



Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt

BARDEHLE
PAGENBERG

Inhalt

5	1. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)
5	2. Patentfähige Gegenstände
6	2.1 Erfindungen
6	2.2 Ausnahmen von der Patentierbarkeit
7	3. Die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung
7	3.1 Wer kann anmelden?
7	3.2 Wo kann angemeldet werden?
7	3.3 In welcher Sprache ist einzureichen?
8	3.4 Auf welchem Weg kann eingereicht werden?
8	3.5 Teilanmeldungen
9	4. Formelle Erfordernisse der Anmeldungsunterlagen
9	4.1 Der Erteilungsantrag
9	4.2 Die Beschreibung
10	5. Vertretung
10	6. Prüfung der Anmeldung
10	6.1 Verfahren bis zur Veröffentlichung
10	6.1.1 Die Eingangsprüfung
11	6.1.2 Die Formalprüfung
11	6.1.3 Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR)
12	6.2 Veröffentlichung der Anmeldung
13	6.3 Sachprüfung
14	6.4 Die Erteilungsphase
15	7. Gebühren
15	8. Verfahren nach Patenterteilung
15	8.1 Validierung
15	8.2 Einspruchsverfahren
16	8.3 Nichtigkeitsverfahren
16	8.4 Beschränkungsverfahren

Einführung

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist ein regionaler Patentvertrag. Es gibt dem Anmelder die Möglichkeit, ein Patent für eine Mehrzahl von Staaten auf der Grundlage einer einzigen Anmeldung zu erlangen, das in einem einzigen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) erteilt wird.

1. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)

Derzeit hat das EPÜ 38 Vertragsstaaten. Mit dem Antrag auf Erteilung des europäischen Patents benennt der Anmelder alle Vertragsstaaten. Das europäische Patent gibt seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat dieselben Rechte wie ein nationales Patent und es unterliegt auch denselben Bedingungen wie ein nationales Patent.

Da das EPÜ kein Vertrag der Europäischen Union (EU) ist, sind unter den EPÜ-Vertragsstaaten neben sämtlichen EU-Staaten auch Länder wie die Schweiz oder die Türkei, die keine Mitglieder der EU sind. Zusätzlich kann das europäische Patent auch in Staaten wirksam werden, die keine Vertragsstaaten des EPÜ sind (Erstreckungsstaaten).

Die rechtliche Grundlage für eine solche Erstreckung sind zweiseitige Erstreckungsabkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Erstreckungsstaaten (derzeit 2 Staaten).

Weiterhin bestehen mit vier Staaten, die keine Vertragsstaaten des EPÜ sind, Abkommen über die Validierung europäischer Patente. Das EPÜ umfasst das Europäische Patentübereinkommen selbst, seine Bestimmungen heißen Artikel, und seine Ausführungsordnung, deren Bestimmungen Regeln genannt werden.

Ein europäisches Patent kann unmittelbar beim Europäischen Patentamt beantragt werden. Es kann aber auch auf der Grundlage einer internationalen Patentanmeldung (Euro-PCT Weg, siehe BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre „Internationale Patentanmeldungen unter dem PCT“) erlangt werden. Das europäische Patentsystem hat die nationalen Patentsysteme nicht ersetzt. Allerdings hat eine Reihe von Vertragsstaaten vorgesehen, dass ein Patent auf der Grundlage einer PCT-Anmeldung nur mit einer europäischen Patentanmeldung erlangt werden kann (Schließung des nationalen Wegs). Die europäische Patentanmeldung kann eine Erstanmeldung sein oder aber das Prioritätsrecht einer früheren Anmeldung beanspruchen. Als frühere Anmeldung kommen nationale Anmeldungen in Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder einem Mitglied der Welthandelsorganisation ebenso wie frühere internationale (PCT) oder europäische Anmeldungen in Betracht.

2. Patentfähige Gegenstände

Die Erfordernisse des EPÜ für die Patentierbarkeit sind in Einklang mit internationalen Standards, wie sie im Patentrechtsabkommen (PCT) und dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) niedergelegt sind.

1. Das Europäische Patentübereinkommen
2. Patentfähige Gegenstände

2.1 Erfindungen

2.2 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

2.1 Erfindungen

Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie

- neu sind,
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
- gewerblich anwendbar sind.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Für die Beurteilung der Neuheit gelten auch ältere europäische Anmeldungen, die nicht vorveröffentlicht sind, aber einen Anmelde- oder Prioritätstag haben, der vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der zu prüfenden Anmeldung liegt.

Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit wird auf der Grundlage des Aufgabe-Lösung-Ansatzes (problem and solution approach) geprüft (siehe BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre “Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem EPÜ”).

Ältere nicht-vorveröffentlichte europäische Anmeldungen werden für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht als Stand der Technik in Betracht gezogen. Die folgenden Gegenstände oder Tätigkeiten werden nicht als Erfindungen angesehen, wenn sie als solche beansprucht werden:

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- ästhetische Formschöpfungen;
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; (siehe BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre “The Patentability of Software under the EPC”);
- die Wiedergabe von Informationen.

2.2 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

- Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde;
- Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;
- 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.

3. Die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung

3.1 Wer kann anmelden?

Eine Anmeldung kann eingereicht werden vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger, z. B. demjenigen dem die Rechte an der Erfindung abgetreten worden sind. In der Anmeldung ist der Erfinder zu benennen. Wird die Anmeldung von einem Rechtsnachfolger, wie beispielsweise dem Arbeitgeber des Erfinders, eingereicht, so hat er anzugeben, wie er das Recht auf das Patent erlangt hat. Die Richtigkeit dieser Angaben wird vom EPA nicht geprüft.

Der Anmelder kann eine natürliche oder juristische Person, sowie eine nach ihrem nationalen Recht einer juristischen Person gleichgestellte Person sein, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit und ihren Wohnsitz oder Sitz. Das bedeutet in der Praxis, dass jedermann einreichen kann, der in seinem Heimatstaat zur Einreichung einer Anmeldung berechtigt ist, z. B. in Deutschland eine BGB-Gesellschaft.

Eine Anmeldung kann von mehreren Personen gemeinsam eingereicht werden. Verschiedene Anmelder können für verschiedene Vertragsstaaten benannt werden. So kann etwa beantragt werden, dass das Patent dem Anmelder A für das Land X, dem Anmelder B für das Land Y und den Anmeldern A und B gemeinsam für die übrigen benannten Staaten gemeinsam erteilt wird.

3.2 Wo kann angemeldet werden?

Eine Anmeldung kann beim Europäischen Patentamt (EPA) in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden.

Eine Anmeldung kann auch beim Patentamt eines Vertragsstaates eingereicht werden, wenn das Recht dieses Vertragsstaates dies gestattet oder vorschreibt. Aus Gründen der nationalen Sicherheit schreiben viele Staaten vor, dass europäische Patentanmeldungen aus ihrem Gebiet beim nationalen Patentamt eingereicht werden müssen oder sie machen die direkte Anmeldung beim EPA von einer vorherigen nationalen Genehmigung abhängig. Eine Teilanmeldung ist dagegen stets direkt beim EPA einzureichen.

3.3 In welcher Sprache ist einzureichen?

Die Anmeldung ist in einer der Amtssprachen des EPA einzureichen, d. h. in Englisch, Französisch oder Deutsch.

Die Anmeldung kann auch in jeder anderen Sprache eingereicht werden. In diesem Fall ist innerhalb von zwei Monaten eine Übersetzung in Englisch, Französisch oder Deutsch nachzureichen. Diese Übersetzung kann während des gesamten Verfahrens in Übereinstimmung mit der ursprünglich eingereichten Fassung gebracht werden.

Die Sprache, in der die Anmeldung eingereicht worden ist oder die Sprache in die sie zu übersetzen war, ist die Verfahrenssprache.

3. Die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung
3.1 Wer kann anmelden?
3.2 Wo kann angemeldet werden?
3.3 In welcher Sprache ist einzureichen?

3.4 Auf welchem Weg kann eingereicht werden?

Die Anmeldung ist schriftlich und in maschinenlesbarer Form abzufassen. Sie kann persönlich bei den Annahmestellen des EPA, auf dem Postweg, per Fax oder online unter Verwendung der vorgeschriebenen Software eingereicht werden. Die Verwendung anderer Formen der Nachrichtenübermittlung ist nicht gestattet; insbesondere ist die Einreichung per E-Mail nicht möglich. Nicht alle nationalen Patentämter lassen die Einreichung per Fax oder online zu.

Papierunterlagen der Anmeldung sind in einem Stück einzureichen. Sie werden vom EPA für die elektronische Akte gescannt. Aktuell werden über 75 % der Anmeldung online eingereicht. Das EPA sieht hierfür auch eine reduzierte Anmeldegebühr vor.

Wird die Anmeldung online oder per Fax eingereicht, so braucht keine Kopie zur Bestätigung nachgereicht werden, sofern das EPA hierzu nicht im Einzelfall auffordert. Eine solche Aufforderung ergeht regelmäßig nur, wenn die Qualität des ursprünglich eingereichten Dokuments unzureichend ist.

Anstatt Anmeldungsunterlagen einzureichen, kann der Anmelder auch eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreichen. In diesem Fall sind folgende Angaben notwendig, damit die Anmeldung einen Anmeldetag erhält:

- der Anmeldetag der früher eingereichten Anmeldung,
- ihr Aktenzeichen,
- das Amt bei dem sie eingereicht wurde, sowie
- eine Erklärung, dass die Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt. Der Anmelder kann auch auf die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung Bezug nehmen und es ist dringend anzuraten, hiervon Gebrauch zu machen.

Im Fall der Bezugnahme ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen, sowie gegebenenfalls eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA.

3.5 Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung kann zu jeder anhängigen Anmeldung („Stammanmeldung“), einschließlich einer Teilanmeldung selbst, eingereicht werden. Frühere zeitliche Beschränkungen für die Einreichung von Teilanmeldungen gelten heute nicht mehr.

Eine Stammanmeldung gilt nach dem EPÜ als anhängig, bis

- zu dem Tag vor der Bekanntmachung der Erteilung eines europäischen Patents im Europäischen Patentblatt, oder
- im Falle der Zurückweisung:
- bis zum Ablauf der Beschwerdefrist, wenn keine Beschwerde eingelegt wird, und
- bis zum wirksamen Abschluss des Beschwerdeverfahrens, wenn eine Beschwerde eingelegt wird.

Die Teilanmeldung „erbt“ den Prioritäts- und Anmeldetag der Stammanmeldung. Somit bilden Veröffentlichungen oder Benutzungshandlungen, die seit diesem Tag stattfanden, keinen Stand der Technik. Folglich sind jedoch auch die Jahresgebühren rückwirkend bis Anmeldetag der Stammanmeldung zu entrichten.

4. Formelle Erfordernisse der Anmeldungsunterlagen

4.1 Der Erteilungsantrag

Der Erteilungsantrag ist auf dem vorgeschriebenen Formblatt zu stellen. Das Formblatt umfasst insbesondere die folgenden Angaben:

- die vorgeschriebenen Angaben über den/die Anmelder und den/die Vertreter,
- die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters,

- den Antrag auf Prüfung der Anmeldung und Erteilung des Patents,
- die Nennung des Erfinders,
- die Bezeichnung der Erfindung,
- ggf. die Erklärung, dass es sich um eine Teilanmeldung handelt und das Aktenzeichen der Stammanmeldung,
- ggf. die Prioritätserklärung,
- die Benennung aller Vertragsstaaten des EPÜ,
- den Antrag auf Erstreckung des europäischen Patents auf alle Staaten, mit denen Erstreckungsabkommen bestehen,
- ggf. die Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material und auf ein beigefügtes Sequenzprotokoll,
- die vom Anmelder vorbereitete Empfangsbescheinigung mit einer Liste der beigefügten Unterlagen.

4.2 Die Beschreibung

Die Bestandteile der Anmeldung, die sich auf die angemeldete Erfindung beziehen, sind:

- die Beschreibung,
- ggf. mit einem beigefügten Sequenzprotokoll,
- die Ansprüche,
- ggf. Zeichnungen, und
- die Zusammenfassung.

4. Formelle Erfordernisse der
Anmeldungsunterlagen
4.1 Erteilungsantrag
4.2 Beschreibung

- 5. Vertretung
- 6. Prüfung der Anmeldung
- 6.1 Verfahren bis zur Veröffentlichung
- 6.1.1 Die Eingangsprüfung

In Übereinstimmung mit dem Patentreibvereinbarungsvertrag ist von diesen Unterlagen nur die Beschreibung erforderlich, um einen Anmeldetag zu erhalten. Unter Berücksichtigung der strengen Praxis des EPA bei der Zulassung von Änderungen (siehe 6.3) ist es allerdings dringend anzuraten, schon mit den ursprünglichen Unterlagen Ansprüche einzureichen und auch Zeichnungen und ein Sequenzprotokoll, die für die Offenbarung der Erfindung bedeutsam sein könnten.

Die Formvorschriften für die Abfassung der Anmeldungsunterlagen sind in Einklang mit den Bestimmungen des PCT. Papierunterlagen sind auf biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier im Format A4 einzureichen.

5. Vertretung

Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat des EPÜ können selbst vor dem EPA handeln. Anmelder aus anderen Staaten müssen einen Vertreter innerhalb der Vertragsstaaten bestellen und können nur durch den Vertreter in Verfahren vor dem EPA handeln. Der Vertreter kann ein Europäischer Patentanwalt sein, der in der Liste der zugelassenen Vertreter vor dem EPA eingetragen ist. Der Vertreter kann auch ein Rechtsanwalt aus einem der Vertragsstaaten sein, sofern er in seinem Heimatstaat zum Auftreten vor dem nationalen Patentamt berechtigt ist. Ist ein Vertreter bestellt, so werden diesem alle Bescheide des EPA zugestellt.

6. Prüfung der Anmeldung

Die Verfahren vor dem EPA werden in der Verfahrenssprache geführt (siehe 3.3). Im schriftlichen Verfahren vor dem EPA können die Parteien aber jede Amtssprache des EPA benutzen. Ferner können Beteiligte aus Vertragsstaaten mit einer Amtssprache, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staates einreichen. Sie müssen aber innerhalb eines Monats eine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einreichen. In einer mündlichen Verhandlung kann ein Beteiligter eine von der Verfahrenssprache verschiedene Amtssprache des EPA benutzen, sofern er dies dem EPA einen Monat vorher anzeigt. In diesem Fall sorgt das EPA, soweit erforderlich, für die Übersetzung in die Verfahrenssprache.

6.1 Verfahren bis zur Veröffentlichung

Die erste Phase des Verfahrens umfasst:

6.1.1 Die Eingangsprüfung

Das ist die Prüfung, ob die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind. Dies setzt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Patentreibvereinbarungsvertrags voraus:

- einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird,
- Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
- eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung (siehe 3.4).

6.1.2 Die Formalprüfung

Das ist die Prüfung der Formerfordernisse für die Anmeldung, einschließlich der Prüfung, ob der Erteilungsantrag die vorgeschriebenen Angaben enthält, insbesondere:

- Erfordernisse der Vertretung,
- Form der Anmeldungsunterlagen, soweit für ordnungsgemäße Veröffentlichung relevant,
- ordnungsgemäße Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung, wenn die ursprüngliche Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde,
- ordnungsgemäße Nennung des Erfinders,
- ggf. ordnungsgemäße Inanspruchnahme der Priorität.

6.1.3 Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR)

Der EESR setzt sich zusammen aus dem europäischen Recherchenbericht und einer vorläufigen Stellungnahme zur Patentierbarkeit (Stellungnahme zur Recherche).

Der Recherchenbericht wird auf der Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls vorhanden) erstellt. Er nennt die vom Recherchenprüfer ermittelten Dokumente, die bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit berücksichtigt werden können. Bei den Dokumenten handelt es sich üblicherweise um ältere Patent- oder Veröffentlichungsschriften (oft als „Patent Literature“ bezeichnet), oder wissenschaftlichen Artikeln, Auszüge aus Fachbüchern o.Ä. („Non-Patent Literature“). In Bereichen der Technik mit kurzen Lebenszyklen der Produkte, wie z. B. Videospiele, spielen auch Internet-Offenbarungen eine wesentliche Rolle.

Die Stellungnahme zur Recherche soll alle Einwendungen gegen die Anmeldung enthalten und dabei angeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, sowie den Grund für den Einwand, wenn dieser nicht ohne weiteres ersichtlich ist.

Für Ansprüche, die wegen Nichtzahlung etwa fällig gewordener Anspruchsgebühren als zurückgenommen gelten, wird keine Recherche durchgeführt.

Nach dem EPÜ sind die ersten fünfzehn Ansprüche gebührenfrei. Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die Anmeldung uneinheitlich ist, so erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte einheitliche Erfindung. Mit

6.1.2 Die Formalprüfung
6.1.3 Der erweiterte europäische Recherchenbericht

der Übersendung des teilweisen Recherchenberichts unterrichtet sie den Anmelder entsprechend und fordert ihn auf, für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu zahlen, wenn der europäische Recherchenbericht auch diese Erfindung(en) umfassen soll.

Enthält die Anmeldung mehr als einen unabhängigen Anspruch in derselben Kategorie, so wird der Anmelder aufgefordert, einen unabhängigen Anspruch je Kategorie anzugeben, auf dessen Grundlage er die Recherche durchgeführt haben will. Mangels einer solchen Angabe wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs in jeder Kategorie durchgeführt, es sei denn der Anmelder kann den Prüfer davon überzeugen, dass die Mehrzahl der unabhängigen Ansprüche den Umständen nach angemessen ist.

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die Anmeldung den Erfordernissen so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, eine sinnvolle Recherche durchzuführen, so stellt sie dies in einer begründeten Erklärung fest, die den europäischen Recherchenbericht ersetzt. Ist sie der Auffassung, dass eine sinnvolle Recherche für einen Teil der Ansprüche nicht möglich ist, erstellt sie einen teilweisen europäischen Recherchenbericht.

Eine Beschränkung der Recherche hat für die spätere Sachprüfung die ernst zu nehmende Folge, dass nicht recherchierte Gegenstände in der Beschreibung zu streichen sind und nicht mehr beansprucht werden können. Insbesondere bei Teilanmeldungen ist also darauf zu achten - und der Recherchenabteilung gegebenenfalls darzulegen -, dass der Gegenstand der zu recherchierenden Ansprüche eine Stütze in der ursprünglich eingereichten Fassung der Stammanmeldung findet.

Der Recherchenbericht ist für den Anmelder ein wichtiger Anhaltspunkt für die Erfolgsaussichten der Anmeldung und eine Hilfe für die Entscheidung, ob er den Prüfungsantrag stellen will.

Das EPA hat derzeit den Anspruch den EESR für alle Anmeldungen und Teilanmeldungen, innerhalb von sechs Monaten nach der Einreichung fertigzustellen (sogenanntes „Early Certainty from Search“ Programm).

6.2 Veröffentlichung der Anmeldung

Die europäische Patentanmeldung wird 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag in der Verfahrenssprache veröffentlicht, und zwar nur in elektronischer Form. Von diesem Tag an hat die Öffentlichkeit Zugang zur elektronischen Akte und der Anmelder genießt einstweiligen Schutz.

Die Veröffentlichung enthält die Beschreibung, die Ansprüche, gegebenenfalls die Zeichnungen und die Zusammenfassung. Ist der europäische Recherchenbericht rechtzeitig erstellt, so ist er angefügt; falls nicht, wird er gesondert veröffentlicht (A3 Dokument). Die Anmeldung wird nicht veröffentlicht, wenn sie bis zu 5 Wochen vor dem Ablauf der 18 Monate endgültig zurückgewiesen ist, zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt.

6.3 Sachprüfung

Das EPA unterrichtet den Anmelder vom Tag der Veröffentlichung des Recherchenberichts. Innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung muss der Anmelder den Prüfungsantrag stellen, andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Innerhalb der gleichen Frist hat der Anmelder auf die Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht zu antworten, falls in dieser Einwendungen erhoben worden sind. Dies ist die einzige Möglichkeit des Anmelders, von sich aus die Anmeldung ohne Einschränkungen zu ändern. Im Laufe der Sachprüfung steht die Zulassung von Änderungen im Ermessen der Prüfungsabteilung.

Mit dem wirksamen Prüfungsantrag wechselt die Zuständigkeit von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung. Die Prüfungsabteilung besteht aus drei Prüfern. Bis zur abschließenden Entscheidung ist der erste Prüfer mit der Prüfung beauftragt. Eine mündliche Verhandlung findet vor der Prüfungsabteilung in voller Besetzung statt.

Die Prüfungsabteilung prüft auf der Grundlage des Recherchenberichts und der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche, ob die Anmeldung die formellen und materiellen Erfordernisse des EPÜ erfüllt, insbesondere ob die Ansprüche dem Erfordernis der Klarheit und ob der beanspruchte Gegenstand neu und erfinderisch ist.

Wenn der zuständige Prüfer Einwendungen erhebt, erlässt er einen ersten Prüfungsbescheid, in dem er den Anmelder auffordert, Stellung zu nehmen und gegebenenfalls Änderungen der Anmeldungsunterlagen einzureichen. Der Anmelder ist verpflichtet zu erwidern. Geschieht dies nicht rechtzeitig innerhalb einer Frist von mindestens vier Monaten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bestehen nach der Erwiderung weiterhin Einwendungen, so kann der Prüfer einen weiteren Bescheid erlassen, mit dem Anmelder telefonischen Kontakt aufnehmen, ihn zu einem Interview einladen oder zu einer mündlichen Verhandlung laden. Die Prüfer sind angewiesen, in möglichst wenigen Arbeitsgängen zu einer abschließenden Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) zu kommen. Eine Zurückweisung nach nur einem Prüfungsbescheid ist nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt.

Der Anmelder kann seine Position nicht dadurch verbessern, dass er dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung etwas hinzufügt. Eine Änderung der Anmeldung geht über ihren Inhalt hinaus, wenn sie (durch Hinzufügen,

Ändern oder Streichen) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den durch die ursprüngliche Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen. Dieses Erfordernis wird sehr strikt angewendet. Aus diesem Grund ist es für das europäische Erteilungsverfahren von wesentlicher Bedeutung, dass bereits in der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung alle zur Funktion der Erfindung notwendigen Informationen aufgenommen werden.

Kommt die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, dass kein Patent erteilt werden kann, so wird sie die Anmeldung zurückweisen. Die Entscheidung ergeht durch die Prüfungsabteilung in voller Besetzung und ist zu begründen. Die Zurückweisung darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Die Entscheidung bezieht sich stets auf die Anmeldung als Ganzes und nicht auf einzelne Ansprüche. Demgemäß können auch Mängel, die nur einen einzigen Anspruch oder die Beschreibung betreffen, zur Zurückweisung der Anmeldung führen.

Die Zurückweisung ist mit der Beschwerde zu den Beschwerdekammern des EPA anfechtbar. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind endgültig und nicht mit einem weiteren Rechtsmittel zu nationalen oder internationalen Instanzen anfechtbar.

6.4 Die Erteilungsphase

Sind gerügte Mängel beseitigt und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass ein Patent erteilt werden kann, so teilt sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung mit. Gleichzeitig fordert sie ihn auf, die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie Anspruchsgebühren für mehr als 15 Ansprüche zu zahlen, soweit diese noch nicht entrichtet sind, sowie eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden Amtssprachen einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Geringfügige Änderungen sind noch möglich, insbesondere die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten wie etwa Schreibfehler.

Sind rechtzeitig die genannten Gebühren bezahlt und die Übersetzungen eingereicht, so wird die Erteilung des Patents beschlossen und einige Wochen darauf der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht. Von dieser Veröffentlichung an wird das Patent in den benannten Vertragsstaaten wirksam. Das EPA hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitteilung über die Erteilung des Patents innerhalb von zwölf Monaten ab dem Stellen des Prüfungsantrags zu erlassen (sogenanntes „Early Certainty from Examination“ Programm).

7. Gebühren

Gebühren sind in verschiedenen Abschnitten des Verfahrens zu entrichten.

Bei Einreichung der Anmeldung:
Anmelde- und Recherchegebühr,
Anspruchsgebühr für den 1. und jeden weiteren Anspruch, erhöhte Anspruchsgebühren für den 51. und jeden weiteren Anspruch.

Innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichts:
Prüfungsgebühr und Benennungsgebühr.

Vor Patenterteilung: Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr.
Mit Beginn des 3. Jahres nach dem Anmeldetag bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung: Jahresgebühren.

Mit Beginn des 3. Jahres nach dem Anmeldetag bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung: Jahresgebühren.

Die Summe dieser Gebühren des EPA – ohne etwaige Zusatzgebühren – belaufen sich auf etwas mehr als EUR 5.000 für ein Patent, das im 3. Jahr nach Einreichung erteilt wird.

8. Verfahren nach Patenterteilung

Das europäische Patent hat in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung eines nationalen Patents und unterliegt den gleichen Bedingungen wie dieses. Das bedeutet etwa, dass Jahresgebühren ebenso wie für ein nationales Patent zu entrichten sind.

8.1 Validierung

Allerdings muss in einer Reihe von Vertragsstaaten das europäische Patent validiert werden, damit es seine Schutzwirkungen entfalten und durchgesetzt werden kann. Das bedeutet, dass der Patentinhaber nach dem anwendbaren nationalen Recht eine Übersetzung entweder der vollständigen Patentschrift oder aber der Ansprüche in eine Amtssprache des betreffenden Staats beim nationalen Patentamt einzureichen hat.

8.2 Einspruchsverfahren

Nach Erteilung des europäischen Patents können Dritte, Einspruch einlegen, wenn sie meinen, dass das Patent nicht hätte erteilt werden sollen. Das kann etwa mit der Begründung geschehen, die Erfindung sei nicht neu oder beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Für einen Einspruch ist kein besonderes

7. Gebühren

8. Verfahren nach Patenterteilung

8.1 Validierung

8.2 Einspruchsverfahren

- 8.3 Nichtigkeitsverfahren
- 8.4 Beschränkungsverfahren

Rechtsschutzbedürfnis erforderlich. Zulässig ist auch der Einspruch eines „Strohmanns“, also einer Person, die im Auftrag eines unbekanntem Dritten handelt. Einspruch kann nur innerhalb von neun Monaten nach dem Hinweis auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt eingelegt werden. Einsprüche werden von der Einspruchsabteilung geprüft, die normalerweise aus drei Prüfern besteht (siehe hierzu im Einzelnen BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre „Das Europäische Einspruchsverfahren“).

8.3 Nichtigkeitsverfahren

Das europäische Patent kann auch Gegenstand nationaler Nichtigkeitsverfahren sein. Die Nichtigkeitsgründe sind allerdings diejenigen, die im EPÜ vorgesehen sind (für Deutschland, siehe BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre „Patent Invalidity“).

8.4 Beschränkungsverfahren

Jederzeit nach Erteilung des Patents kann der Patentinhaber beim EPA die Beschränkung seines Patents beantragen. Die Entscheidung über die Beschränkung wird mit dem Hinweis auf sie im Europäischen Patentblatt für alle Vertragsstaaten für die das Patent erteilt worden ist mit Rückwirkung wirksam. Eine Beschränkung mag sinnvoll sein, wenn dem Patentinhaber weiterer Stand der Technik bekannt wird und er der Meinung ist, dass er das Patent in einer beschränkten Fassung leichter verteidigen kann. Das Einspruchsverfahren hat Vorrang gegenüber dem Beschränkungsverfahren. Der Patentinhaber kann auch den Widerruf seines Patents beantragen, wenn er es nicht mehr verteidigen will.



© 2018 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte ist eine Partnerschaft mit Sitz in München, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 1152.

Unsere Büros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhängig von den anderen Länderbüros haftende Gesellschaften tätig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen Informationen.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona

Avenida Diagonal 420, 1º, 1ª
08037 Barcelona
T +34.93.4 57 61 94
F +34.93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Verona

Circonvallazione Raggio di Sole 9
37122 Verona
T +39.(0)45.92 30 18 5
F +39.(0)45.92 30 18 6
verona@bardehle.eu

www.bardehle.com

Yusarn Audrey

Singapore

24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapore 048621
T +65.63 58 28 65
F +65.63 58 28 64
enquiries@yusarn.com



IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys