

NUTZERKONSULTATION

VORSCHLAG: ÄNDERUNG DER REGEL 53 (3) EPÜ

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird vorgeschlagen, in Regel 53 EPÜ eine Rechtsfolge (Prioritätsverlust) für den Fall vorzusehen, dass einer Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ, eine Übersetzung der Prioritätsunterlage einzureichen, wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant ist, nicht nachgekommen wird. Durch Aufnahme einer bestimmten Rechtsfolge in das EPÜ würden die Konsequenzen der Nichteinreichung der angeforderten Übersetzung verdeutlicht, was sowohl für die Anmelder als auch für das EPA sehr wichtig ist. Dies würde zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit führen.

Die diesbezüglichen Beratungen mit den Nutzern während der 5. Sitzung der SACEPO-Arbeitsgruppe Ausführungsordnung sind im Dokument berücksichtigt.

I. KONTEXT

1. Im Zuge der allgemeinen Überarbeitung des EPÜ im Jahr 2000, mit der gezielt die Flexibilität des Übereinkommens erhöht und den vom PCT und vom PLT vorgegebenen Normen Rechnung getragen wurde, hat sich auch Artikel 88 EPÜ maßgeblich geändert: Alle in Artikel 88 (1) EPÜ 1973 enthaltenen Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität wurden in die Ausführungsordnung überführt, und es entfiel die Verpflichtung, systematisch eine Abschrift und eine Übersetzung der früheren Anmeldung einzureichen. Eines der genannten Erfordernisse betraf die Einreichung einer Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung (s. CA/PL 17/98;

CA/100/00, S. 79, verfügbar unter http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/documentation/travaux-preparatoires_de.html).

2. Nach den geltenden Vorschriften kann eine Übersetzung einer früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vom Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents nur unter den beiden in Regel 53 (3) EPÜ genannten Voraussetzungen angefordert werden, nämlich wenn die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.
3. Das EPÜ sieht jedoch keine bestimmte Rechtsfolge für den Fall vor, dass einer Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ nicht nachgekommen wird. Die möglichen Rechtsfolgen bei Nichteinreichung der erforderlichen Übersetzung sind in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-III, 6.8) genannt, wonach die Zwischenliteratur, aufgrund deren die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden ist, Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ wird.
4. Nach Regel 53 (3) EPÜ ist die Übersetzung innerhalb einer Frist einzureichen, die von der die Übersetzung anfordernden Abteilung des EPA bestimmt wird. In den meisten Fällen, z. B. wenn eine Stellungnahme zur Recherche ergeht und wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs als relevant dafür erachtet wird, in der Phase der Fertigstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts die Patentierbarkeit zu beurteilen, wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ zusammen mit dem Recherchenbericht verschickt und den Anmeldern für die Einreichung der angeforderten Übersetzung eine Frist von vier Monaten ab Zustellung der Aufforderung gesetzt.
5. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz sowie der Verfahrensökonomie im EPA wird vorgeschlagen, in Regel 53 EPÜ

eine Rechtsfolge für den Fall vorzusehen, dass der Verpflichtung nicht nachgekommen wird, eine Übersetzung einer früheren Anmeldung einzureichen, deren Priorität nach Regel 53 (3) EPÜ beansprucht wird. Weiter wird vorgeschlagen, die Frist für die Einreichung der angeforderten Übersetzung anzugleichen an die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) EPÜ bzw. die Frist für die Erklärung nach Regel 70 (2) EPÜ, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird. Die Versäumung der Frist für die Einreichung der angeforderten Übersetzung würde zu einem Verlust des Prioritätsrechts in Bezug auf die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent führen. Der Rechtsverlust kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwunden werden.

II. BEGRÜNDUNG

6. Die Entstehung des Prioritätsrechts hängt unter anderem davon ab, dass das Erfordernis der Identität der Erfindung nach Artikel 87 (1) EPÜ erfüllt ist. Die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs wird besonders wichtig, wenn relevanter Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit im Prioritätsintervall zugänglich gemacht worden ist oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ übereinstimmt und diese andere Anmeldung einen Prioritätstag beansprucht oder einen Anmeldetag hat, der innerhalb des Prioritätsintervalls liegt.
7. Nach geltendem Recht ist die Einreichung einer Übersetzung gemäß Regel 53 (3) EPÜ ein materiellrechtliches Erfordernis. Im Gegensatz zum früheren System nach dem EPÜ 1973 fällt sie nicht mehr unter die Eingangs- und Formalprüfung gemäß Artikel 90 EPÜ. Wenn einer Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ nicht nachgekommen wird, kann die Anmeldung deshalb nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, weil die Prüfungsabteilung nicht überprüfen kann, ob sich die

Prioritätsunterlage auf dieselbe Erfindung bezieht, die auch in der zu prüfenden Anmeldung offenbart ist (Art. 87 (1) und (4) EPÜ).

8. Gestützt wird diese Auslegung durch den Wortlaut und Kontext von Artikel 88 (1) EPÜ in der revidierten Fassung, der anders als Artikel 88 (1) EPÜ 1973 kein Übersetzungserfordernis mehr enthält. Stattdessen wird verwiesen auf "weitere erforderliche Unterlagen nach Maßgabe der Ausführungsordnung". Artikel 88 (1) EPÜ hebt offenbar auf die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität ab und bezieht sich somit lediglich auf Datum, Land, Aktenzeichen und Prioritätsunterlage. Diese Formerfordernisse sind Gegenstand der Regeln 58 und 59 EPÜ - die nicht das Übersetzungserfordernis behandeln - und des Artikels 90 (3) und (5) EPÜ, dem zufolge bei Nichterfüllung dieser Erfordernisse der Prioritätsverlust eintritt.
9. Dass es keine angemessene Rechtsfolge bei Nichteinreichung der Übersetzung der Prioritätsunterlage gibt, ist nicht nur für die Anmelder ein Handicap, sondern auch für das EPA, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Anmelder die erforderliche Einreichung einer Übersetzung auf eine spätere Phase im Prüfungsverfahren verschiebt.
10. Liegt die angeforderte Übersetzung der Prioritätsunterlage nicht vor, wenn die Prüfungsabteilung für die Prüfung der europäischen Patentanmeldung zuständig wird, so erhebt die Prüfungsabteilung im jetzigen System in einer Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ als Erstbescheid Einwände aufgrund eines ungültigen Prioritätsanspruchs. Reagiert der Anmelder auf diese Mitteilung mit sachlichen Argumenten oder Änderungen, aber ohne die erforderliche Übersetzung einzureichen, kann die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung dann mit der Begründung zurückweisen, dass der im ursprünglichen oder neu eingereichten Anspruchssatz enthaltene Gegenstand vom Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ vorweggenommen wird.

(s. Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 6.8). Diese Vorgehensweise hat den offenkundigen großen Nachteil, dass das Verfahren dadurch immer komplexer zu werden droht und möglicherweise mit einer Vielzahl von Änderungen einhergeht, was der Prüfungsabteilung unnötig Arbeit bereiten kann. Zudem ist sehr fraglich, ob die zuständigen Stellen im EPA ohne die Übersetzung der Prioritätsunterlage beurteilen könnten, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung in Anbetracht des im europäischen Recherchenbericht angegebenen Stands der Technik nach Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ nicht (bzw. nicht mehr) zu beanstanden ist und ob sie den einschlägigen Erfordernissen des EPÜ, insbesondere des Artikels 123 (3) EPÜ, entspricht. Ob die Priorität wirksam beansprucht wurde, kann nämlich erst dann gründlich geprüft werden, wenn die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in eine der Amtssprachen des EPA übersetzt wurde. Eine Beibehaltung des Status quo beeinträchtigt deshalb nicht nur unverkennbar die im öffentlichen Interesse liegende Verfahrenstransparenz, sondern verlangsamt das Verfahren auch.

11. Einige Nutzer haben die Meinung vertreten, dass weder die Übersetzung der Prioritätsunterlage noch die Rechtsfolge notwendig wäre, wenn die Anmelder die Möglichkeit erhielten, die Anmeldung entsprechend zu ändern. Dies würde jedoch mit dem oben erwähnten Erfordernis der Rechtssicherheit und Verfahrenseffizienz kollidieren, denn es hätte weitere Konsequenzen im Lebenszyklus eines Patents, z. B. wenn in einem späteren nationalen Gerichtsverfahren die Teilgültigkeit geprüft wird.
12. Im jetzigen System besteht zudem Unsicherheit darüber, inwieweit Artikel 121 EPÜ bei Nichtbeachtung der Frist für die Einreichung der Übersetzung nach Regel 53 (3) EPÜ anwendbar ist. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA (E-VIII, 1.8), die die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer aufgreifen (G 12/91, ABl. EPA 1994, 285), besagen, dass bei Versäumung einer bestimmten Frist, für die

im EPÜ keine bestimmte Rechtsfolge vorgeschrieben ist, auch Eingaben und Anträge der Beteiligten, die nach Ablauf der Frist, aber vor Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an die Beteiligten eingegangen sind, im weiteren Verfahren zu berücksichtigen sind. Da im EPÜ keine bestimmte Rechtsfolge vorgesehen ist, ergeht an den Anmelder auch keine Mitteilung nach Regel 135 (1) EPÜ über die Versäumung der Frist gemäß Regel 53 (3) EPÜ. Dementsprechend wird die Zwei-monatsfrist für die Beantragung der Weiterbehandlung nicht ausgelöst, was dazu führt, dass der Antrag und die fehlende Übersetzung noch so lange eingereicht werden können, bis eine Entscheidung über die Anmeldung ergeht.

13. Nach der geltenden Praxis wird die Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, normalerweise als Anlage zum erweiterten europäischen Recherchenbericht verschickt. Dies liegt daran, dass Zwischenliteratur oder ein möglicher Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ häufig bei der Recherche ermittelt wird. Diese Praxis führt dazu, dass Anmelder Übersetzungskosten zu tragen haben, bevor sie den Prüfungsantrag stellen müssen oder, wenn der Prüfungsantrag vor Ergehen des europäischen Recherchenberichts gestellt wurde, bevor sie erklären müssen, ob sie die Anmeldung aufrechterhalten. Sobald eine bestimmte Rechtsfolge eingeführt wird, ist es unumgänglich, die Frist für die Einreichung der Übersetzung anzupassen, um einen vorzeitigen Rechtsverlust zu vermeiden. Daher sollte die Frist für die Einreichung der Übersetzung nach Regel 53 (3) EPÜ mit den Fristen nach Regel 70 (1) EPÜ bzw. Regel 70 (2) EPÜ übereinstimmen. Dies könnte erreicht werden, indem die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ zum selben Zeitpunkt ergeht wie die Mitteilung nach den Regeln 69 und 70a (1) EPÜ (Mitteilung über den Tag der Veröffentlichung des Recherchenberichts und Aufforderung zur Erwidern auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht) oder wie die

Mitteilung nach den Regeln 70 (2), 70a (2) und 39 EPÜ, wenn eine Bestätigung des Prüfungsantrags notwendig ist.

14. Die vorgeschlagene Änderung der Regel 53 (3) EPÜ würde somit für Stimmigkeit zwischen Ausführungsordnung und EPÜ sorgen, ist aber allein schon geboten, um Rechtssicherheit zu schaffen und dem Erfordernis der Verfahrenseffizienz sowie dem öffentlichen Interesse an einem zügigen und straffen Verfahren Rechnung zu tragen.

VORSCHLAG ZUR KONSULTATION

III. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Geltende Fassung Regel 53 EPÜ Prioritätsunterlagen	Vorgeschlagene Fassung Regel 53 EPÜ Prioritätsunterlagen
(1) Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nimmt, hat innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten Prioritätstag eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen. Diese Abschrift und der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung sind von der Behörde, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist, zu beglaubigen. (2) Die Abschrift der früheren Anmeldung gilt als ordnungsgemäß eingereicht, wenn eine dem Europäischen Patentamt zugängliche Abschrift dieser Anmeldung unter den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist. (3) Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer zu	(1) <i>unverändert</i> (2) <i>unverändert</i> (3) Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer zu

bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.	bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Wird eine angeforderte Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so erlischt der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent. Der Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents wird hiervon unterrichtet.
---	--