

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT ZUR ACHTEN AUFLAGE

III

HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG

XV

1.	Abkürzungen	XV
2.	Zitierweise	XVI
3.	Zu den Aktenzeichen der Beschwerdekommerentscheidungen	XVI

I. PATENTIERBARKEIT

1

A. Patentfähige Erfindungen

1

1.	Patentschutz für technische Erfindungen	2
2.	Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ	11

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

40

1.	Einleitung	41
2.	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	43
3.	Patentierbarkeit biologischer Erfindungen	49
4.	Medizinische Methoden	58

C. Neuheit

75

1.	Allgemeines	78
2.	Stand der Technik	79
3.	Zugänglichmachung	88
4.	Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	114
5.	Feststellung von Unterschieden	130
6.	Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen	138
7.	Erste und zweite medizinische Verwendung	152
8.	Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung	168

D. Erfinderische Tätigkeit

181

1.	Einleitung	183
2.	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	184
3.	Nächstliegender Stand der Technik	187
4.	Technische Aufgabe	197
5.	"Could-would approach"	209
6.	Rückschauende Betrachtungsweise	211

V

7.	Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie	212
8.	Der Fachmann	216
9.	Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	226
10.	Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit	279
E.	Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ	291
1.	Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"	291
2.	Ausführbarkeit und ausreichende Offenbarung	294
3.	Hinweis auf eine gewinnbringende wirtschaftliche Verwendung der Erfindung	296
II.	PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	299
A.	Patentansprüche	299
1.	Grundsätzliches	300
2.	Form, Inhalt und Knaptheit der Ansprüche	302
3.	Klarheit der Ansprüche	309
4.	Disclaimer	325
5.	Stützung durch die Beschreibung	325
6.	Auslegung der Ansprüche	329
7.	Product-by-Process-Ansprüche	339
8.	Anspruchsgebühren	343
B.	Einheitlichkeit der Erfindung	346
1.	Einleitung	346
2.	Einheitlichkeit im Zusammenhang mit verschiedenen Anspruchstypen	347
3.	Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung	352
4.	Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit	357
5.	Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee	360
6.	Mehrere Erfindungen und weitere Recherchengebühren	369
C.	Ausreichende Offenbarung	375
1.	Maßgeblicher Stichtag	376
2.	Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	377
3.	Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	379
4.	Deutliche und vollständige Offenbarung	382
5.	Ausführbarkeit	388
6.	Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	394

7.	Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ	407
8.	Beweisfragen	415
D.	Priorität	418
1.	Einleitung	419
2.	Prioritätsbegründende Anmeldung	420
3.	Identität der Erfindung	424
4.	Erste Anmeldung	443
5.	Teil- und Mehrfachprioritäten	447
E.	Änderungen	454
1.	Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands	457
2.	Artikel 123 (3) EPÜ – Erweiterung des Schutzbereichs	523
3.	Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ	542
4.	Berichtigung von Fehlern in der Beschreibung, den Ansprüchen oder den Zeichnungen – Regel 139 EPÜ	549
5.	Beweise und Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen	557
F.	Teilanmeldungen	560
1.	Einleitung	561
2.	Gegenstand der Teilanmeldung	562
3.	Einreichung einer Teilanmeldung	568
4.	Verfahrensrechtliche Aspekte	575
5.	Doppelpatentierung	579
III.	GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	585
A.	Grundsatz des Vertrauensschutzes	585
1.	Anwendbarkeit des Grundsatzes des Vertrauensschutzes	586
2.	Vom EPA erteilte Auskünfte	590
3.	Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	594
4.	Verpflichtung zur Nachfrage bei unklarer Natur des Antrags	600
5.	Vertrauensschutz und Rechtsprechung	600
B.	Rechtliches Gehör	604
1.	Einleitung	605
2.	Rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ	606
3.	Vom Anmelder (Patentinhaber) vorgelegte oder gebilligte Fassung – Artikel 113 (2) EPÜ	630

C. Mündliche Verhandlung	635
1. Das Recht auf mündliche Verhandlung	637
2. Antrag auf mündliche Verhandlung	640
3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung	647
4. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	648
5. Verfahrenskosten	673
D. Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung	675
1. Berechnung, Bestimmung und Verlängerung von Fristen	675
2. Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ	680
3. Unterbrechung des Verfahrens (Regel 142 EPÜ)	681
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	686
1. Einleitung	687
2. Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	688
3. Fristversäumnis, die einen Rechtsverlust zur unmittelbaren Folge hat	689
4. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	692
5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	702
6. Verfahrenstechnische Behandlung von Anträgen auf Wiedereinsetzung	728
7. Weiterbenutzungsrechte nach Artikel 122 (5) EPÜ	731
8. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	732
9. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr	734
F. Sprachen	736
1. Sprache der Einreichung und Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung	736
2. Verfahrenssprache	737
3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren und im mündlichen Verfahren	737
4. Sprachenprivileg	739
5. Übersetzungen	740
6. Sprachenabhängige Gebührenermäßigungen	741
G. Beweisrecht	743
1. Einleitung	744
2. Zulässige Beweismittel	746
3. Beweisaufnahme	755
4. Beweiswürdigung	768
5. Beweislast	789

H. Auslegung des EPÜ	801
1. Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge	802
2. Auslegung des EPÜ von TRIPs-Übereinkommen betroffen	808
3. Die Europäische Menschenrechtskonvention	809
4. Bedeutung von nationalen Entscheidungen für die Rechtsprechung der Beschwerdekkammern	809
5. Entscheidungen des Verwaltungsrats: keine formelle Bindung der Beschwerdekkammern	811
6. Ausführungsordnung	811
7. Änderung der ständigen Verfahrens- und Auslegungspraxis	812
8. Auslegung der verschiedenen sprachlichen Fassungen des EPÜ (Artikel 177 EPÜ)	813
I. Haupt- und Hilfsanträge	814
1. Möglichkeit der Einreichung von Hilfsanträgen	814
2. Reihenfolge der Anträge	814
3. Zulässigkeit der Anträge	815
4. Pflicht, die Zurückweisung jedes einzelnen Antrags zu begründen	816
5. Prüfungsverfahren	817
6. Zwischenentscheidung über gewährbaren Hilfsantrag – Unterscheidung zwischen Prüfungs- und Einspruchsverfahren	818
7. Einspruchsverfahren	819
8. Beschwerdeverfahren	820
J. Besorgnis der Befangenheit	821
1. Allgemeine Grundsätze	822
2. Einleitung eines Befangenheitsverfahrens und weitere Verfahrensfragen	827
3. Zulässigkeit	830
4. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der erstinstanzlichen Organe	832
5. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekkammern	835
6. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Großen Beschwerdekkammer	838
7. Rechtliche Einschränkungen für ehemalige Kammermitglieder	841
K. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	843
1. Recht auf eine Entscheidung nach der Mitteilung eines Rechtsverlusts (Regel 112 EPÜ)	844
2. Zusammensetzung der Entscheidungsorgane der ersten Instanz	846
3. Datum der Entscheidung	850
4. Form der Entscheidung	851
5. Grundsätze für die Ermessensausübung	865

L. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	867
1. Allgemeines	867
2. Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften	869
3. Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ (früher Regel 89 EPÜ 1973)	870
4. Rechtsstellung Dritter	872
M. Akteneinsicht, Europäisches Patentregister und Aussetzung des Verfahrens	873
1. Akteneinsicht	873
2. Europäisches Patentregister	876
3. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPÜ	878
N. Einwendungen Dritter	882
1. Einleitung	882
2. Formale Erfordernisse	883
3. Rechtsstellung des Dritten	886
4. Einwendungen Dritter im Einspruchsverfahren	887
5. In einem späten Verfahrensstadium eingereichte Einwendungen Dritter	889
6. Zurückverweisung nach der Erhebung von Einwendungen	891
O. Zustellung	892
1. Zustellungsarten	892
2. Zustellung an Vertreter	894
3. Zustellung an Dritte	896
4. Risikosphären und Beweislastverteilung	896
P. Anmeldungen durch Nichtberechtigte	898
Q. Gebührenordnung	900
1. Allgemeiner Grundsatz	900
2. Entrichtung der Gebühr	901
3. Maßgebender Zahlungstag	903
4. Nicht ausreichende Gebührenbeträge - geringfügiger Fehlbetrag	904
5. Ermäßigung der Prüfungsgebühr	905
6. Teilrückerstattung der Prüfungsgebühr	905
R. Vertretung	906
1. Zugelassene Vertreter	908
2. Rechtsanwälte, die zur Vertretung berechtigt sind	911
3. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters (Regel 151 EPÜ)	914

4.	Bevollmächtigung eines Vertreters	916
5.	Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	924
6.	Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln und dem Vorbringen von Argumenten	937
S.	Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt	939
1.	(Nicht) bindender Charakter der Richtlinien für die Beschwerdekkammern	939
2.	(Prinzipiell) bindender Charakter der Richtlinien für die erste Instanz	941
3.	Anwendung der Richtlinien durch die Beschwerdekkammern in Einzelfällen	943
IV.	VERFAHREN VOR DEM EPA	947
A.	Eingangs- und Formalprüfung	947
1.	Einleitung	948
2.	Zuständigkeit für die Formalprüfung	948
3.	Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden?	949
4.	Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen	949
5.	Zuerkennung eines Anmeldetags	950
6.	Formalprüfung	962
7.	Staatenbenennung	965
8.	Priorität	969
9.	Rücknahmefiktion (Regel 100 (3) EPÜ)	973
10.	Veröffentlichung der Anmeldung	973
B.	Prüfungsverfahren	974
1.	Stadium vor der Sachprüfung	976
2.	Erstes Stadium der Sachprüfung	979
3.	Das Erteilungsstadium des Prüfungsverfahrens	1003
4.	Zusätzliche Recherchen während der Prüfung	1032
5.	Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand – Regel 137 (5) EPÜ	1039
C.	Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens	1049
1.	Verspätetes Vorbringen	1052
2.	Übertragung der Parteistellung	1083
3.	Beitritt	1093
4.	Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen	1101
5.	Beschränkung/Widerruf	1106
6.	Kostenverteilung	1109

D. Einspruchsverfahren	1136
1. Rechtlicher Charakter des Einspruchsverfahrens und anwendbare Grundsätze	1137
2. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen	1139
3. Materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs	1161
4. Änderungen im Einspruchsverfahren	1173
5. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	1187
6. Beschleunigung des Einspruchsverfahrens im Falle von anhängigen Verletzungsklagen	1193
7. Entscheidungen der Einspruchsabteilung	1194
E. Beschwerdeverfahren	1198
1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens	1204
2. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	1209
3. Materiellrechtliche Prüfung der Beschwerde	1257
4. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	1275
5. Parallele Verfahren	1318
6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	1318
7. Zurückverweisung an die erste Instanz	1324
8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	1343
F. Verfahren vor der Großen Beschwerdekommission	1374
1. Einleitung	1376
2. Vorlage nach Artikel 112 EPÜ	1376
3. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	1386
4. Enthbung eines Kammermitglieds von seinem Amt	1408
V. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	1411
1. Einführung	1411
2. Europäische Eignungsprüfung	1413
3. Disziplinarangelegenheiten	1426
4. Richtlinien für die Berufsausübung	1428
5. Beschwerden gegen Entscheidungen der Beschwerdekommission in Disziplinarangelegenheiten	1430
VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE – EURO-PCT-ANMELDUNGEN	1431
1. Einleitung	1431
2. Zuständigkeit der Beschwerdekommissionen	1431

3.	Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	1432
4.	Verfahrenssprache	1435
VII.	INSTITUTIONELLE FRAGEN	1437
1.	Rechtlicher Status der Beschwerdekkammern des EPA	1437
2.	Erstreckungsabkommen und Verordnungen	1443
3.	Verwaltungsvereinbarungen nach Artikel 10 (2) a) EPÜ	1445
	ENTSCHEIDUNGSREGISTER	1447
	Entscheidungen der Beschwerdekkammer in Disziplinarangelegenheiten	1447
	Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekkammer über Vorlagefragen	1448
	Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekkammer	1451
	Entscheidungen der Großen Beschwerdekkammer über Anträge auf Überprüfung	1457
	Entscheidungen der Technischen Beschwerdekkammern	1459
	PCT Widerspruch	1523
	VERZEICHNIS DER ZITIERTEN VORSCHRIFTEN	1525
1.	Europäisches Patentübereinkommen	1525
2.	Ausführungsordnung zum EPÜ	1535
3.	Gebührenordnung	1542
4.	PCT	1542
5.	Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter	1543
6.	Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern	1544
7.	Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekkammer	1544
8.	Verfahrensordnung der Beschwerdekkammern	1544
	ANHÄNGE	1547
1.	Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekkammer des Europäischen Patentamts	1547
2.	Verfahrensordnung der Beschwerdekkammern des Europäischen Patentamts	1557
3.	Übergangsbestimmungen	1567
4.	Konkordanzliste EPÜ 1973 - EPÜ 2000	1569
5.	Stichwortverzeichnis	1574