

Europäisches und internationales Patentrecht

Einführung zum EPÜ und PCT

Von

Professor Dr. Albert Preu
Rechtsanwalt

Dr. Matthias Brandi-Dohrn
Rechtsanwalt

Dr. Stephan Gruber
Rechtsanwalt

3., neubearbeitete Auflage



C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
München 1995

Inhaltsübersicht

Vorbemerkung	7
f Abkürzungsverzeichnis	21
• Länderkürzel und Verbandszugehörigkeit	25
t. Kapitel - Grundzüge und Zusammenhänge PVÜ - PCT - EPÜ	27
I. Internationale Verflechtungen im gewerblichen Rechtsschutz	27
Übersicht über internationale Verbände	28
II. Vorrangordnung PVÜ, PCT, EPÜ, nationales Recht	34
1. Vorrangordnung	35
Übersicht Vorrangordnung der Patentsysteme	36
2. Ziel der internationalen Anmeldung	37
3. Verhältnis zur PVÜ	37
4. Internationale Phase	39
5. Nationale oder regionale Phase	40
III. Überblick über den Verfahrensablauf	40
1. Internationale Phase	40
Übersicht über die Phasen einer PCT-Anmeldung	41
Übersicht über die Phasen einer PCT-Anmeldung	47
2. Nationale bzw. regionale Phase	50
PCT - Artikel-Regel-Synopse	54
2. Kapitel - Priorität	56
I. Das Verhältnis der Prioritätsregelungen der PVÜ zu denen des EPÜ und PCT	56
II. Die Grundstrukturen der Prioritätsregelungen	57
1. Voranmeldung	57
2. Nachanmelder und Voranmelder	59
3. Schutzformen	60
4. Derselbe Gegenstand/Erfindung	60
5. Nachanmeldeland	63

III.	Voraussetzungen des Prioritätsrechts im EPÜ	64
	1. Prioritätsbegründende Erstanmeldungen	64
	2. Schutzkategorien der Erstanmeldung	64
	3. "Erste" Anmeldung	65
	4. Prioritätsbegründende Voraussetzungen	65
	5. Dieselbe Erfindung	65
	6. Prioritätsfrist	66
	7. Wirksame Prioritätsbeanspruchung	66
IV.	Rechtsfolgen des Prioritätsrechts im EPÜ	67
V.	Nachbargebiete im EPÜ	69
3.	Kapitel - Die Verfahrensgrundsätze	71
I.	Überblick über die Rechtsquellen	71
II.	Rechtliches Gehör	72
	1. Tragender Verfahrensgrundsatz	72
	2. Inhalt des rechtlichen Gehörs	72
	3. Zeitliche Grenzen	74
III.	Mündlichkeit und Schriftlichkeit	75
	1. Allgemeines	75
	2. Eingeschränkte Schriftlichkeit	76
IV.	Grundsatz der Waffengleichheit und Vertrauensschutz	77
	1. Grundsatz der Waffengleichheit	77
	2. Vertrauensschutz und Treu und Glauben	78
	3. Vertrauensschutz Dritter	81
V.	Beibringungs- und Untersuchungsgrundsatz	81
	1. Allgemeines	81
	2. Untersuchungsgrundsatz - Mitwirkungspflicht	83
	3. Grenzen der Amtsermittlung	85
VI.	Antragsgrundsatz	86
	1. Allgemeines	86
	2. Verfahren vor dem EPA	87
VII.	Verfügungsgrundsatz	88
	1. Allgemeines	88
	2. Eingeschränkter Verfügungsgrundsatz	88

3. Reformatio in peius	90
4. Kapitel - Sprache	92
I. Grundsatz	92
1. Sprachkategorien	92
2. Wahl der Verfahrenssprache	92
II. Anmeldung	94
1. Amtssprachen	94
2. Sondersprachberechtigte	94
III. Verfahrensbeteiligte	95
1. Einspruch	95
2. Sondersprachberechtigte	95
IV. Mündliche Verhandlung	96
V. Beweismittel	97
1. Zeugen u.a.	97
2. Urkunden	97
VI. Änderung der Verfahrenssprache	97
VII. Folgen von Sprachenfehlern	98
1. Sprachenfehler in der Anmeldung	98
2. Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung gehören	98
VIII. Rechtsmittel	99
IX. Sprachenregelung im PCT	100
1. Anmeldeamt	100
2. Bestimmungsamt	101
Kapitel - Einreichung und Anforderungen an die europäische und Euro-PCT-Anmeldung	102
Ämter und Behörden	102
1. Europäisches Patentamt	102
2. Nationale Behörden	102
3. Ausnahmeregelungen	102
II. Die europäische Patentanmeldung	103
1. Erfordernisse	103

2. Mindestanforderungen aus II.1.-4. für die Zuerkennung des Anmeldetages	105
III. Arten von Patentanmeldungen	106
1. Erstanmeldungen beim EPA	106
2. Prioritätswahrende europäische Nachanmeldungen	108
3. Teilanmeldungen	108
IV. Zur Einreichung berechtigte Personen	112
1. Europäische Patentanmeldung	112
2. PCT-Anmeldungen	114
V. Übermittlung europäischer Patentanmeldungen, die bei der nationalen Zentralbehörde (z.B. DPA) eingereicht sind	115
1. Weiterleitung	115
2. Verspätete Weiterleitung	116
3. Keine Weiterleitung	117
6. Kapitel - Die Eingangs- und Formalprüfung	118
I. Europäische Patentanmeldung - Überblick	118
1. Formale Voraussetzungen	118
2. Europäischer Recherchenbericht	119
3. Veröffentlichung	119
4. Sachliche Prüfung	120
II. Prüfung der Patentanmeldung durch die Eingangs- stelle	120
1. Die Eingangsprüfung	120
Übersicht über die Europäische Patentanmeldung	127
2. Die Formalprüfung der europäischen Patent- anmeldung	129
3. Mängelbeseitigung im Rahmen der Eingangs- und Formalprüfung (Zusammenfassung)	141
4. Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Ein- gangsstelle	143
III. Erstellung des europäischen Recherchenberichts	145
1. Allgemeines	145
2. Gegenstand der Recherche	147
IV. Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung	154

1. Die Veröffentlichung	154
2. Gegenstand der Veröffentlichung	155
3. Mitteilung über die Veröffentlichung	156
4. Wirkung der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents	157
7. Kapitel - Fristberechnung (120 EPÜ, 47 PCT)	159
I. Fristbeginn	159
II. Fristende	160
III. Fristwahrung	161
IV. Zuschlagspflichtige Nachfrist	163
1. Die Regelung ab 01.04.1989	163
2. Verlängerung von Bescheidserledigungsfristen	165
8. Kapitel - Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	166
9. Kapitel - Fristversäumung und PCT	169
I. Grundgedanke	169
II. PCT Regelungen	170
1. Abhilfe in PCT	170
2. Nationale Abhilfe	170
III. Übergang in die regionale Phase	171
1. Übersetzung	171
2. Übermittlung	171
3. Gebühren	171
4. Prüfungsantrag und -gebühr	172
5. Wiedereinsetzung	172
IV. Nach Übergang Zugriff auf die Säumnis	173
V. Fazit	174
10. Kapitel - Gebühren	175
I. Zahlung durch Scheck	175
II. Überweisung	176
III. Abbuchung vom laufenden Konto	177

IV.	Minderleistung/Mangelnde Deckung	177
11.	Kapitel - Voraussetzung für die sachliche Prüfung	179
I.	Schriftlicher Antrag	179
II.	Antragsfrist	179
	1. Grundfrist	179
	2. Nachfrist	180
	3. Stellung des Prüfungsantrags vor Eingang des Recherchenberichts	180
III.	Rechtsfolgen von Fristversäumnis	180
	1. Rechtsverlustmitteilung	181
	2. Prüfungsantragsfrist	181
	3. Aufrechterhaltungserklärung	181
	4. Euro-PCT-Anmeldung	182
12.	Kapitel - Die Erfindung als Gegenstand des Prüfungsverfahrens	184
I.	Patentfähigkeit	185
	1. Lehre zum technischen Handeln	185
	2. Die ausgeschlossenen Gegenstände	188
II.	Patentierbarkeit	194
	1. Im wesentlichen biologische Verfahren	194
	2. Tierarten und Pflanzensorten	195
III.	Offenbarung	197
	1. Grundzüge	197
	2. Fachmann	198
	3. Ort der Offenbarung	201
	4. Entscheidender Zeitpunkt der Offenbarung	205
	5. Die Beschreibung	206
	6. Gewerbliche Anwendbarkeit	210
IV.	Der beanspruchte Schutz - Patentansprüche	210
	1. Die Bedeutung der Ansprüche	210
	2. Form und Inhalt der Patentansprüche	212
	3. Anspruchskategorien	219

4. Deckung durch die Beschreibung	222
5. Gebühren für Patentansprüche	223
13. Kapitel - Sachliche Anforderungen an die patentfähige Erfindung	225
I. Die Neuheit der Erfindung	225
1. Neuheit - ein relativer Begriff	225
2. Stand der Technik	225
3. Offenbarungsbegriff	226
4. Keine Kombination	228
5. Offenbarung einer ausführbaren, technischen Lehre	228
6. Neuheit bei Auswählerfindungen	229
7. Zugänglichkeit	231
8. Maßgeblicher Zeitpunkt	234
9. Ältere europäische Patentanmeldungen	234
II. Erfindnerische Tätigkeit	235
1. Zweck des Erfordernisses	235
2. Mosaikartige Prüfung	235
3. Problem-Solution-Approach	235
4. Der Fachmann	238
5. Die Beweisanzeichen für die erfindnerische Tätigkeit	240
III. Gewerbliche Anwendbarkeit	241
1. Grundsatz	241
2. Ausnahme	241
3. Positive Rückausnahme	242
14. Kapitel - Die Durchführung des Prüfungsverfahrens	246
I. Die Ablaufregelungen im EPÜ	247
1. Zuständigkeit	247
2. Der Ablauf des Prüfungsverfahrens	247
II. Änderung der Patentanmeldung im Prüfungsverfahren	251
1. Gegenstand von Änderungen	251

2. Zeitpunkt von Änderungen	252
3. Die Grundsätze zur Zulässigkeit der Änderung	254
4. Der "Neuheitstest"	256
5. Der "Wesentlichkeitstest"	257
6. Fallgruppen und Fallbeispiele	258
7. Verhältnis von Art. 123(2) und 123(3)	262
8. Verhältnis von Art. 123(2) und R.88 S.2	263
III. Die Erteilung des Patents und das erteilte Patent	263
1. Erteilungsbeschluß	263
2. Patentschrift	265
3. Wirkung	265
15. Kapitel - Die Anmeldung durch den Nichtberechtigten	268
I. Die Problematik	268
II. Der Berechtigte	269
1. Doppelerfinder	270
2. Arbeitnehmer	270
III. Die Patentanmeldung durch einen Nichtberechtigten	270
1. Nichtberechtigter	270
2. Feststellung der Berechtigung	271
3. Prozeß des Dritten und Erteilungsverfahren	272
4. Die Stellung des siegreichen Dritten	273
IV. Das einem Nichtberechtigten erteilte Patent	274
1. Nichtigkeit	274
2. Vindikation	274
16. Kapitel - Unterbrechung des Verfahrens	275
I. Gründe für die Unterbrechung	275
II. Wirkung der Unterbrechung	276
1. Eintritt	276
2. Hemmung/Unterbrechung	276
III. Wiederaufnahme des Verfahrens	277

17. Kapitel - Berichtigung	279
18. Kapitel - Einspruch	286
I. Charakter des Einspruchsverfahrens	286
II. Regelmäßiger Verfahrensgang	288
III. Mängel des Einspruchs	290
1. Jedermann	291
2. Anmelder	292
3. Beitritt	292
4. Nichtangriffsverpflichtung	293
5. Übertragung	294
IV. Form	294
1. Sprache	294
2. Bestimmbarkeit	295
3. Unterschrift	296
V. Einspruchsgründe, Begründung	296
1. Zulässige Einspruchsgründe	296
2. Substantiierte Begründung und Beweismittel	297
3. Die Behandlung von Änderungen	298
4. Keine Einspruchsgründe	301
VI. Amtsermittlung, nachgebrachte Gründe	304
1. Prüfung und Einspruchsumfang	304
2. Prüfung und Einspruchsgrund	305
3. Amtsermittlung und verspätetes Vorbringen	306
VII. Rücknahme und Vergleich	308
VIII. Verfahren bei Aufrechterhaltung mit Änderung	310
1. Änderungsaufforderung	310
2. Mitteilung	310
3. Reaktion der Beteiligten	310
4. Erteilungsmittlung	312
19. Kapitel - Beschwerde	313
I. Charakter des Beschwerdeverfahrens	313
II. Zulässigkeit	315

1. Entscheidungen	315
2. Frist, Form, Gebühr	317
3. Beschwerdebegründung	318
4. Beschwer	320
III. Verfahrensbeteiligte	321
1. Erwerb der Beteiligung	321
2. Selbständige und unselbständige Stellung	322
3. Verfahrensteilnahme	324
IV. Neues Vorbringen - Untersuchungsgrundsatz	324
1. Neue Gründe des Einsprechenden	325
2. Neue Gründe des Beitretenden	326
3. Neue Ansprüche des Patentinhabers	327
V. Rücknahme der Beschwerde	328
1. Eines weiteren Einsprechenden	328
2. Des einzigen unterlegenen Einsprechenden	328
3. Beide Seiten haben Beschwerde eingelegt	329
VI. Entscheidung	330
1. Keine reformatio in peius	330
2. Sachentscheidung	332
3. Zurückverweisung	332
VII. Rechtskraft und Bindungswirkung	332
1. Von der ersten zur zweiten Instanz	332
2. Von der zweiten zur ersten Instanz	333
20. Kapitel - Wirkung und Schutzbereich von Patent- anmeldungen und Patenten	335
I. Grundlagen	336
II. Die Wirkung der offengelegten europäischen Patentanmeldung	336
III. Die sachliche Wirkung des Patents	337
1. Behandlung wie nationale Patente	337
2. Das Verbotungsrecht	338
3. Die unmittelbaren Benutzungshandlungen	338
4. Die mittelbare Benutzung des Patents	341

IV.	Patentkategorie und Wirkung des Patents	343
	1. Erzeugnispatent	343
	2. Verfahrenspatente	345
V.	Ausnahmen von der Wirkung des Patents	346
	1. Ausgenommene Benutzungshandlungen	346
	2. Wirkungsausschluß	347
VI.	Territoriale Wirkung des Patents	347
	1. Grundsatz	347
	2. Regelungen des Einigungsvertrags und des Erstreckungsgesetzes	348
VII.	Der Schutzbereich von Patenten	349
	1. Allgemeine Grundsätze	349
	2. Maßgeblichkeit des Patentanspruchs	350
	3. Identische Verletzung	351
	4. Nichtidentische Verletzung	355
	5. Unterkombination, allgemeiner Erfindungs- gedanke	361
Anhang:		
	Literatur	363
	Schlagwortverzeichnis	365