

BR/GT I/90 d/70

Travaux Préparatoires EPÜ 1973

Hinweis:

Die Dokumente zu den Travaux Préparatoires EPÜ 1973 stellen lediglich ein internes Arbeitsmittel der Direktion Patentrecht im Europäischen Patentamt dar. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumente kann daher nicht übernommen werden.

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 23. Dezember 1970
BR/GT I/90/70

- Sekretariat -

VORSCHLÄGE DER DEUTSCHEN DELEGATION

an die Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I

zu Artikel 54 Nummer 2

zu Artikel 101 Nummer 5

zu Artikel 111 Nummer 2

zu Artikel 120 Nummer 1

zu Artikel 123

zu Artikel 159 Nummer 9

zu Artikel 159 Nummer 10

Zu Artikel 54

(früher Artikel 55)

Nummer 2

Übertragung von Geschäften

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird ermächtigt, mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, den Prüfungsabteilungen oder den Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Beamte zu betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind; ausgeschlossen davon sind jedoch die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung aus Gründen, denen der Anmelder widersprochen hat, die Erteilung und der Widerruf des europäischen Patents sowie die Zurückweisung des Einspruchs.

(2) Eine vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Absatz 1 vorgenommene Übertragung wird im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

Bemerkung:

Die vorgeschlagene Vorschrift verfolgt aus Gründen der Kostenersparnis den Zweck, die technisch vorgebildeten und rechtskundigen Prüfer, die der Laufbahngruppe A angehören werden, durch Beamte niedrigerer Kategorien (B und C) zu entlasten, damit sie sich möglichst weitgehend ihrer Haupttätigkeit, dem eigentlichen Prüfungsgeschäft, widmen können. Beispielsweise könnten durch diese Vorschrift solche Mitteilungen auf Beamte niedrigerer Kategorien übertragen werden, mit denen Kosten angefordert oder die Erklärungen eines Beteiligten den übrigen Beteiligten übersandt werden. Auch könnte man daran denken, diesen Beamten die Prüfung der Frage zu übertragen, ob die Anmeldung den in der Ausführungsordnung vorgesehenen Formvorschriften genügt.

Mitteilungen an die übrigen Einsprechenden

(1) Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so teilt die Einspruchsabteilung gleichzeitig mit der Mitteilung gemäß Artikel 101 Absatz 3 des Übereinkommens die Einsprüche den übrigen Einsprechenden mit.

(2) Die Schriftsätze der Einsprechenden werden den übrigen Beteiligten mitgeteilt. Enthalten diese Schriftsätze Tatsachen und Beweismittel, die nicht in der Einspruchsbegründung enthalten sind, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung, diese Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen, so fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu diesen Schriftsätzen Stellung zu nehmen.

Bemerkung:

1. Die Mitteilungen an die Beteiligten im Einspruchsverfahren sind im Ersten Vorentwurf nur lückenhaft geregelt. Geregelt sind folgende Fälle:

- a) die Mitteilung der Einsprüche an den Patentinhaber (Artikel 101 Absatz 3 Satz 1);
- b) die Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers zu den Einsprüchen an die übrigen Beteiligten (Artikel 101 Absatz 3 Satz 2);
- c) die Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers zu einem negativen Prüfungsbescheid an die übrigen Beteiligten (Artikel 102, 103).

Die vorgeschlagene Nr. 5 zu Artikel 101 soll die im Ersten Vorentwurf bestehende Lücke schließen.

2. Auf der Januarsitzung der Untergruppe mit der Arbeitsgruppe I sollte geprüft werden, ob die genannten Fälle der Mitteilungen, die im Ersten Vorentwurf geregelt sind, mit der vorliegenden Nummer 5 zu Artikel 101 in der Ausführungsordnung zu einer allgemeinen Bestimmung zusammengefaßt werden können.

Zu Artikel 111
(früher Artikel 108)

Nummer 2

Befreiung von der Zahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerde gilt auch ohne die in Artikel 111 Satz 2 des Übereinkommens vorgesehene Zahlung der Beschwerdegebühr als eingelegt, wenn die angefochtene Entscheidung offensichtlich auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruht, der es im Falle der Zahlung der Gebühr ohne weiteres rechtfertigen würde, die Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Artikel ... (Nummer 1 zu Artikel 112) anzuordnen.

Bemerkung:

Diese Vorschrift soll das Verhältnis von Artikel 159a und Artikel 111 Satz 2 des Übereinkommens klarstellen. Sie dürfte insoweit über Artikel 159a hinausgehen, als sie auch im zweiseitigen Verfahren Anwendung finden kann. Zu denken ist insbesondere an den Fall, daß der Patentinhaber auf einen Bescheid des Europäischen Patentamts hin Mängel beseitigt, der entsprechende Schriftsatz jedoch durch einen Verfahrensfehler des Europäischen Patentamts nicht zu den Akten gelangt und die Einspruchsabteilung das Patent wegen irrtümlich angenommener Fristversäumung des Anmelders widerruft. In einem solchen Fall erscheint es als unbillig, von dem Patentinhaber zunächst einmal die Beschwerdegebühr zu erheben, um sie ihm später wieder zurückzuzahlen.

Zu Artikel 120

(früher Artikel 113d)

Nummer 1

Weiterleitung der internationalen Anmeldung
an das Europäische Patentamt

Wird eine internationale Anmeldung bei einer Behörde eines Vertragsstaats mit Wirkung für das Europäische Patentamt eingereicht, so hat der Vertragsstaat dafür Sorge zu tragen, daß die Anmeldung beim Europäischen Patentamt spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung eingeht. Wird eine Priorität in Anspruch genommen, so ist für den Fristbeginn der Prioritätszeitpunkt, oder, wenn mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, der Zeitpunkt der frühesten Priorität maßgebend.

Bemerkung:

Wird eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Anmeldeamt gewählt ist, in einem Vertragsstaat eingereicht, der von der Ermächtigung der Artikel 120 Absatz 1 Satz 2 und 64 Absatz 2 Erster Vorentwurf Gebrauch gemacht hat, so hat der betreffende Vertragsstaat gemäß Artikel 120 Absatz 2 Erster Vorentwurf "alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Anmeldung so rechtzeitig an das EPA weitergeleitet wird, daß dieses den Übermittlungspflichten nach dem Zusammenarbeitsvertrag fristgemäß genügen kann."

Sinn der vorgeschlagenen Vorschrift ist es, die Verpflichtung zur rechtzeitigen Weiterleitung der Anmeldung durch die Angabe des Tags zu präzisieren, an dem die Anmeldung beim EPA spätestens eingehen muß.

Nach Regel 22.1 Buchstabe a letzter Satz der PCT-Verfahrensregelung hat das Europäische Patentamt, wenn es als Anmeldeamt tätig wird, die internationale Anmeldung nicht später als 5 Tage vor dem Ablauf des 13. Monats ab Prioritätsdatum per Post an das Internationale Büro abzusenden.

Geht man davon aus, daß das EPA 9 Tage für den Weg der internationalen Anmeldung von der Eingangsbearbeitung im Europäischen Patentamt über die Prüfung gemäß Artikel 11 Absatz 1 PCT bis zur Aufgabe zur Post an das Internationale Büro benötigt, so ergibt sich eine Frist von 13 Monaten abzüglich 2 Wochen nach dem Prioritätsdatum.

Zu Artikel 123

(früher Artikel 113 g)

Auswirkungen des Artikels 123 des Übereinkommens auf andere Bestimmungen

Bemerkungen:

1. In der Ausführungsordnung ist bisher nicht vorgeschrieben worden, in welcher Form die Übersetzungen gemäß Artikel 123 Absätze 2 und 3 des Übereinkommens veröffentlicht werden sollen. Es wird vorgeschlagen, Nr. 1 zu Artikel 85 mit folgendem Satz zu ergänzen:

"Das gleiche gilt für die Veröffentlichung der Übersetzungen gemäß Artikel 123 Absätze 2 und 3 des Übereinkommens."

2. In dem Bericht über die 3. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 24. bis 28.11.1969 (BR/12/69) ist unter Nr. 71 folgendes ausgeführt:

"In der Arbeitsgruppe wurde in bezug auf Absatz 4 darauf hingewiesen, daß der Zeitpunkt der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung, die an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung treten soll, nicht mit dem Zeitpunkt der letzteren identisch sei. Daraus könnten sich Konsequenzen für verschiedene Regelungen des Übereinkommens ergeben, wie z.B. für Artikel 24 Absatz 1 (Zusatzpatente) für Artikel 60 (Patentregister) und für Artikel 162 (Akteneinsicht). Die Arbeitsgruppe kam überein, die Frage der Auswirkung des Absatzes 4 auf die übrigen Bestimmungen des Übereinkommens bis zur nächsten Sitzung zu überprüfen."

Die Frage ist auf der 6. Sitzung der Arbeitsgruppe I anlässlich der Erörterung der "Liste der offenen Fragen" an die Untergruppe "Ausführungsordnung" überwiesen worden (vgl. BR/GT I/67/70 Seite 35).

Eine Prüfung der Auswirkungen des Artikels 123 Absatz 4 auf die übrigen Bestimmungen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung, insbesondere auf die in dem Dokument BR/12/69 genannten Artikel 21 (24) Absatz 1, 59 (60) und 162 des Übereinkommens, gibt nach Auffassung der deutschen Delegation keine Veranlassung zur Änderung bestehender Vorschriften oder zur Schaffung neuer Vorschriften.

BR/GT I/90d/70

Form der Bescheide und Mitteilungen des Europäischen
Patentamts

Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und der Namenswiedergabe des zuständigen Beamten zu versehen. Statt der Unterschrift und der Namenswiedergabe kann ein vorgedrucktes oder aufgestempeltes Dienstsiegel des Europäischen Patentamts angebracht werden.

Bemerkung:

Die praktische Bedeutung der vorgeschlagenen Vorschrift ergibt sich aus deren Satz 2, der eine maschinengerechte Gestaltung des Verfahrens vor dem EPA ermöglicht. Eine ähnliche Vorschrift enthält die Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 29.4.1970. Artikel 1 Absatz 4 dieser Ausführungsordnung lautet:

"Wird durch die Ausführungsordnung die Unterschrift der nationalen Behörde vorgeschrieben, so kann statt dessen ein Faksimile oder ein amtliches Siegel angebracht werden."

Verjährung

(1) Ansprüche des Europäischen Patentamts auf Zahlung von Gebühren verjähren in [vier] Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr fällig geworden ist.

(2) Ansprüche gegen das Europäische Patentamt auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zu viel gezahlt worden sind, verjähren in [vier] Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

(3) Die Verjährung wird im Falle des Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und im Falle des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Sie wird nach der Unterbrechung erneut in Lauf gesetzt; sie endet spätestens [sechs] Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat.

Bemerkungen:

1. Durch die vorgeschlagene Vorschrift soll verhindert werden, daß Ansprüche des Europäischen Patentamts auf Zahlung von Gebühren und Ansprüche gegen das Europäische Patentamt auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zu viel gezahlt worden sind, auf unbegrenzte Zeit geltend gemacht werden können. Sowohl das Europäische Patentamt als auch die berechtigten Beteiligten oder Dritten sollten nach Ablauf einer angemessenen Zeit davon ausgehen können, daß keine Ansprüche mehr erhoben werden können, zumal die Berechtigung eines Anspruchs unter Umständen wegen Vernichtung der entsprechenden Unterlagen nicht mehr nachgeprüft werden kann.

Ansprüche des Europäischen Patentamts werden entstehen, wenn gebührenpflichtige Amtshandlungen ohne Zahlung der bereits fällig gewordenen Gebühr vorgenommen werden. Folgende Fälle sind denkbar:

- a) gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Gebührenordnung wird davon abgesehen, die gebührenpflichtige Amtshandlung von der vorherigen Zahlung der Gebühr abhängig zu machen;

b) es wird übersehen, daß die Gebühr nicht entrichtet worden ist.

Ansprüche gegen das Europäische Patentamt könnten unter anderem entstehen, wenn Gebühren verspätet entrichtet werden oder wenn bei der Entrichtung einer Gebühr zu viel bezahlt wird.

2. Die in eckigen Klammern gesetzten Fristen sollen als Diskussionsgrundlage verstanden werden. Die in den Absätzen 1 und 2 vorgeschlagenen Fristen entsprechen den in Deutschland und, soweit bekannt, auch in anderen Vertragsstaaten geltenden Verjährungsfristen.

