

BR/GT I/163 d/72

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 25. April 1972
BR/GT I/163/72

- Sekretariat -

Von dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I vorgelegte

A r b e i t s u n t e r l a g e

für den Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungs-
verfahren

Vorschläge zu den Artikeln 120 und 121

der vom Redaktionsausschuß der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Fassung des Entwurfs

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 25. April 1972
BR/GT I/163/72

- Sekretariat -

Von dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I vorgelegte

A r b e i t s u n t e r l a g e

für den Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungs-
verfahren

Vorschläge zu den Artikeln 120 und 121

der vom Redaktionsausschuß der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Fassung des Entwurfs

ERLÄUTERUNGEN

Fassung des Redaktions-
ausschusses

bedeutet: Entwurf eines Übereinkommens über
ein europäisches Patenterteilungsverfahren
in der vom Redaktionsausschuß der Regierungs-
konferenz ausgearbeiteten Fassung (BR/184/72).

--- unter dem Text in der Spalte
"Fassung des Redaktionsaus-
schusses"

bedeutet, daß der so gekennzeichnete Text in
der Spalte "Vorschlag des Vorsitzenden" ent-
fällt.

— unter dem Text in der Spalte
"Vorschlag des Vorsitzenden"

bedeutet, daß der so gekennzeichnete Text ge-
genüber der Fassung des Redaktionsausschus-
ses neu aufgenommen worden ist.

Vorbemerkung

I. Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung gegen Entrichtung einer Gebühr

1. Die nichtstaatlichen internationalen Organisationen haben auf der 5. Tagung der Regierungskonferenz den Wunsch geäußert, für die im Übereinkommen vorgesehene Fiktion der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung in einigen Fällen eine Abhilfemöglichkeit zu schaffen. Unter anderem haben sie auf das Patentrecht der nordischen Staaten hingewiesen, das in bestimmten Fällen die Nachholung versäumter Handlungen gegen Entrichtung einer Gebühr erlaubt, ohne daß es einer Begründung bedarf (vgl. Bericht über die 5. Tagung der Regierungskonferenz, 2. Teil, Punkt 73 - BR/169/72).

Nach der Anhörung der internationalen Organisationen hat die Regierungskonferenz die Arbeitsgruppe I mit der Prüfung dieser Frage unter Einbeziehung der Bestimmungen des Artikels 121 (142) des Übereinkommens und des Artikels 70 (145 Nr. 11) der Ausführungsordnung ¹⁾ beauftragt. Außerdem hat sie die schwedische Delegation gebeten, die einschlägige Vorschrift des schwedischen Patentgesetzes der Arbeitsgruppe I mitzuteilen (vgl. Bericht über die 5. Tagung der Regierungskonferenz, 1. und 3. Teil, Punkt 151 - BR/168/72). Mit der Aufzeichnung vom 24.2.1972 (BR/GT I/148/72) hat die schwedische Delegation diesem Wunsch entsprochen.

¹⁾ Das Übereinkommen und die Ausführungsordnung werden in der Fassung der vom Redaktionsausschuß der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Entwürfe zitiert (vgl. Dokumente BR/184/72 und BR/185/72).

Soweit es für das Verständnis dieser Arbeitsunterlage erforderlich ist, wird hinter den neuen Artikelnummern die entsprechende Stelle des Zweiten Vorentwurfs des Übereinkommens oder des Ersten Vorentwurfs der Ausführungsordnung in der Fassung der Dokumente BR/139/71 und BR/176/72 angegeben.

Auf ihrer 11. Sitzung konnte die Arbeitsgruppe I wegen Zeitmangels die Folgen, die sich aus einer dem Patentrecht der nordischen Staaten entsprechenden Regelung im Übereinkommen ergeben, nicht abschliessend prüfen. Sie hat deshalb beschlossen, die Entscheidung über den Vorschlag der internationalen Organisationen dem Koordinierungsausschuß der Regierungskonferenz zu überlassen. Der Vorsitzende hat es übernommen, für die 2. Sitzung des Ausschusses in der Zeit vom 15. - 19.5.1972 eine Arbeitsunterlage zu unterbreiten, die sich mit dem Vorschlag befaßt (vgl. Bericht über die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I, Punkt 88 - BR/177/72).

2. Der Vorsitzende legt mit dieser Arbeitsunterlage Alternativvorschläge für den vom Redaktionsausschuß der Regierungskonferenz noch offengelassenen Artikel 120 und einen Vorschlag für eine Neufassung des Artikels 121 des Übereinkommens vor.
3. Bevor diese Vorschläge näher erläutert werden, soll zunächst dargelegt werden, welche Möglichkeiten der Anmelder nach dem Entwurf des Übereinkommens und der Ausführungsordnung in der vom Redaktionsausschuß der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Neufassung hat, wenn durch Versäumung einer Frist die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt.

Gilt die Anmeldung als zurückgenommen, weil die Fristen zur Zahlung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr oder aller Benennungsgebühren oder zur Stellung des Prüfungsantrags versäumt worden sind, so ist die Fiktion unanfechtbar (vgl. Artikel 121 Absatz 5 des Übereinkommens). Gilt die Anmeldung aus anderen Gründen als zurückgenommen, so kann die Fiktion nur im Weg der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rückgängig gemacht werden, d.h. nur dann, wenn der Anmelder durch höhere Gewalt an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.

Artikel 70 Absatz 2 der Ausführungsordnung gibt dem Anmelder zwar in beiden Fällen die Möglichkeit, eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über den Eintritt der Zurücknahmefiktion herbeizuführen. Diese Entscheidung kann jedoch, falls der Anmelder die vorgeschriebene Handlung innerhalb der versäumten Frist tatsächlich nicht vorgenommen hat, nur darin bestehen, daß die Zurücknahmefiktion bestätigt wird.

4. Nach der Aufzeichnung der schwedischen Delegation findet das nordische System der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur bei vom Patentamt bestimmten Fristen Anwendung. Nach den Erfahrungen der schwedischen Delegation ist es besonders nützlich in Verbindung mit Amtshandlungen, die sich auf die Prüfung der Neuheit und Patentierbarkeit beziehen.

Angewendet auf das 1. Übereinkommen bedeutet dies, daß insbesondere ein Bedürfnis für die Rückgängigmachung der Zurücknahmefiktion ohne Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aufgrund höherer Gewalt im Fall des Artikels 95 Absatz 3 (92 Absatz 2, 95 Absatz 1 b) des Übereinkommens besteht. Dies entspricht auch den Vorstellungen der internationalen Organisationen, die auf diesen Fall sowie auf den des Artikels 123 Absatz 2 (150 Absatz 2) des Übereinkommens besonders hingewiesen haben und eine Ausdehnung auf die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren und andere Fälle, in denen eine Verzögerung des Verfahrens vermieden werden müsse, nicht für gerechtfertigt halten (BR/169/72 Punkt 73).

5. Die vom Vorsitzenden vorgelegte 1. Alternative für Artikel 120 des Übereinkommens trägt dem Vorbringen der internationalen Organisationen und der schwedischen Delegation Rechnung. Die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung soll auf gebührenpflichtigen Antrag erfolgen, wenn die Anmeldung nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist als zurückgenommen gilt, d.h. nach Artikel 95 Absatz 3 und 123 Absatz 2

des Übereinkommens.

6. Was die Frist zur Stellung des Antrags auf Rückgängigmachung der eingetretenen Rechtsfolge anlangt, so sollte sie im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens kürzer als im nordischen Patentrecht (4 Monate nach Ablauf der versäumten Frist) bemessen sein. Nach Auffassung des Vorsitzenden sollte als Frist dieselbe Zeitspanne vorgesehen werden, innerhalb der der Anmelder nach Artikel 70 Absatz 2 der Ausführungsordnung die Überprüfung der Feststellung eines Rechtsverlusts beantragen kann.
7. Die vorgelegte 2. Alternative für Artikel 120 des Übereinkommens sieht die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung auch bei Versäumung der in Artikel 41 Absatz 1 der Ausführungsordnung genannten Frist vor, die die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 90 Absatz 3 des Übereinkommens zur Folge hat.

Die Einbeziehung dieser Rechtsfolge in Artikel 120 des Übereinkommens wird für den Fall zur Diskussion gestellt, daß der Koordinierungsausschuß die Auffassung des Vorsitzenden teilt, daß der Anmelder bei Versäumung der genannten Frist zwar die Zurückweisung der Anmeldung mit der Beschwerde anfechten kann, die Entscheidung der Beschwerdekammer jedoch, falls der Anmelder die vorgeschriebene Handlung innerhalb der versäumten Frist tatsächlich nicht vorgenommen hat, nur darin bestehen kann, daß die Zurückweisung bestätigt wird. In diesem Fall hätte der Anmelder ohne die vorgeschlagene Erweiterung des Artikels 120 des Übereinkommens keine Möglichkeit, den eingetretenen Rechtsverlust zu beseitigen, da nach der in Punkt 10 vorgeschlagenen Beschränkung des Artikels 121 des Übereinkommens auf die im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung bestimmten Fristen auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen wäre.

8. Bei Berücksichtigung der Zurückweisung der Anmeldung in Artikel 120 des Übereinkommens stellt sich die Frage, innerhalb welcher Frist der Anmelder in diesem Fall die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen kann, weil bei der Zurückweisung der Anmeldung die in Artikel 70 Absatz 2 der Ausführungsordnung genannte Frist nicht in Lauf gesetzt wird.

Nach Auffassung des Vorsitzenden sollte konsequenterweise als Frist dieselbe Zeitspanne vorgesehen werden, innerhalb der der Anmelder Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung einlegen kann, d.h. drei Monate nach Zustellung der Entscheidung (vgl. Artikel 107 des Übereinkommens).

Der Vorsitzende möchte darauf hinweisen, daß eine solche Regelung, wie aus Absatz 2 der 2. Alternative für Artikel 120 des Übereinkommens ersichtlich ist, zu zwei verschiedenen langen Fristen für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung der Anmeldung führt, wobei sich die längere Frist auf das Verfahren störend auswirken kann, weil damit die Veröffentlichung der Anmeldung (Artikel 92 des Übereinkommens) jedenfalls bei Prioritätsanmeldungen in vielen Fällen verzögert werden wird.

Für den Fall, daß sich der Koordinierungsausschuß im Prinzip für die 2. Alternative aussprechen sollte, regt der Vorsitzende an, zu prüfen, ob nicht Artikel 90 Absatz 3 des Übereinkommens auf die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung umgestellt werden sollte. Eine solche Umstellung hätte den Vorteil, daß einmal die Frist für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Fälle des Artikels 120 des Übereinkommens einheitlich wäre - nämlich 2 Monate nach Mitteilung - und zum anderen die Fälle der Verzögerung der Veröffentlichung

der Anmeldung verringert werden würden. Der Vorsitzende macht im übrigen darauf aufmerksam, daß eine solche Regelung nach dem Dokument BR/GT I/148/72 auch dem nordischen Patentrecht entsprechen würde.

9. Bei Annahme eines der beiden Vorschläge des Vorsitzenden zu Artikel 120 des Übereinkommens müßte Artikel 2 des Entwurfs der Gebührenordnung durch Aufnahme der Weiterbehandlungsgebühr ergänzt werden.
10. Nach Einführung des Rechtsbehelfs der Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung für die vorstehend genannten Fälle dürfte kein Bedürfnis bestehen, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch bei Versäumung der vom Europäischen Patentamt bestimmten Fristen zuzulassen. Die vorgeschlagene Fassung des Artikels 121 des Übereinkommens sieht deshalb die Wiedereinsetzung nur bei Versäumung von im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung (vgl. hierzu auch Artikel 160 Absatz 1 des Übereinkommens) bestimmten Fristen vor.

Bei Annahme dieses Vorschlags findet zwar bei Versäumung einiger vom Europäischen Patentamt bestimmten Fristen weder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung statt, doch dürfte dies in Kauf genommen werden können, weil durch die Versäumung kein unmittelbarer Rechtsverlust eintritt. Es handelt sich in erster Linie um Fristen, deren Versäumung zur Folge hat, daß die Beschwerdekammer oder die Einspruchsabteilung etwaige verspätete Eingaben der Beteiligten nicht zu berücksichtigen braucht. Es sollte davon ausgegangen werden, daß die Beschwerdekammer und die Einspruchsabteilung dieses Ermessen in einer vernünftigen Weise handhaben werden.

II. Fristverlängerung bei Unterbrechung des Postdiensts

11. Die Delegation des Vereinigten Königreichs hat mit dem Dokument BR/GT I/151/72 vom 25.2.1972 vorgeschlagen, bei der Fristenregelung auch den Fall zu berücksichtigen, daß der Postdienst in einem Vertragsstaat, in dem sich nicht der Sitz des Europäischen Patentamts befindet, oder zwischen einem solchen Vertragsstaat und dem Sitzstaat unterbrochen wird, und Neufassungen für Artikel 119 (141) des Übereinkommens und Artikel 85 (141 Nr. 2) der Ausführungsordnung vorgelegt.

Auf der 5. Tagung der Regierungskonferenz hat die britische Delegation beantragt, ihren Vorschlag der Arbeitsgruppe I zwecks Prüfung zu überweisen. Die Konferenz hat diesem Antrag entsprochen (vgl. BR/168/72 Punkt 152).

Auf der 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I waren mehrere Delegation der Auffassung, daß der von der britischen Delegation genannte Fall entweder durch den Artikel 121 (142) oder mit Hilfe der Vorschläge erfasst werden könnte, die auf dem Gebiet der Wiedereinsetzung noch geprüft werden müßten. Die Arbeitsgruppe hat daraufhin zum britischen Vorschlag nicht Stellung genommen, sondern beschlossen, die Prüfung des britischen Vorschlags im Zusammenhang mit der Behandlung der Neufassung des Artikels 121 und der Einführung des neuen Artikels 120 des Übereinkommens vorzunehmen (vgl. BR/177/72 Punkt 89).

12. Ziel des britischen Vorschlags ist es, eine Vorschrift einzuführen, nach der in dem vorstehend genannten Fall die durch die Unterbrechung des Postdiensts versäumte Frist verlängert wird, ohne daß es der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder eines anderen gebührenpflichtigen Antrags auf Rückgängigmachung einer eingetretenen Rechtsfolge bedarf. Die mit dieser Arbeitsunterlage vorgelegten Vorschläge für die Artikel 120 und 121 des Übereinkommens tragen diesem Anliegen nicht Rechnung.

Für den Fall, daß die britische Delegation Ihren Vorschlag aufrecht erhält, macht der Vorsitzende auf die Regel 82.2 der Ausführungsordnung zum PCT aufmerksam.

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Gilt nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, so wird diese Rechtsfolge rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag schriftlich einzureichen, an dem die Mitteilung, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die in Absatz 2 vorgesehene Handlung zu entscheiden hat.

Bemerkung:

Die in Absatz 1 bezeichnete Rechtsfolge tritt bei Versäumung der in den nachstehenden Vorschriften genannten Fristen ein:

Artikel 95 Absätze 1 und 2 des Übereinkommens

Artikel 123 Absatz 1 des Übereinkommens

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Ist nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

(2) Der Antrag ist im Fall der Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung zugestellt worden ist, im übrigen innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist, schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die in Absatz 2 vorgesehene Handlung zu entscheiden hat.

Bemerkung:

Die in Absatz 1 bezeichneten Rechtsfolgen treten bei Versäumung der in den nachstehenden Vorschriften genannten Fristen ein:

Artikel 90 Absatz 3 des Übereinkommens in Verbindung mit Artikel 41 Absatz 1 der Ausführungsordnung

Artikel 95 Absätze 1 und 2 des Übereinkommens

Artikel 123 Absatz 1 des Übereinkommens

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fassung des Redaktionsausschusses

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

Artikel 121 (142; AO 142 Nr. 1) Absatz 1 des Übereinkommens

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine in diesem Übereinkommen bestimmte Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung zur unmittelbaren Folge hat, daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

