

VPP-Bezirksgruppe Mitte-Ost, Leipzig

EPÜ 2000

Die wesentlichsten Änderungen

Ingwer Koch
Direktor 5.2.1 (Patentrecht)

19. November 2007



Inkrafttreten

- **EPÜ 2000**
 - tritt am **13. Dezember 2007 (Stichtag)** in Kraft
 - bisher von **29 (15. November 2007)** Vertragsstaaten ratifiziert
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, LI, LT, LU, LV,
MC, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK, TR
 - noch fehlend:
 - **FR** (Hinterlegung im November erwartet),
 - **IT** (Ratifikationsgesetz seit September im Parlament),
 - **PT** (Ratifikationsgesetz seit Oktober im Parlament)
- Nachzügler werden dem EPÜ nicht mehr angehören! (*Art. 172 (4) EPÜ*)
- **NO** und **HR** werden zum 1. Januar 2008 beitreten

Ziele der EPÜ-Revision 2000

- Angleichung an TRIPS und PLT 2000
- Modernisierung des europäischen Patentsystems
- Größere Flexibilität, Deregulierung
 - Übernahme vieler Bestimmungen in die Ausführungsordnung
- Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen der Benutzer
- Streichung gegenstandslos gewordener Übergangsbestimmungen des EPÜ 1973

Das TRIPS-Übereinkommen

Bestimmungen mit konkreten Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art 27 (1) TRIPS - Patentfähige Gegenstände**

„...Patente für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erhältlich....
vorausgesetzt, dass sie neu sind...“ → **Art. 52 (1) EPÜ 2000**

- **Art. 52 (1) EPÜ:**

- "Europäische Patente werden für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Das TRIPS-Übereinkommen

Bestimmungen mit konkreten Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 27 (2), (3) TRIPS - Ausschluss der Patentierbarkeit**
 - Mitglieder können Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschließen, wenn die Verhinderung ihrer **gewerblichen** Verwertung innerhalb ihres Hoheitsgebiets zum Schutz der „*öffentlichen Ordnung*“ oder der guten Sitten... notwendig ist
→ **Art. 53 a) EPÜ 2000**
- **Art. 53 a) EPÜ:**
 - "Europäische Patente werden **nicht** erteilt für:
 - a) Erfindungen, deren **gewerbliche Verwertung** gegen die *öffentliche Ordnung* oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung in allen oder einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;"

Das TRIPS-Übereinkommen

Bestimmungen mit konkreten Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 27 (2), (3) TRIPS - Ausschluss der Patentierbarkeit**
 - **Diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren** sowie Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von Mikroorganismen, und im Wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen oder Tieren
→ **Art. 53 c) EPÜ 2000**
- **Art. 53 c) EPÜ:**
 - "Europäische Patente werden **nicht erteilt** für
 - c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren."

Sonstige Änderungen zum materiellen Patentrecht:

- Sog. "ältere europäische Rechte": Art. 54 (3) EPÜ:
 - **Alle** veröffentlichten **älteren** europäischen Patentanmeldungen sind Stand der Technik
 - **unabhängig** von den **benannten Vertragsstaaten**

Sonstige Änderungen zum materiellen Patentrecht:

- **Zweite und jede weitere medizinische Verwendung:**
Art. 54 (5) EPÜ:
 - Zweckgebundener Stoffschutz für die **zweite und jede weitere medizinische Verwendung** eines bekannten Stoffes ebenso gewährbar wie für die **erste medizinische Verwendung** eines bekannten Stoffes
 - Keine **“Swiss-type-Ansprüche”** mehr notwendig

Sonstige Änderungen zum materiellen Patentrecht:

- **Äquivalente: Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ:**
 - **Neuer Artikel 2:**
 - "Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die **Äquivalente** der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind."

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 5, R. 2 PLT - Lockerung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages → Art. 80, R. 40 EPÜ 2000**
 - Die Anmeldung kann in einer **beliebigen Sprache** erfolgen
→ **Art. 14 (2), R. 6 (1) EPÜ 2000**
- **Art. 14 (2) EPÜ:**
 - "Eine europäische Patentanmeldung ist in einer Amtssprache einzureichen, oder, wenn sie **in anderen Sprache** eingereicht wird, nach Maßgabe der Ausführungsordnung in eine Amtssprache zu übersetzen."
- **Regel 6 (1) EPÜ:**
 - Eine Übersetzung nach Art. 14 (2) ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichen."

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 5, R. 2 PLT - Lockerung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages → Art. 80, R. 40 EPÜ 2000**
 - **Patentansprüche** sind für die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht mehr erforderlich → **R. 40 (1) EPÜ 2000**
- **Regel 40 (1) EPÜ:**
 - "Der Anmeldetag einer europäischen Anmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:
 - a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird;
 - b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen;
 - c) eine **Beschreibung** oder eine **Bezugnahme** auf eine früher eingereichte Anmeldung."

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 5, R. 2 PLT - Lockerung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages → Art. 80, R. 40 EPÜ 2000**
 - **Die Beschreibung** kann durch **Verweis** auf eine früher eingereichte Anmeldung ersetzt werden → **R. 40 (1) c) EPÜ 2000**
- **Regel 40 (1) EPÜ:**
 - "Der Anmeldetag einer europäischen Anmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:
 -
 - c) eine Beschreibung oder eine **Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung.**"

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- **Art. 5, R. 2 PLT - Lockerung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages → Art. 80, R. 40 EPÜ 2000**
 - Einreichung der **fehlenden Teile einer Beschreibung oder Zeichnung**
→ **R. 56 EPÜ 2000**
- **Regel 56 EPÜ:**
 - Nachreichung **fehlender Teile** der **Beschreibung** oder fehlender **Zeichnungen** binnen **zwei Monaten** nach dem Anmeldetag oder nach einer entsprechenden Aufforderung durch das EPA:
 - Neufestsetzung des Anmeldetages, es sei denn die fehlenden Teile sind **vollständig** in der früheren Anmeldung **enthalten**

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- Art. 6 (5), 13 PLT - Lockerung der **Erfordernisse für einen Prioritätsanspruch**:
 - Art. 13 (1), Regel 14 (1) - (3) PLT - Berichtigung oder Ergänzung eines Prioritätsanspruchs → **R. 52 (1), (2), (3) EPÜ 2000** (Prioritätserklärung)
- **Art. 87 (1) b) EPÜ**:
 - Priorität auch von **Mitglied** der **WTO**, das nicht Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ist (Thailand, Taiwan)
- **Regel 52 EPÜ**:
 - (2) Möglichkeit der **Nachreichung** einer Prioritätserklärung:
 - spätestens **16 Monate** nach frühestem Prioritätstag
 - (3) Möglichkeit der **Berichtigung** einer Prioritätserklärung:
 - spätestens **16 Monate** nach frühestem Prioritätstag

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- Art. 6 (5), 13 PLT - **Lockerung der Erfordernisse für einen Prioritätsanspruch**:
 - Art. 13 (2), Regel 14 (4) PLT - Verspätete Einreichung der späteren Anmeldung → **Art. 122 EPÜ 2000 (Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist)**
- **Art. 122 (4) EPÜ**:
 - "Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen."
- **Regel 136 (3) EPÜ**:
 - "Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind alle Fristen, für die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ beantragt werden kann, sowie die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand."

PLT - Bestimmungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das EPÜ

- Art. 6 (5), 13 PLT - **Lockerung der Erfordernisse für einen Prioritätsanspruch**:
 - R. 4 (4) PLT - **Übersetzung** von Prioritätsdokumenten nur, wenn Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs relevant für die Beurteilung der **Patentierbarkeit** der betreffenden Erfindung → **R. 53 (3) EPÜ 2000**
- **Regel 53 (3) EPÜ**:
 - "Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und **ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant**, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder **oder Inhaber des europäischen Patents** auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. (Statt Übersetzung Erklärung der vollständigen Identität.)

Organisationelle und Verfahrensänderungen: Überblick

- BEST, GD1 und GD2
- Neue Verfahren:
 - Beschränkungs- und Widerrufsverfahren → **Art. 1005a - 105c, R. 90 - 96 EPÜ 2000**
- Neue Funktionen der GBK:
 - Antrag auf Überprüfung durch die GBK → **Art. 22 (1) c), (2), 112a, R. 104 - 110 EPÜ 2000**
- Auskünfte über den Stand der Technik → **Art. 124 EPÜ 2000**
- Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters → **Art. 134a (1) d), R. 153 EPÜ 2000**
- Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung
- Eintritt in die regionale Phase
- Konferenz der Minister der Vertragsstaaten
- Befugnisse des Verwaltungsrats

BEST, GD1 und GD2 (1)

Änderungen der Art. 16 - 18 EPÜ und von Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls:

- Geographische Angaben gestrichen
- Vorläufig anwendbar
 - Art. 25 (1) a) Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

BEST, GD1 und GD2 (2)

- Durchführung des **BEST-Verfahrens**:
 - im gesamten Amt, ab dem 29. November 2000
- **Neue Regel 62 EPÜ (= R. 44 a EPÜ 1973):**
- **EESR (Extended European Search Report - Erweiterter europäischer Recherchenbericht)**
- Für **alle** europäischen Recherchenberichte einschließlich ergänzender europäischer Recherchenberichte
- **Ab dem 1. Juli 2005 verpflichtend**

BEST, GD1 und GD2 (3)

Neue Regel 10 im EPÜ:

Zuständigkeit der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung:

- Die **Eingangsstelle** ist so lange für die Eingangs- und Formalprüfung zuständig, **bis die Prüfungsabteilung zuständig wird**
- Die **Prüfungsabteilung** ist ab dem Zeitpunkt für die Prüfung einer Anmeldung zuständig, **an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird**,
 - an dem **der Anmelder erklärt, dass er die Anmeldung aufrechterhält**, wie in R. 70 (2) EPÜ 2000 vorgesehen, oder,
 - falls der **Anmelder auf eine Mitteilung** nach R. 70 (2) EPÜ 2000 **verzichtet** hat, an dem ihm der **Recherchenbericht übermittelt** wird.

Beschränkungs- / Widerrufsverfahren - Allgemeines (1)

(Art. 105a-c, 68, R. 90-96 EPÜ 2000)

- Hintergründe der Einführung:
 - Selbsteinspruch“ des Patentinhabers nach **G9/93** nicht mehr zulässig
(ABI. EPA 1994, 891)
 - Nationale Beschränkungsverfahren unterschiedlich bzw. nicht vorhanden
- Zweck des Beschränkungs- / Widerrufsverfahrens:
 - Vermeidung von Auseinandersetzungen über die Gültigkeit eines EP
 - Verbesserung der Rechtssicherheit
 - Bereitstellung eines **zentralen**, einfachen, schnellen und effizienten Verfahrens vor dem **EPA**
 - Beschränkung / Widerruf des EP für alle **Vertragsstaaten**, für die es erteilt worden ist

Beschränkungs- / Widerrufsverfahren - Allgemeines (2)

- **Erweiterung der zentralen Zuständigkeit** des EPA nach Erteilung
- **Einseitiges** Verfahren mit **Rückwirkung**
- **Anwendungsbereich:**
 - **Alle EP**, ungeachtet von Anmeldetag und Zeitpunkt der Erteilung:
 - EP zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 bereits erteilt
(**Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2001, Art. 1, Nr. 2**)
 - EP erst nach Inkrafttreten des EPÜ erteilt:
 - aufgrund einer zu diesem Zeitpunkt anhängigen Anmeldung
(**Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2001, Art. 1, Nr. 2**)
 - aufgrund einer zu einem späteren Zeitpunkt eingereichten Anmeldung (**Art. 7 (1) Revisionsakte**)
- Alle Informationen zum Beschränkungs- und Widerrufsverfahren **online** im **Register Plus** zugänglich

Vorrang des Einspruchsverfahrens

Kein Vorrang vor nationalen Verfahren

- **Einspruchsverfahren anhängig:**
 - Antrag auf Beschränkung **gilt als nicht eingereicht (R. 93 (1) EPÜ)**
 - Rückzahlung der Beschränkungsgebühr **(R. 93 (2) EPÜ)**
- **Einspruch wird während Beschränkungsverfahren eingelegt:**
 - Beschränkungsverfahren wird **eingestellt (R. 93 (2) EPÜ)**
 - Rückzahlung der Beschränkungs- / Druckkostengebühr **(R. 93 (2), R. 95 (3) EPÜ)**
- **≠ Vorrang vor nationalen Verfahren:**
 - Aussetzung nationaler Verfahren? → nationales Recht
 - EP maßgeblich, wenn stärker beschränkt als nationale Beschränkung
 - nationale Beschränkung maßgeblich für diesen Staat, wenn stärker beschränkt als zentrales Beschränkungsverfahren

Gegenstand des Beschränkungsverfahrens

- EP in der erteilten oder **vor dem EPA** geänderten Fassung (Einspruch / Beschränkung) **(R. 90 EPÜ)**
- ≠ EP in einer durch ein nationales Verfahren geänderten Fassung
 - **aber**, im nationalen Verfahren beschlossene Änderungen können im zentralen Beschränkungsverfahren beantragt werden

Erfordernisse für den Beschränkungsantrag (1)

- **Berechtigung:** Antragsteller muss **EP-Inhaber sein**
(Art. 105a, R. 92 (2) a) EPÜ)
- **Antrag** ist beim EPA zu stellen: (Art. 105a (1) EPÜ)
 - jederzeit nach der Erteilung (Art. 97 (3) EPÜ)
 - selbst nach Erlöschen des EP
 - ≠ Erfordernis, berechtigtes Interesse vorzubringen
 - Antragstellung in einer zugelassenen Nicht-EPA-Amtssprache möglich
(R. 6 (2) EPÜ)
- **Einspruchsverfahren darf nicht anhängig sein** (R. 93 (1) EPÜ)

Erfordernisse für den Beschränkungsantrag (2)

- **Beschränkungsgebühr** entrichtet: **1.000 €** (Art. 2.10a GebO)
 - Gebührenermäßigung bei Antragstellung in zugelassener Nicht-EPA-Amtssprache: (R 6 (3), Art. 14 (1) GebO)
 - **Übersetzung** ist innerhalb **eines Monats** einzureichen (R.6 (2) EPÜ)
- **Bestellung eines Vertreters** (Art. 133 (2), R. 152 (3) und (6) EPÜ)
- **Formalprüfung:**
 - **Erfordernisse** für Beschränkungsantrag sind **nicht** erfüllt:
 - Beschränkungsantrag gilt **als nicht eingereicht**
 - Mitteilung an den Antragsteller (Art. 119 EPÜ)
 - Rückzahlung der Beschränkungsgebühr (Richtlinien D-X, 2.1)

Inhalt des Beschränkungsantrags

- Antrag in **Schriftform** (R. 1, 2, 92 (1) EPÜ, Dritter Teil (R. 35 - 54 EPÜ))
- **Persönliche Angaben des Antragstellers:** (R. 92 (2) a), R. 41 (2) c) EPÜ
 - Name, Anschrift, Nationalität, Wohnsitz oder Sitz
 - Vertragsstaaten, für die Antragsteller EP-Inhaber ist
- **Mehrere Inhaber:** (R. 92 (2) c) EPÜ
 - Angabe etwaiger **gemeinsamer** oder **unterschiedlicher persönlicher Angaben für jeden Inhaber**
 - **Nachweis**, dass Antragsteller befugt ist, für sie zu handeln
- **EP-Nummer** (R. 92 (2) b) EPÜ EPÜ)
- **Liste aller Vertragsstaaten (VS)**, in denen das EP **wirksam geworden** ist (auch wenn in einigen VSen bereits erloschen) (R. 92 (2) b) EPÜ)
- **Vollständige Fassung** der **geänderten Patentansprüche** (+ Beschreibung + Zeichnungen, sofern Änderung beantragt wird) (R. 92 (2) d) EPÜ)
- Persönliche Angaben des Vertreters (R. 92 (2) e), R. 41 (2) d) EPÜ)

Entscheidung über die Zulässigkeit

- Erfordernisse der R.92 nicht erfüllt:
 - Mängel sind innerhalb einer zu bestimmenden Frist (idR zwei Monate) zu beseitigen (R. 94 EPÜ, Richtlinien E-VIII, 1.2 (i))
- Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt:
 - **Antrag wird als unzulässig verworfen** (R. 94, Art. 119 EPÜ)
 - **Wiedereinsetzung** möglich
 - Entscheidung ist **beschwerdefähig** (Art. 106 (1) EPÜ)

Prüfung des Beschränkungsantrags (1)

- Antrag **gilt als zulässig**: → Sachprüfung durch **Prüfungsabteilung**
- **Begründung** des Antrags hilfreich, aber nicht erforderlich
- **Prüfung**:
 - **geänderte Patentansprüche** müssen **Beschränkung des Schutzbereichs** darstellen (R. 95 (2) EPÜ)
 - Erfordernisse von **Art. 84 und 123 (2) und (3)** müssen erfüllt sein (R. 95 (2) EPÜ)
 - ggf. auch **Beschreibung / Zeichnungen**, soweit geändert
 - ≠ reine **Klarstellungen / neuer Gegenstand (aliud)** (R. 95 (2) EPÜ, Richtlinien D-X, 4.3)
 - ≠ Änderungen **nur der Beschreibung / Zeichnungen** (R. 95 (2) (d) EPÜ, Richtlinien D-X, 4.3)

Prüfung des Beschränkungsantrag (2)

- **≠ Prüfung: (Richtlinien D-X, 4.3)**
 - **Patentierbarkeit des verbleibenden Gegenstandes** nach **Art. 52 - 57**
 - **Erreichen des Ziels** der Beschränkung
- **Mängel des Beschränkungsantrags:**
 - **eine Gelegenheit** zur Beseitigung: **(R. 95 (2), 132 (2) EPÜ, Richtlinien D-X, 4.4))**
 - Fristsetzung durch das EPA, idR zwei Monate
 - Fristverlängerung möglich (bei außergewöhnlichen Umständen)
- **Offensichtliche Fehler** (z.B. reine Schreibfehler):
 - Berichtigung auf Antrag oder *ex officio* **(R. 139 EPÜ)**

Prüfung des Beschränkungsantrags (3)

- **Einwendungen Dritter: (Art. 115 EPÜ)**
 - Weiterleitung an Antragsteller
 - Antrag auf weitere Einschränkungen:
 - auf Aufforderung **(R. 95 (2) EPÜ)**
 - durch weiteren Beschränkungsantrag **(Richtlinien D-X, 4.5)**
- **Mündliche Verhandlung** auf Antrag **(Art. 116 EPÜ, Richtlinien D-X, 4.4)**
- Beschränkungsantrag kann **zurückgenommen werden**

Entscheidung, ob dem Antrag stattzugeben ist

- Mängel bleiben nach Aufforderung nach R. 95 (2) weiter bestehen:
 - **Zurückweisung des Antrags** (Art. 105b (2), R. 95 (4) EPÜ)
 - gegen Entscheidung kann **Beschwerde** eingelegt werden (Art. 106 (1) EPÜ)
- Antrag kann stattgegeben werden:
 - Mitteilung über die gewährbare Beschränkung (R. 95 (3) EPÜ)
 - Aufforderung, innerhalb von **drei Monaten**: (R. 95 (3) EPÜ)
 - Entrichtung der vorgeschriebenen **Druckkostengebühr**
 - Einreichung der **Übersetzung** der geänderten Patentansprüche in die zwei anderen Amtssprachen
 - Versäumung der Frist:
 - zweimonatige Nachfrist + Zuschlagsgebühr von **100 €** (Art. 2.9 GebO)
 - Versäumung der Nachfrist:
 - **Zurückweisung des Antrags** (R. 95 (4) EPÜ)
 - gegen Entscheidung kann **Beschwerde** eingelegt werden (Art. 106 (1) EPÜ)

Wirkung der Beschränkung (1)

- **Wirkung der Beschränkung:**
 - EP gilt in **allen Vertragsstaaten**, für die es erteilt worden ist, **von Anfang an** mit dem Schutzbereich nach **Art. 64 und 67** erteilt, auf den es beschränkt wurde **(Art. 68, 105b (3) EPÜ)**
- Beschränkung wird an dem Tag **wirksam**, an dem der **Hinweis auf die Entscheidung** im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird **(Art. 105b (3) EPÜ)**
 - Eintrag der Entscheidung in das **Register (R. 143 (1) x) EPÜ)**
 - **Veröffentlichung** der geänderten europäischen Patentschrift **(Art. 105c EPÜ)**
 - **neue Urkunde** wird dem(n) Inhaber(n) des beschränkten EP ausgestellt **(R. 96, 74 EPÜ)**
- **Gültigkeit in den Vertragsstaaten: (Art. 65 EPÜ)**
 - Nationales Recht **kann vorschreiben:**
 - **Übersetzung des EP in der beschränkten Fassung**
 - bei Versäumung:
 - » **Wirkung der EP** gilt in diesem Staat als **von Anfang an nicht eingetreten**

Wirkung der Beschränkung (2) - Unterschiedliche Anspruchssätze

- Unterschiedliche Anspruchssätze **zulässig**:
 - zur Vermeidung von Konflikten mit **nationalen** älteren Rechten in einem oder mehreren, aber nicht allen Vertragsstaaten:
 - Antragsteller muss EPA Bestehen nationaler älterer Rechte mitteilen (**R. 138 EPÜ**)
 - EP ursprünglich mit **mehreren Anspruchssätzen erteilt**:
 - Vorbehalt (**Art. 167 EPÜ 1973**)
 - ältere **europäische** Rechte (**Art. 54(3) EPÜ 1973**)
 - teilweiser Übergang des Rechts (**Art. 61, R. 78 (2), Art. 99 (4) EPÜ**)
 - **Jeder geänderte Anspruchssatz** muss den materiellen Erfordernissen der Beschränkung genügen

Widerrufsverfahren (1)

- **Zweck:**
 - Schnelle Reaktion bei schlechter Publicity wegen kontroverser EP
 - *Ex nunc* Wirkung eines Verzichts auf das EP nicht hinreichend
 - Reduzierung der Kosten durch zentrales Verfahren
- **Erfordernisse für den Antrag:**
 - Gleiche Erfordernisse wie für Antrag auf Beschränkung
 - Gilt erst als gestellt, wenn die Widerrufsgebühr bezahlt ist: **450 €**
(R. 105a (1) EPÜ, Art. 2.10a GebO)
- **Inhalt des Antrags:**
 - Gleiche Erfordernisse wie für Antrag auf Beschränkung

Widerrufsverfahren (2)

- **Verfahren** auf Feststellung der **Zulässigkeit** beschränkt (**R. 95 (1) EPÜ**)
- **Verfahren:**
 - Antrag **unzulässig:**
 - Antrag wird als **unzulässig verworfen** (**Art. 105b (2) EPÜ**)
 - Entscheidung ist **beschwerdefähig** (**Art. 106 (1) EPÜ**)
 - Antrag **zulässig und begründet:**
 - EP wird durch Prüfungsabteilung widerrufen (**Art. 105b (2), R. 95 (1) EPÜ**)
 - Entscheidung wird zugestellt und in das Register eingetragen (**Art. 105b (2), R. 95 (1), 143 (1) x) EPÜ**)
 - Entscheidung tritt mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt in Kraft (**Art. 105b (3) EPÜ**)

Widerrufsverfahren (3)

- **Wirkung der Entscheidung:** (Art. 105b (3) EPÜ)
 - EP widerrufen für **alle Vertragsstaaten**, für die es erteilt worden ist
 - Wirkung ***ab initio*** - keine Rechte nach **Art. 64 oder 67** (Art. 68 EPÜ)
- **Vorrang vor später eingelegtem Einspruch:**
 - bei Widerruf des EP wird Einspruchsverfahren eingestellt (Richtlinien D-X, 7)

Überprüfung durch die GBK - Allgemeines

(Art. 112a und R. 104 - 110 EPÜ 2000)

- Hintergründe der Einführung:
 - **EPÜ 1973** sieht keine Möglichkeit der Überprüfung von Beschwerdekammer(BK)-Entscheidungen vor, auch wenn im Beschwerdeverfahren ein **schwerwiegender Verfahrensfehler** vorgefallen ist
 - Bestätigt durch die Große Beschwerdekammer (GBK) in **G 1/97: (ABI. 2000, 322)**
 - Nachweis, dass dies **in den Vertragsstaaten anders geregelt** ist
 - Aufforderung an den Gesetzgeber, **Möglichkeit einer Überprüfung rechtskräftiger Entscheidungen vorzusehen**, wenn eine schwerwiegende Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes vorlag

Überprüfung durch die GBK - Allgemeine Grundsätze (1)

- **Überprüfung** der rechtskräftigen BK-Entscheidung durch **GBK** auf Antrag der **beschwerten** Partei:
 - Vorliegen eines **schwerwiegenden Verfahrensmangels** im Beschwerdeverfahren
 - Möglicher Einfluss einer **Straftat** auf die Entscheidung
- **Ziel:**
 - Bereitstellung eines Rechtsmittels in **einzelnen Fällen**
 - ≠ Sicherstellung einheitlicher Anwendung des Rechts
 - ≠ **Überprüfung** im Hinblick auf **materielles Recht** (≠ Revisionsinstanz)

Überprüfung durch die GBK - Allgemeine Grundsätze (2)

- **Anwendungsbereich:**
 - **Alle BK-Entscheidungen ab Inkrafttreten des EPÜ 2000**
(Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2001, Art. 1, Nr. 4)
- **≠ Aufschiebende Wirkung:** (Art. 112a (3) EPÜ)
 - Entscheidung der BK behält Rechtswirkung bis zur Aufhebung durch Entscheidung der GBK
 - Unterschied zur Wirkung der Beschwerde gegen Entscheidungen erster Instanz (≠ Art. 106 (1) EPÜ)
- **Ziel:**
 - zügiges Verfahren

Überprüfung durch die GBK - Gründe für Überprüfung (1)

- **Falsche Zusammensetzung** der Beschwerdekammer:
 - Mitwirkung eines Mitglieds an der Sache: **(Art. 112a (2) a), 24(1) EPÜ)**
 - **persönliches Interesse** an der Sache
 - **vorher** als zugelassener Vertreter eines Beteiligten/als Partei **aufgetreten**
 - an der **zu überprüfenden Entscheidung mitgewirkt**
 - Mitwirkung eines Mitglieds **trotz Ausschlussentscheidung** **(Art. 112a (2) a), 24(4) EPÜ)**
 - Mitwirkung einer Person \neq zum BK-Mitglied **ernannt** **(Art. 112a (2) b) EPÜ)**

Überprüfung durch die GBK - Gründe für die Überprüfung (2)

- **Schwerwiegende** Verletzung des **rechtlichen Gehörs** nach **Art. 113 EPÜ:**
(**Art. 112a (2) c) EPÜ**)
 - **keine Gelegenheit**, sich zu den Gründen **zu äußern**, auf die sich die Entscheidung stützt
 - Entscheidung über eine vom Anmelder/Patentinhaber nicht **gebilligte Fassung** der/des Anmeldung/EPs
- Verstoß muss **schwerwiegend** sein

Überprüfung durch die GBK - Gründe für die Überprüfung (3)

- Sonstiger in der **Ausführungsordnung** genannter **schwerwiegender Verfahrensmangel**: (**Art. 112a (2) d**), **R. 104 EPÜ**
 - BK hat entgegen **Art. 116 EPÜ** trotz Beantragung durch Antragsteller **keine mündliche Verhandlung** anberaumt
 - BK hat über Beschwerde entschieden, **ohne über einen** hierfür relevanten **Antrag zu entscheiden**:
 - **Beweisantrag**
 - **Geänderte Fassung der Patentansprüche**

Überprüfung durch die GBK - Gründe für die Überprüfung (4)

- **Straftat** könnte die BK-Entscheidung beeinflusst haben:
(Art. 112a (2) e), R. 105 EPÜ)
 - Zuständiges Gericht / zuständige Behörde muss Straftat rechtskräftig festgestellt haben
 - ≠ Verurteilung

Überprüfung durch die GBK - Verfahren - Allgemeines (1)

- **Rügepflicht: (R. 106 EPÜ)**
 - **Einwand** muss **während des Beschwerdeverfahrens** erhoben und von BK zurückgewiesen worden sein
 - ≠ Einwand gründet sich auf Straftat
 - ≠ Einwand konnte nicht erhoben werden

Überprüfung durch die GBK - Verfahren - Allgemeines (2)

- **Frist für Einreichung: (Art. 112a (4) EPÜ)**
 - **Allgemeine Regel:**
 - **zwei Monate** nach Zustellung der BK-Entscheidung
 - **Ausnahme:**
 - Vorliegen einer **Straftat:**
 - Antrag ist innerhalb von **zwei Monaten** nach Feststellung der Straftat, spätestens aber **fünf Jahre** nach Zustellung der BK-Entscheidung zu stellen
 - Fristen von **Weiterbehandlung ausgeschlossen; Wiedereinsetzung möglich (Art. 121 (4), R 136 EPÜ)**

Überprüfung durch die GBK - Inhalt des Überprüfungsantrags

- Inhalt des Antrags auf Überprüfung: (**Art. 112a (4), R. 107 EPÜ**)
 - **Name und Anschrift** des Antragsstellers
 - Angabe der zu überprüfenden **Entscheidung**
 - **Gründe** für die Überprüfung durch die GBK
 - **Tatsachen und Beweismittel**, auf die der Antrag gestützt wird
- Antrag gilt erst als eingereicht, wenn die **Gebühr** entrichtet wurde (**2.500 €**)
(**Art. 112a (4) EPÜ, Art. 2.11a GebO**)

Überprüfung durch die GBK - Zweistufiges Überprüfungsverfahren - 1. Stufe (1)

- Antrag **offensichtlich unzulässig / unbegründet:**
 - Verwerfung durch GBK: **(R. 109 (2) a) EPÜ)**
 - durch **einstimmigen** Beschluss
 - durch **zwei rechtskundige** Mitglieder und **ein technisch vorgebildetes** Mitglied
 - **Vorsitzender der BK**, gegen deren Entscheidung sich der Antrag wendet, und die **Mitglieder der BK**, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, sind ausgeschlossen
(Art. 2 (5) VOGBK, Art. 24 (1) EPÜ)

Überprüfung durch die GBK - Zweistufiges Überprüfungsverfahren - 1. Stufe (2)

- Entscheidung **ohne Mitwirkung anderer Beteiligter** (**R. 109 (3) EPÜ**)
- **Mündliche Verhandlung** muss stattfinden, wenn beantragt oder von GBK als erforderlich erachtet wird (**Art. 116 EPÜ**)
- **≠ Einstimmige** Entscheidung, dass Antrag zu verwerfen ist:
 - Antrag wird der GBK ohne sachliche Stellungnahme **zur Entscheidung** vorgelegt (**Art. 17 VOGBK**)

Überprüfung durch die GBK - Zweistufiges Überprüfungsverfahren - 2. Stufe

- Entscheidung über Antrag auf Überprüfung: **(R. 109 (2) b) EPÜ)**
 - durch **Mehrheitsbeschluss**
 - durch **vier rechtskundige** Mitglieder und **ein technisch vorgebildetes Mitglied** (Erweiterung um zwei rechtskundige Mitglieder):
 - Berichterstatter der 1. Stufe ist in der Regel auch Berichterstatter der 2. Stufe **(Art. 2 (3), 5 (1) VOGBK)**
 - Vorsitzender und Mitglieder, die vom Verfahren in der 1. Stufe ausgeschlossen waren, sind dies auch in der 2. Stufe **(Art. 2 (5) VOGBK, Art. 24 (1) EPÜ)**

Überprüfung durch die GBK - Überprüfungsverfahren - Mündliche Verhandlung - Fristen

- **Mündliche Verhandlung**, wenn beantragt oder als erforderlich erachtet wird
(Art. 116 EPÜ)
 - **Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung:**
 - kann weniger als zwei Monate betragen (R. 109 (1), 115(1) EPÜ)
 - **Ladungsfrist zur Vernehmung:**
 - kann weniger als zwei Monate betragen (R. 109 (1), 118 (2) EPÜ)
 - Vom **EPA zu bestimmende Fristen:**
 - ≠ Mindest- und Maximalfristen (R. 109 (1) 132 (2) EPÜ)
 - Mitteilung des Beteiligten, sich **anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Sprache zu bedienen:**
 - ggf. in kürzerer Frist als ein Monat vor dem Termin (R. 109 (1), 4 (1) EPÜ)

Überprüfung durch die GBK - Entscheidung auf Wiederaufnahme des Verfahrens

- **Überprüfungsantrag zulässig und begründet:**
 - GBK hebt die **Entscheidung** der BK **auf** und ordnet **Wiederaufnahme** der Verfahrens vor der BK an (**Art. 112a (5) EPÜ**)
 - **Gebühr** für den Überprüfungsantrag wird **zurückgezahlt** (**R. 110 EPÜ**)
 - GBK kann **anordnen**, dass die **Mitglieder** der BK, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu **ersetzen** sind (**R. 108 (3) EPÜ**)

Überprüfung durch die GBK - Weiterbenutzungsrechte gutgläubiger Dritter

- Wer in einem benannten Vertragsstaat in **gutem Glauben** die Erfindung in der Zeit zwischen dem Erlass der BK-Entscheidung und der Bekanntmachung der Entscheidung der GBK im Europäischen Patentblatt in **Benutzung** genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat,
 - darf diese Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebes unentgeltlich **fortsetzen (Art. 112a (6) EPÜ)**

Überprüfung durch die GBK - Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung

- Ordnet die GBK die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der BK an: **(R. 51 (5) EPÜ)**
 - wird eine **Jahresgebühr**, die im Zeitraum ab der Entscheidung der BK bis zur Wiederaufnahme des Verfahrens fällig geworden wäre, am Tag der Zustellung der Entscheidung der GBK fällig und kann noch
 - innerhalb von **vier Monaten ohne Zuschlagsgebühr zu entrichten werden**;
 - kann eine **Jahresgebühr**, die an dem Tag der Entscheidung der BK bereits fällig war, ohne dass jedoch die Sechs-Monats-Frist nach **R. 51(2) EPÜ** abgelaufen war,
 - **noch innerhalb von sechs Monaten** nach dem Tag der Zustellung der Entscheidung der GBK **mit Zuschlagsgebühr** entrichtet werden.

Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Überblick

- **Weiterbehandlung (Art. 121 und R. 135 EPÜ)**
 - Vergleich: EPÜ 1973 >< EPÜ 2000
 - Verfahren für die Weiterbehandlung
 - Ausnahmen bei der Weiterbehandlung
 - Übergangsbestimmungen und die vom EPA geplante Praxis
- **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 und R. 136 EPÜ)**
 - Vergleich: EPÜ 1973 >< EPÜ 2000
 - Verfahren für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
 - Prioritätsfrist
 - Übergangsbestimmungen und die vom EPA geplante Praxis

Weiterbehandlung: Artikel 121 EPÜ

Artikel 121 EPÜ 1973

(1) Ist nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

Artikel 121 EPÜ 2000

(1) Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung beantragen.

Weiterbehandlung (Art. 121 und R. 135 EPÜ 2000)

- Gesamter oder **teilweiser** Rechtsverlust
- Deckt **alle außer** den in Art. 121(4) and R. 135(2) EPÜ aufgeführten Fristen ab

Die Weiterbehandlung ist daher für Anmelder das Rechtsmittel der Wahl

- Antrag auf Weiterbehandlung nicht möglich bei Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nach Einsprüchen

Ausnahmen bei der Anwendung von **Art.121(4)** und **R. 135(2) EPÜ**

- Artikel 87(1): Prioritätsfrist
- Artikel 108: Einlegen und Begründen der Beschwerde
- Artikel 112a(4): Einreichung eines Antrags auf Überprüfung
- Artikel 121: Antrag auf Weiterbehandlung als solcher
- Artikel 122: Antrag auf Wiedereinsetzung
- Regel 6(1): Einreichung der Übersetzung der Anmeldung
- Regel 16(1): Entscheidungen über Ansprüche
- Regel 31(2): Hinterlegung von biologischem Material
- Regel 40(3): Vorlage früher eingereichter Anmeldungen bei Bezugnahme auf solche Anmeldungen
- Regel 51(2)-(5): Entrichtung von Jahresgebühren
- Regel 52(2) und (3): Erklärung / Berichtigung der Priorität
- Regeln 55, 56, 58, 59: Beseitigung von Mängeln bei der Anmeldung
- Regel 64: Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren bei Nichteinheitlichkeit
- Regel 112(2): Entscheidung über einen Rechtsverlust

Verfahren und Anforderungen (R. 135 EPÜ)

- Antrag: Der Antrag auf Weiterbehandlung ist durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr zu stellen
- Keine Begründung erforderlich
- Frist für die Antragstellung: innerhalb von 2 Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust
- Nachholen der versäumten Handlung (innerhalb der Antragsfrist für die Weiterbehandlung)

Weiterbehandlungsgebühren

- Weiterbehandlungsgebühr (**Art. 2 lit.12 GebO**)
 - bei verspäteter Gebühreuzahlung 50% der betreffenden Gebühr
 - bei verspäteter Vornahme der nach Regel 71, Absatz 3 erforderlichen Handlungen, 210 €
 - in allen anderen Fällen 210 €

Nachfristen gemäß **R. 85a und 85b EPÜ 1973**

- Die Nachfristen (R. 85a, 85b EPÜ 1973) wurden durch die Weiterbehandlung gemäß EPÜ 2000 ersetzt
-> Neu: Die Weiterbehandlung kann für die Anmeldegebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühr und Prüfungsgebühr beantragt werden
- Vom EPA für die „Übergangszeit“ geplante Praxis
 - Praxis gemäß EPÜ 1973
 - (zukünftige) Praxis gemäß EPÜ 2000

Benennungsgebühren

- Benennungsgebühren: Es wird beabsichtigt, weniger als 7 Benennungsgebühren zu entrichten

Formblatt 1001 (Kasten 31.2): Für Vertragsstaaten, die nicht in Form 1001 aufgeführt sind, wird auf eine Weiterbehandlung verzichtet

Formblatt 1001 (Entwurf)

Kasten 31: Alle Vertragsstaaten, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören, gelten als benannt (**Art. 79(1) EPÜ**).

Kasten 31.1: Ist beabsichtigt, weniger als sieben Benennungsgebühren: Ländercodes und Vertragsstaaten angeben.

Kasten 31.2: Soweit unter Nr. 31.1 Vertragsstaaten aufgeführt sind, wird zugestimmt, dass für dort nicht aufgeführte Vertragsstaaten keine Mitteilung nach Regel 112(1) ergeht und dass eine Weiterbehandlung ausgeschlossen ist.

Erstreckungsgebühren

- Bei Nichtzahlung der Erstreckungsgebühren erfolgt vom EPA keine Mitteilung gemäß **Regel 112(1) EPÜ**
- Entrichtung von Erstreckungsgebühren:
 - keine automatische Nachfrist für die Entrichtung der Erstreckungsgebühren

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (**Art. 122 und R. 136 EPÜ**)

Artikel 122 EPÜ 1973

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen 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 Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

Artikel 122 EPÜ 2000

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Versäumung dieser Frist 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 Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (**Art. 122 und R. 136 EPÜ**) (1)

- Begrenzter Anwendungsbereich
- Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind alle Fristen, für die eine Weiterbehandlung beantragt werden kann (**R. 136(3) EPÜ**)

Die Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nun für **alle** versäumten Fristen **mit Ausnahme** der Fristen möglich, für die eine Weiterbehandlung beantragt werden kann

Aber: Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung (**Art. 122(4) EPÜ**)

- Nicht ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung während der Frist zur Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (**Art. 122 und R. 136 EPÜ**) (2)

- Wiedereinsetzung kann nun hinsichtlich der Prioritätsfrist beantragt werden
- Wiedereinsetzung kann auch durch den Patentinhaber beantragt werden
- Neuberechnung der Frist für die Wiedereinsetzung der Jahresgebühren
 - Aktuelle Praxis: Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in **Art. 86(2) EPÜ** vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet (**Art. 122 (2), vierter Satz EPÜ**); s. **J 10/96**
 - EPÜ 2000: Innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Ablauf der Nachfrist

Verfahren und Anforderungen (Art. 122, R. 136 EPÜ)

- Keine Verfahrensänderungen:
 - Begründeter Antrag: **mit aller gebotenen Sorgfalt** (Begründungen und Tatsachen)
 - Die Nichteinhaltung dieser Frist hat die unmittelbare Folge, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels eintritt.
 - Antragsfrist: Innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist

Achtung: - Sonderfrist (verkürzte Frist) für den Antrag auf Wiedereinsetzung:
Art. 87(1) und 112a(4) Satz 4 EPÜ: zwei Monate nach Ablauf dieser Frist

 - Nachholen der versäumten Handlung
- Entrichtung der Gebühr für den Antrag auf Wiedereinsetzung (**Art. 2 lit. 13 GebO**):
550 €

Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase

- Keine wesentlichen Änderungen in **Regel 159 EPÜ 2000**
- Aber die Nachfristen der früheren **Regel 108 EPÜ 1973** wurden gestrichen → Rechtsverluste können künftig durch Weiterbehandlung geheilt werden

Wichtig: Der Verzicht auf die Mitteilung über einen Rechtsverlust in Bezug auf Benennungen bringt den Verzicht auf das Recht, Weiterbehandlung zu beantragen mit sich!

Hintergrund: Frist für Weiterbehandlung beginnt mit der Mitteilung über den Rechtsverlust (**R. 135 (1) EPÜ 2000**). Keine Mitteilung → Frist beginnt nie → Notwendigkeit, den Verzicht auf das Recht auf Weiterbehandlung in F 1200 zu erklären

Eintritt in die europäische Phase: Weitere Formerfordernisse - neu:

- Sequenzprotokolle entsprechend WIPO-ST. 25 bei Eintritt in die EP-Phase nicht vorhanden → Aufforderung zur Einreichung und Zahlung der Gebühr für verspätete Einreichung **(R. 163 (3) EPÜ)**
- Fehlende Angaben zu Anmeldern → Aufforderung zur Nachreichung **(R. 163 (4) EPÜ)**
- Kein zugelassener Vertreter bestellt, wo es erforderlich wäre → Aufforderung zur Bestellung **(R. 163 (5) EPÜ)**
- Frist: zwei Monate

Eintritt in die europäische Phase: Weitere Formerfordernisse - Folgen der Nichterfüllung

- Zweimonatsfrist kann nicht verlängert werden, aber Weiterbehandlung ist möglich
- **Regel 163 (6) EPÜ** → Zurückweisung (oder Verlust des Prioritätsrechts)
- Sequenzprotokoll entsprechend WIPO-ST. 25 fehlt → Zurückweisung (**R. 163 (3) EPÜ** verweist auf **R. 30 (3) EPÜ**)

Eintritt in die europäische Phase: Einheitlichkeit - R. 164 EPÜ (1)

Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase nicht einheitlich:

- Anmelder erhält keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren für nicht recherchierte Erfindungen mehr
- Möglichkeit, mehrere Erfindungen recherchieren zu lassen, auf die internationale Phase begrenzt
- Ergänzende Recherche nur für zuerst erwähnte Erfindung
- Die Anmeldung ist auf die Erfindung zu beschränken, die dem internationalen Recherchenbericht (ISR) zugrunde lag, oder dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde lag, sofern erstellt
- Zusätzliche Erfindungen können in Teilanmeldungen zu behandeln weiterverfolgt werden

Eintritt in die europäische Phase: Einheitlichkeit - **R. 164 EPÜ (2)**

Unterschied EPA war nicht ISA:

- Dem ergänzenden Recherchenbericht liegt die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung zugrunde (= Patentansprüche in der zum Eintritt in die EP-Phase eingereichten Fassung oder in der nach erfolgter Mitteilung entsprechend **Regel 161 EPÜ 2000** geänderten Fassung)
- Nur die Erfindung, die dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde liegt, wird Gegenstand der Sachprüfung

Eintritt in die europäische Phase: Einheitlichkeit- **R. 164 EPÜ (3)**

EPA = ISA:

- Anmelder kann nur eine einzige Erfindung, die dem ISR zugrunde lag, verfolgen
- Hat er die Anmeldung bei Eintritt in die EP-Phase oder nach erfolgter Mitteilung entsprechend **Regel 161 EPÜ** nicht eingeschränkt → Aufforderung durch die Prüfungsabteilung, dies zu tun

Übergangsbestimmungen: **Art. 153 EPÜ 2000** anwendbar auf anhängige Anmeldungen → nach dem 13.12.2007 werden keine Mitteilungen entsprechend **Regel 112 EPÜ 1973** mehr versandt

Eintritt in die europäische Phase: Euro-PCT-Anmeldung als kollidierender Stand der Technik

Die Euro-PCT-Anmeldung ist Stand der Technik nach **Art. 54 (3) EPÜ**,
wenn:

- die Anmeldung in DE/EN/FR veröffentlicht wurde, oder
- eine Übersetzung in den Sprachen DE/EN/FR beim EPA eingereicht wurde,

und

- die Anmeldegebühr nach **Regel 159 (1) c) EPÜ** entrichtet wurde (**R. 165 EPÜ**)

Weitere verfahrensrechtliche Bestimmungen

- **Auskünfte über den Stand der Technik: Artikel 124, Regel 141 EPÜ:**
 - Der Anmelder kann aufgefordert werden, Auskünfte über den **Stand der Technik** zu erteilen, der bei der Prüfung **nationaler oder regionaler Patentanmeldungen** berücksichtigt wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.

Sonstige Änderungen

- **Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters: Artikel 134a (1) d), Regel 153 EPÜ:**
 - Von der Offenlegung befreit sind Mitteilungen oder Unterlagen bezüglich der:
 - Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung
 - Erstellung/Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung
 - Stellungnahme zu Gültigkeit, Schutzbereich oder Verletzung eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung

Konferenz der Minister der Vertragsstaaten

Neuer **Art. 4a EPÜ 2000**:

Konferenz der Minister der Vertragsstaaten:

- zur Beratung über Fragen der Organisation und des europäischen Patentsystems
- mindestens alle 5 Jahre

Befugnisse des Verwaltungsrats (1)

Geänderter **Art. 33 (1) b) EPÜ 2000:**

- **Der Verwaltungsrat ist befugt, das Übereinkommen zu ändern,** um seine Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag auf dem Gebiet des Patentwesens oder Rechtsvorschriften der EG auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten

Befugnisse des Verwaltungsrats (2)

**Geänderte Art. 33 (1) b), (5) und 35 (3) EPÜ 2000:
Erfordernisse:**

- Inkrafttreten eines internationalen Vertrags
- Ablauf der Frist für die Umsetzung von Rechtsvorschriften der EG
- Einstimmigkeit
- Vertretung aller Vertragsstaaten im Verwaltungsrat
- 12-Monats-Frist

Externe Mitglieder der GBK

Neuer **Artikel 11 (5) EPÜ 2000:** (**≈ Art. 160 (2) EPÜ 1973**):

- **Permanente** Rechtsgrundlage für die Ernennung **rechtskundiger Mitglieder der GBK**
- **Keine Fortführung** der Ernennung externer
 - **technisch** vorgebildeter Mitglieder
 - der Technischen Beschwerdekammern und der GBK
 - **rechtskundiger** Mitglieder
 - der **Juristischen** Beschwerdekammer und der **Technischen** Beschwerdekammern

Der Weg zum EPÜ 2000

Inhaltlich abgeschlossen aber noch nicht formell angenommen

- Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
- Änderungen der ergänzenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
- Änderungen der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarrats des *epi*
- Änderungen der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarausschusses des EPA
- Formblätter

Übergangsbestimmungen

- Grundsatz gemäß **Art. 7 (1) Revisionsakte**
 - Die revidierten Bestimmungen finden auf die nach dem Inkrafttreten des EPÜ eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente Anwendung.
- Grundsatz gemäß dem **Beschluss des Verwaltungsrats vom Juni 2001**
 - Die revidierten Bestimmungen finden Anwendung auf zu diesem Zeitpunkt anhängigen europäischen Patentanmeldungen und auf bereits erteilte europäische Patente, wann immer dies möglich ist.
- Wichtige **Ausnahmen**
 - **Art. 54 (5) EPÜ 2000** insoweit auf anhängige Patentanmeldungen anwendbar, als die Entscheidung über eine Erteilung noch nicht ergangen ist;
 - **Art. 112a EPÜ 2000** anwendbar auf Entscheidungen der Beschwerdekammern, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 von den Beschwerdekammern ergehen;
 - **Art. 121, 122 EPÜ 2000** auf anhängige Anmeldungen anwendbar, falls bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 die relevante Frist noch nicht abgelaufen ist

Informationsquellen im Internet (1)

EPA-Website => Patente => EPÜ 2000

- **Diplomatische Konferenz im November 2000**
 - Vorbereitungsphase und Ergebnisse der Konferenz
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/diplomatic-conference-nov2000.html>
- **Neufassung der Artikel des EPÜ 2000**
 - In der vom Verwaltungsrat am 28.6.2001 beschlossenen Fassung, gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/new.html>
- **Neufassung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000**
 - In der vom Verwaltungsrat am 7.12.2006 geänderten Fassung
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/regulations.html>
- **Angepasste Gebührenordnung**
 - In der vom Verwaltungsrat am 7.12.2006 beschlossenen Fassung
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/rules.html>
- **Neue Ausgabe des „Blauen Buchs“ (13. Ausgabe)**
 - [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/\\$File/EPC_13th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EPC_13th_edition.pdf)

Informationsquellen im Internet (2)

EPA-Website => Patente => EPÜ 2000

- Für die Praxis maßgebliche Texte des EPÜ 2000
 - Sonderausgabe Nr. 1 Amtsblatt EPA
- Neufassung von für die Praxis wichtigen Beschlüssen des Präsidenten und Mitteilungen des Europäischen Patentamts zum EPÜ 2000
 - Sonderausgabe Nr. 3 Amtsblatt EPA
- Synoptische Darstellung der Artikel des EPÜ 1973/2000 (Teil I)
 - Sonderausgabe Nr. 4 Amtsblatt EPA
- Synoptische Darstellung der Regeln des EPÜ 1973/2000 (Teil II)
 - Sonderausgabe Nr. 5 Amtsblatt EPA (Ende November 2007)
- Neufassung von für die Praxis wichtigen EPA-Formblättern zum EPÜ 2000
 - Sonderausgabe Nr. 7 Amtsblatt EPA (Ende November 2007)
- Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihre Anhänge (in der ab Inkrafttreten der Revisionsakte vom 29. November 2000 gelten Fassung)
 - Beilage zum Amtsblatt 10/2007 EPA

Informationsquellen im Internet (3)

EPA-Website => Patente => EPÜ 2000

- **Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000**
 - In der vom Verwaltungsrat am 28.6.2001 beschlossenen Fassung, gemäß Artikel 7 der Revisionsakte
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/regulations.html>
- **Umsetzung der Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 in der Übergangsphase vom EPU 1973 zum EPÜ 2000**
 - Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20.9.2007
 - <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html>
- **Richtlinien zum EPÜ 2000**
 - Endgültige Fassung in allen drei Amtssprachen
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/draft-epc-2000-guidelines.html>
- **Vorbereitende Dokumente 1998-2006**
 - CA, CA/PL, BFC, Unterlagen der Diplomatischen Konferenz
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/travaux.html>
- **Aktueller Stand bezüglich Ratifikation und Beitritt**
 - <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/status.html>

V I E L E N D A N K
für Ihre
Aufmerksamkeit !

Ingwer Koch
Direktor
Direktion Patentrecht, 5.2.1
ikoch@epo.org

19. November 2007