden, der der Anmelder zugestimmt hat. R 71 (3) Art. 113 (2)
R 71 (3)
- sieht nun ein formalisiertes Verfahren zur Herstellung dieses Einverständnisses vor: Die Prüfungsabteilung teilt die Fassung mit, die sie für erteilungsfähig erachtet und fordert den Anmelder auf, binnen einer gesetzlichen Frist von 4 Monaten Erteilungs- und Druckkostengebühren zu zahlen und die Anspruchsübersetzung einzureichen. Die fristgerechte Vornahme der geforderten Handlungen fingiert das Einverständnis des Anmelders.

Die Mitteilung nach R 71 (3) führt zu verschiedenen Verfahrensalternativen:

- aa) Der **Anmelder** ist ausdrücklich **nicht einverstanden** und schlägt auch keine Änderungen vor: Die Prüfungsabteilung weist die Anmeldung durch Beschluss zurück. Art. 97 (2)
- bb) Der **Anmelder** schlägt in der Frist nach R 71 (3) zulässige **Änderungen** vor und zahlt die Gebühren und reicht die Übersetzung ein: R 71 (4)
R 137 (3), 139
- Die Prüfungsabteilung stimmt zu. Sie erlässt dann keine neue Vorankündigung, sondern beschließt die Erteilung. R 71 (4)
RiLi C. VI. 14.4
 - Ist die Prüfungsabteilung mit den Änderungen nicht einverstanden, so teilt sie ihre Bedenken mit und setzt Frist zur Stellungnahme. Danach erfolgt ggf. Zurückweisung oder die Prüfungsabteilung stimmt den Änderungen mit Modifikationen zu; im letzten Fall ist nochmals eine Übersetzung einzureichen. R 71 (5)
RiLi C. VI. 14.4
- cc) **Versäumt** der **Anmelder** die **Frist** nach R 71 (3), zahlt er also Gebühren nicht oder reicht er die Übersetzung nicht ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Es ergeht Rechtsverlustmitteilung. Zulässig ist Weiterbehandlung. R 71 (7)
R 112
Art. 121
RiLi C. VI. 14.6
- Wenn der Anmelder eine Entscheidung nach R 112 (2) herbeigeführt hat, kann er **Beschwerde** einlegen. Art. 106, 109
R 112 (2)
- Die Prüfungsabteilung kann der Beschwerde **abhelfen** und muss ihr abhelfen, wenn nunmehr der Beschwerdeführer den Zurückweisungsgrund – z.B. nicht erklärtes Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung – durch nachgeholtes Einverständnis ausräumt.

2. Die Ablaufregelung für die vorläufige Internationale Prüfung im PCT

- 11.21 a) Die internationale vorläufige Prüfung ist für die nationalen oder regionalen (EPA) Erteilungsämter **nicht verbindlich**, selbst in dem nachfolgend betrachteten Ablauf beim EPA als vorläufige internationale Prüfungsbehörde (IPEA). Art. 33 (1),
35 (2) PCT
- 11.22 b) **Zuständigkeit**. Wer zuständige IPEA ist, bestimmt primär das Anmeldeamt des jeweiligen „Chapter-II“- Art. 32 (2),
31 (2)a) PCT

Staats. Darüber hinaus gibt es Zuständigkeits-Vereinbarungen zwischen Staaten und Organisationen.

Das EPA hat sich bereit erklärt, IPEA für alle PCT-Anmeldeämter zu sein, sofern das Anmeldeamt das EPA zu diesem Zweck bestimmt hat.

Alle Mitgliedsstaaten haben im Zentralisierungsprotokoll zugunsten des EPA auf die internationale vorläufige Prüfung von PCT-Anmeldungen verzichtet.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Einzelabkommen. Wegen der Einzelheiten wird auf den PCT-Leitfaden und den EPA-Leitfaden für Anmelder, 2. Teil, verwiesen.

Vereinbarung
EPO/WIPO
ABl. 2010, 304

Zentralisierungs-
protokoll vom
5. 10. 1973,
Art. II

11.23 c) Ablauf des PCT-Prüfungsverfahrens. Das PCT-Prüfungsverfahren wird je nach der damit betrauten IPEA unterschiedlich gehandhabt,

aa) Einheitlich sind die Grundregeln nach PCT und Ausführungsordnung, insbesondere der **enge Zeitrahmen** für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts von 28 Monaten ab Priorität oder, falls später, 6 Monate nach Antrag und Gebührenzahlung.

Art. 34 PCT
R. 66–69 PCT
R 69.2 PCT

bb) Der **Antrag** auf internationale vorläufige Prüfung wird weder beim Anmeldeamt noch bei WIPO, sondern unmittelbar bei der IPEA, hier also dem EPA gestellt (vgl. oben Rn. 11.11). Die Frist beträgt 3 Monate ab Übermittlung des Recherchenberichts/WOISA bzw. 22 Monate ab Priorität, je nachdem, welche Frist später abläuft. Weiterhin sind die Gebühren 1 Monat nach dem Antrag zu zahlen; die Gebühren können bei Versäumung der Frist binnen 1 Monats nach Aufforderung mit Zuschlag nachgezahlt werden (vgl. oben Rn. 11.11).

Art. 31 (6) a)
PCT
R 54^{bis} PCT
R 57.3, 58^{bis}
PCT

11.24 cc) Während der PCT Raum gibt für einen oder mehrere Prüfungsbescheide nach Ermessen, übt das EPA als IPEA dieses Ermessen durchweg im Sinne **eines einzigen Prüfungsbescheids** aus. Zur Stellungnahme, gegebenenfalls Einreichung von Änderungen gibt der PCT einen Fristrahmen von 1–3 Monaten, normalerweise 2 Monate vor, der im EPA mit 3 Monaten ausgeschöpft wird. Vor Ablauf beantragte Verlängerungen sind möglich, wenn bis zur Erstellung des Prüfungsberichts genügend Zeit bleibt. Möglich sind auch formlose (telefonische) Rücksprachen mit dem Prüfer. Hatte das EPA die

Art. 34 (2) c),
R 66.4 PCT
R 66.2 d) PCT
R 66.2 e) PCT
Art. 34(2)a)
R 66.6 PCT