

d12000.97

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS 1996

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Vizepräsidenten

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1996

1. Einleitung

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

2.1.4 Widerspruchsverfahren

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.2 Erledigungen

2.2.1 Große Beschwerdekammer

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

2.2.4 Widerspruchsverfahren

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.3 Anhängige Verfahren

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

4. Personalstand und Geschäftsverteilung
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern
6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern
 - 6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt
 - 6.2 Volltext-Datenbank PALDAS
 - 6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM
 - 6.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche
 - 6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1996

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Computerbezogene Erfindungen
2. Wiedergabe von Informationen
3. Medizinische Verfahren
 - 3.1 Therapeutische Verfahren
 - 3.1.1 Patentierbarkeit von Erzeugnissen mit therapeutischer sowie nichttherapeutischer Indikation
 - 3.2 Diagnostische Verfahren

B. Neuheit

1. Stand der Technik
 - 1.1 Beweisfragen
2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen
 - 2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt
 - 2.2 Fehlerhafte Offenbarung

2.3 Vergleich technischer Prinzipien

2.4 Implizite Offenbarung

2.5 Verhältnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich

3. Zugänglichmachung

3.1 Begriff der Öffentlichkeit

3.1.1 Allgemeine Grundsätze

3.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

3.2 Begriff des Zugänglichmachens

4. Prüfung auf Neuheit

4.1 Breite Ansprüche

4.2 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

5. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen

5.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

6. Neuheit der Verwendung

6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung - Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik - Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

2.2 Neuformulierung der Aufgabe

2.3 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

3. Der Fachmann

3.1 Definition

3.2 Benachbartes Fachgebiet

3.3 Fachmann - Wissensstand

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Offenbarung der Entgegenhaltungen

4.2 Kombinationserfindungen

4.3 Biotechnologie - Erfolgsaussichten

4.4 Chemische Verbindungen - strukturelle Ähnlichkeit

4.5 Breite Ansprüche

4.6 Disclaimer

4.7 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

4.7.1 Routineversuche

4.7.2 Anreiz zur Erprobung des neuesten Produkts auf dem Markt

5. Beweisanzeichen

5.1 Bonuseffekt - Einbahnstraße

5.2 Konkurrent

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

2. Wissen des Durchschnittsfachmanns

3. Biotechnologie

3.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen

4. Beweisfragen

B. Patentansprüche

1. Klarheit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Anspruchskategorien

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

2. Stützung durch die Beschreibung

C. Einheitlichkeit der Erfindung

Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
 - 1.1 Offenbarung in den Zeichnungen
 - 1.2 Disclaimer
 - 1.3 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik
2. Teilanmeldungen
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung
 - 3.1 Der "Neuheitstest"
 - 3.2 Der "Wesentlichkeitstest"
 - 3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen
4. Querverweise
5. Berichtigung im Ermessen des EPA

B. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung
 - 1.1 Offenbarung in der Voranmeldung
 - 1.2 Einschränkung des Schutzbereichs
 - 1.3 Ausführbare Offenbarung und Stützung breiter Ansprüche
2. Teil- und Mehrfachprioritäten
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

V. GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN - ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

B. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung
2. Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung
3. Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

C. Rechtliches Gehör

D. Fristen

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zuständiges Organ
2. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ - Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ
3. Zweimonatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ
4. Wegfall des Hindernisses
5. Sorgfaltspflicht des Vertreters

F. Verspätetes Vorbringen

1. Regel 71a EPÜ
2. Relevanzprüfung
3. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

G. Verfahrenshandlungen

H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents
 - 1.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

I. Beweisrecht

1. Einleitung
2. Beweisaufnahme
 - 2.1 Verfahren
 - 2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln
3. Beweiswürdigung
4. Maßstab bei der Beweiswürdigung
5. Beweislast

J. Zugelassene Vertreter

1. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson
2. Allgemeine Vollmacht

K. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung
2. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
3. Besorgnis der Befangenheit
4. Datum der Entscheidung - Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses
5. Entscheidungsbegründung
6. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

L. Allgemeine Fragen

1. Auslegung des EPÜ
2. EPÜ und TRIPS

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister
2. Zustellungen an den Vertreter

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags
2. Berichtigung des Namens des Anmelders

B. Prüfungsverfahren

1. Teilanmeldungen
 - 1.1 Einleitung
 - 1.2 Zeitpunkt der Einreichung von Teilanmeldungen
2. Antrag auf mündliche Verhandlung nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51(6) EPÜ
3. Änderungsanträge nach Abschluß des Verfahrens
4. Berichtigung des Erteilungsbeschlusses

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren
 - 1.1 Neue Einspruchsgründe - Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ
2. Zulässigkeit des Einspruchs
 - 2.1 Formerfordernisse
 - 2.1.1 Einspruchsberechtigung
 - 2.1.2 Identifizierbarkeit des Einsprechenden
 - 2.1.3 Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter
 - 2.1.4 Widerlegbarkeit der Prämisse des Artikels 99(1) EPÜ
 - 2.2 Begründung
3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs
 - 3.1 Einspruchsgrund, auf den der Einspruch gestützt wird
 - 3.1.1 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ
 - 3.1.2 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"
 - 3.2 Faktischer Rahmen des Einspruchs
 - 3.2.1 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds
4. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren

- 4.1 Allgemeines
- 4.2 Zulässigkeit von Änderungen
- 4.3 Prüfung von Änderungen

D. Beschwerdeverfahren

- 1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten
 - 1.1 Beitritt
 - 1.1.1 Rechte des Beitretenden, Beitrittgebühren
 - 2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ
 - 2.1 Reformatio in peius
 - 2.2 Prüfungsumfang im Inter-partes-Verfahren
 - 2.2.1 Umfang der Anfechtung des Patents
 - 2.2.2 Neue Einspruchsgründe
 - 3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens
 - 3.1 Rücknahme der Beschwerde
 - 3.2 Zurücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens
 - 3.3 Antrag auf Widerruf des Patents
 - 4. Abhilfe
 - 5. Zulässigkeit der Beschwerde
 - 5.1 Zuständige Beschwerdekammer
 - 5.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift
 - 6. Bindungswirkung
 - 6.1 Allgemeine Grundsätze
 - 6.2 Art der Zurückverweisung
 - 6.2.1 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens
 - 7. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren
 - 7.1 Wiederherstellung der alten Fassung von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren
 - 7.2 Berücksichtigung spät eingereicherter Ansprüche
 - 7.3 Nichtberücksichtigung spät eingereicherter Ansprüche
 - 7.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen
 - 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr
 - 8.1 Einleitung

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2.1 Antrag auf mündliche Verhandlung

8.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

8.2.3 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

8.2.4 Fehlbeurteilung durch erste Instanz

8.3 Abhilfe

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als IPEA

1.1 Zusammensetzung der Überprüfungsstelle

1.2 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

Anlage 1

Im Bericht über die Rechtsprechung von 1996 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr

Anlage 2

Zitierte Entscheidungen

Anlage 3

Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1996, die im ABl. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind