

Regel 161 in der Fassung für Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen vor dem 1. April 2010 eine Mitteilung nach Regel 161 ergangen ist:

Regel 161

Änderung der Anmeldung

Unbeschadet der Regel 137 Absätze 2 bis 4 kann die Anmeldung innerhalb eines Monats nach einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird einer nach Artikel 153 Absatz 7 erforderlichen ergänzenden Recherche zugrunde gelegt.

Regel 161 in der Fassung für Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen vor dem 1. April 2010 keine Mitteilung nach der geltenden Regel 161 ergangen ist:

Regel 161

Änderung der Anmeldung

(1) Ist das Europäische Patentamt für eine Euro-PCT-Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde und, wenn ein Antrag nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig gewesen, so gibt es dem Anmelder Gelegenheit, zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde oder zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, innerhalb eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung die im schriftlichen Bescheid oder im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Hat das Europäische Patentamt einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt, ergeht die Aufforderung gemäß Satz 1 in Bezug auf die Erläuterungen nach Maßgabe der Regel 45bis.7e) PCT. Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Satz 1 oder Satz 2 weder nachkommt noch zu ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(2) Erstellt das Europäische Patentamt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so kann die Anmeldung innerhalb eines Monats nach einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde gelegt.

Geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. März 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 3/09); Inkrafttreten am 1. April 2010; ABI 2009,299; geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. Oktober 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 20/09); Inkrafttreten am 1. April 2010; ABI 2009,582.

Anmerkung zur DV zur Regel 161 (neue Fassung) bzw. zu bei Eintritt in die europäische Phase eingereichten Änderungen:

Regel 161 stellt zwar ggf. Anforderungen an Änderungen der Anmeldung als Reaktion auf den R. 161-Bescheid, bedingt aber auch in der neuen Fassung keine Restriktionen für die unter 5.2.2 erwähnten «bei Eintritt in die europäische Phase eingereichten Änderungen», die auch nicht den Anforderungen von Regel 137 genügen müssen.

Anmerkung zu Regel 161 in Kraft bis zum 31.03.2010:

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts darf die Anmeldung geändert werden, (EPÜ R. 137(2) sowie PCT Art. 28, PCT Art. 41 und PCT R. 52, PCT R. 78), z.B. beim Eintritt in die europäische Phase (Form 1200).

Nach Eintritt in die europäische Phase ergeht ein Bescheid nach Regel 161, so dass die Anmeldung (ggf. erneut) geändert werden kann, bevor der ergänzende europäische Recherchenbericht erstellt wird.

Anmerkung zu Regel 161:

Die R. 161 ist (in allen Fassungen) auf PCT Art. 28 und 41 gestützt: Jedes EO/DO muss eine dem nationalen/regionalen Recht entsprechende Möglichkeit schaffen.

RiLi C VI Prüfungsverfahren

RiLi C VI 3 Erste Prüfungsphase

RiLi C VI 3.5 Erster Bescheid

RiLi C VI 3.5.1 Euro-PCT-Anmeldungen und Erwidern auf WO-ISA/IPER

RiLi E IX 4a Erwidern auf den WO-ISA, den IPER oder die Stellungnahme zur Recherche

DV zur Regel 161:

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen; ABI 2009,533:

5.2 Erwidern auf vom EPA erstellte internationale Recherchen- oder vorläufige internationale Prüfungsberichte

5.2.1 Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen das EPA die ISA war und einen WO-ISA erstellt hat, ist der Anmelder verpflichtet, innerhalb der Frist von einem Monat, die durch die Mitteilung des EPA nach Regel 161(1) in Gang gesetzt wird, Stellung zu einem negativen WO-ISA zu nehmen.

5.2.2 Bei Eintritt in die europäische Phase eingereichte Änderungen oder Stellungnahmen zur WO-ISA gelten als sachliche Stellungnahme zum WO-ISA, sodass eine Antwort auf die Regel 161(1)-Mitteilung nicht erforderlich ist. Dasselbe gilt für nach Artikel 19 PCT eingereichte Änderungen, die beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden.

5.2.3 Änderungen nach PCT Artikel 19 oder 34, die das als ISA und IPEA tätig gewordene EPA bei der Erstellung des vorläufigen internationalen Prüfungsberichts (IPER) berücksichtigt hat, können nicht als die notwendige Reaktion auf eine Aufforderung nach Regel 161(1) angesehen werden; vielmehr muss der Anmelder auf den IPER reagieren.

5.2.4 Bleibt die notwendige rechtzeitige Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 161(1) aus, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161(1) Satz 2). Weiterbehandlung ist möglich.

5.2.5 Regel 161(2) betrifft Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird. Insoweit ändert sich die Rechtslage nicht, d. h. der Anmelder hat die Möglichkeit, seine Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase oder auf die Mitteilung nach Regel 161(2) hin zu ändern, und der ergänzende europäische Recherchenbericht wird zu der geänderten Anmeldung erstellt. Das Verfahren nach Übermittlung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts ist in Regel 70a(2) geregelt.

Regel 137**Änderung der europäischen Patentanmeldung**

(1) Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, sofern nichts anderes bestimmt ist.

(2) Zusammen mit Stellungnahmen, Berichtigungen oder Änderungen, die in Erwiderung auf Mitteilungen des Europäischen Patentamts nach Regel 70a Absatz 1 oder 2 oder Regel 161 Absatz 1 vorgenommen werden, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern.

(3) Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.

(4) Bei der Einreichung von Änderungen nach den Absätzen 1 bis 3 kennzeichnet der Anmelder diese und gibt ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung an. Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines dieser beiden Erfordernisse nicht erfüllt ist, so kann sie verlangen, dass dieser Mangel innerhalb einer Frist von einem Monat beseitigt wird.

(5) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen.

Geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 3/09 vom 25.03.2009, in Kraft getreten am 1. April 2010, ABI 2009,299.

**Anmerkungen zur Mitteilung nach R. 161
(Quelle: RiLi C VI 3.5.1, Punkt v) ergänzt):**

Das EPA verwendet eines von drei verschiedenen Formblättern für die Mitteilung nach R. 161:

- EPO Form 1226A,
- EPO Form 1226B oder
- EPO Form 1226C

abhängig von folgenden Fällen:

- i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA neue Änderungen und/oder Bemerkungen eingereicht, so erhält er trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161(1). Der Anmelder muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren, → EPO Form 1226B.
- ii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase Änderungen nach PCT Art. 19 und/oder Art. 34 eingereicht und diese beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten und hat das EPA zwar den WO-ISA, aber keinen IPER erstellt (entweder weil der Anmelder nicht Kapitel II in Anspruch genommen hat oder weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese Änderungen als Erwiderung auf den WO-ISA. Der Anmelder erhält dann trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161(1). Der Anmelder muss aber in solchen Fällen nicht darauf reagieren; → EPO Form 1226B.
- iii) Nach PCT Art. 19 oder Art. 34 eingereichte Änderungen, die das EPA als IPEA bei der Erstellung des IPER berücksichtigt hat, ersetzen nicht die nach Regel 161(1) geforderte Erwiderung auf den IPER. In diesen Fällen muss der Anmelder innerhalb der Einmonatsfrist nach Regel 161(1) auf den IPER reagieren, sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen; → EPO Form 1226A.
EPO Form 1226A lässt durch nachstehende Einschränkung offen, ob die Rücknahmefiktion eintritt, Zitat: «Wurden die festgestellten Mängel im Rahmen von Änderungen, die bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht wurden, bereits berücksichtigt, sind keine Stellungnahmen oder weitere Änderungen erforderlich.»
- iv) War der WO-ISA oder gegebenenfalls der vom EPA erstellte IPER positiv (ausgehend von denselben Grundsätzen, die in RiLi B XII 3.9 für die Stellungnahme zur europäischen Recherche dargelegt sind), so erhält der Anmelder trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161(1). Der Anmelder muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren, → EPO Form 1226B.
- v) Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurück, für die das EPA nicht als ISA tätig war, so wird für die Anmeldung eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153(7) durchgeführt (siehe RiLi B II 4.3), und in der Regel ein ergänzender europäischer Recherchenberichter stellt (→ RiLi B XII 1 und RiLi B XII 2) → EPO Form 1226C.

In allen Fällen kann der Anmelder von sich aus weitere Änderungen und/oder Bemerkungen innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 161 einreichen:

Fall iii)

EPO Form 1226A: Änderungen nach R. 137(2); ggf. zusätzlich zur obligatorischen Stellungnahme/Änderung. Fälle i), ii) und iv)

EPO Form 1226B: Änderungen nach R. 137(2): In diesen Fällen muss der Anmelder nicht auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder IPER bzw. auf die Anforderung nach R. 161(1) reagieren.

Fall v)

EPO Form 1226C: Änderungen nach R. 161(2).

Regel 162**Gebührenpflichtige Patentansprüche**

(1) Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, mehr als fünfzehn Ansprüche, so sind für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1 Anspruchsgebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung zu entrichten (*).

(2) Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb eines Monats nach einer Mitteilung über die Fristversäumung entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Frist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet.

(3) Anspruchsgebühren, die innerhalb der Frist nach Absatz 1 entrichtet werden und die nach Absatz 2 Satz 2 fälligen Gebühren übersteigen, werden zurückerstattet.

(4) Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch.

(* Geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 2/08); Inkrafttreten am 1. April 2008; ABI 2008,124.

Anmerkung zu Regel 162:

1. Für Europäische Direktanmeldungen gilt Regel 45; bei Erteilung greift Regel 71(6).
2. Wurde die Anmeldung gemäss Regel 161 geändert, sind dies «die Anmeldeunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind»; → Regel 161, letzter Satz.

Rechtsprechung Anspruchsgebühren → Art. 84

- RSP5 II B 7 Anspruchsgebühren
J88/0015 (Anspruchsgebühren - Verzicht auf Ansprüche)
Enthält die Beschreibung anspruchsartig formulierte Passagen so ist dennoch keine Anspruchsgebühr zu entrichten, wenn diese Passagen nicht als Ansprüche bezeichnet wurden und es andernorts als solche bezeichnete Ansprüche gibt. Dies gilt auch für die Auflistung «bevorzugter Ausführungsformen»; ABI 1990,445.

Regel 163**Prüfung bestimmter Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt**

(1) Sind die Angaben über den Erfinder nach Regel 19 Absatz 1 nicht innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1 mitgeteilt worden, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, die Angaben innerhalb von zwei Monaten zu machen.

(2) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen der früheren Anmeldung oder deren Abschrift nach Regel 52 Absatz 1 und Regel 53 nicht innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1 eingereicht worden, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb von zwei Monaten einzureichen. Regel 53 Absätze 2 und 3 ist anzuwenden (*).

(3) Liegt dem Europäischen Patentamt bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist ein dem Standard der Verwaltungsvorschriften zum PCT entsprechendes Sequenzprotokoll nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten ein Sequenzprotokoll einzureichen, das den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts erlassenen Vorschriften entspricht. Regel 30 Absätze 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Liegt bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist die Anschrift, die Staatsangehörigkeit oder der Wohnsitz bzw. Sitz eines Anmelders nicht vor, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nachzureichen.

(5) Sind bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist die Erfordernisse des Artikels 133 Absatz 2 nicht erfüllt, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten einen zugelassenen Vertreter zu bestellen.

(6) Werden die in den Absätzen 1, 4 und 5 genannten Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Wird der in Absatz 2 genannte Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so geht das Prioritätsrecht für die Anmeldung verloren.

(* Geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 4/08); Inkrafttreten am 1. April 2009; ABI 2008,513.

Beachte bei Fristversäumnis bei Regel 163:

Weiterbehandlung ist möglich, R. 135(2).

Beachte zu R. 163(1) Erfindernennung:

Nach Ablauf der 31 Monate gemäss R. 159(1) fordert das Amt den Anmelder auf. Die Amtsfrist für Erfindernennung beträgt 2 Mte, R. 163(1); bei Versäumnis gilt die Anmeldung nach R. 163(6), Satz 1, als zurückgenommen; PCT Art. 22(1) und (3), PCT R. 51bis.1(a)(i) und PCT R. 51bis.1(a) (ii).

Beachte zu R. 163(2) Prioritätsbeleg oder Erklärung:

1. Ein Versäumnis bedeutet einen Teilrechtsverlust nach R. 163(6), Satz 2. Es erfolgt eine Mitteilung nach R. 112(1).
2. Aus R. 53(2) Abschrift der Anmeldung und PCT R. 17.1: Die Abschrift muß nicht Verfahrenssprache sein. PCT R. 17.1, 17.2: Soweit ein Prioritätsbeleg in der richtigen Sprache bereits vor dem IB eingereicht wurde, so muss dieser nicht erneut eingereicht werden, da er bereits übermittelt wurde.
3. Die Regel 53(3) ist auch für die regionale Phase anwendbar: Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das EPA den Anmelder oder Inhaber des EP auf, innerhalb einer Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen oder Erklärung einzureichen. Erklärung beinhaltet, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung (=«prioritätsbegründenden Anmeldung») ist.
→ RA 19/99

RA 19/99 Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung oder einer Erklärung nach R. 53(3);
ABI 1999,296.**DV zu R. 53(2) und R. 163(2)****Beschluss der Präsidentin des EPA vom 17. März 2009 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen,**
ABI 2009,236 iVm mit RiLi A II 4.1.3.1 :

Der Anmelder muss keine beglaubigte Abschrift einreichen, falls für die referenzierte Anmeldung gilt:

- a) europäische Patentanmeldung;
- b) PCT-Anmeldung mit RO=EP;
- c) japanische Patentanmeldung oder japanische Gebrauchsmusteranmeldung;
- d) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent-/Gebrauchsmusteranmeldung;
- e) US-Anmeldung (Provisional, Patent).

(→ Teil 3, Art. 80)