

CA/PL 6/00

Orig.: englisch

München, den 27.01.2000

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 94, 95, 96 und 97 EPÜ

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, die Artikel 94 und 97 EPÜ zu ändern sowie die Artikel 95 und 96 EPÜ zu streichen, um das Verfahren zu vereinfachen und so weit wie möglich die näheren Einzelheiten in die Ausführungsordnung zu überführen.

I. EINFÜHRUNG

A. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 94 UND STREICHUNG DER ARTIKEL 95 UND 96 EPÜ

1. Die vorgeschlagene Neufassung des Artikels 94 EPÜ sieht vor, die Modalitäten der Stellung eines Prüfungsantrags nicht mehr im Übereinkommen selbst, sondern in der Ausführungsordnung zu regeln.
2. Der bisher in Artikel 94 Absatz 1 EPÜ vorgeschriebene schriftliche Antrag, mit dem der Anmelder ausdrücklich zu erkennen geben sollte, daß er die zweite Stufe des Erteilungsverfahrens einleiten will, hat keinerlei praktische Bedeutung mehr. 1981 wurde der Antrag als bereits angekreuztes Kästchen in das Formblatt für den Erteilungsantrag aufgenommen, damit der Anmelder nicht mehr Gefahr läuft, die Antragstellung nach Abschluß der Recherche zu vergessen. Der Antrag wird demnach routinemäßig mit der Anmeldung eingereicht, und der Anmelder leitet die zweite Stufe des Erteilungsverfahrens nur durch die Entrichtung der Prüfungsgebühr ein. Deshalb soll in der Ausführungsordnung festgelegt werden, daß der Prüfungsantrag als gestellt gilt, sobald die Prüfungsgebühr entrichtet wurde. Vor dem Hintergrund, daß in Artikel 126 EPÜ eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gebühren geschaffen werden soll (siehe CA/PL 8/00), wurde das Erfordernis der Prüfungsgebühr in eckige Klammern gesetzt.
3. Ein weiterer Grund für die Abschaffung des "schriftlichen Prüfungsantrags" ist die Tatsache, daß diese Mußvorschrift für die Anmelder einer in die regionale Phase vor dem EPA eintretenden PCT-Anmeldung zur Falle werden kann. Wenn ein solcher Anmelder durch die Zahlung aller anfallenden Gebühren (einschließlich der Prüfungsgebühr) klar zu erkennen gibt, daß er die Anmeldung weiterverfolgen möchte, es aber versäumt, fristgerecht einen schriftlichen Prüfungsantrag zu stellen, und auch nicht das EPA-Formblatt für den Eintritt in die regionale Phase benutzt (in dem das Kästchen für die formelle Antragstellung ebenfalls bereits angekreuzt ist), kann er seine Anmeldung nur durch Zahlung einer erheblichen Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ retten. Reagiert er nicht fristgemäß auf die Mitteilung nach Regel 85b EPÜ, so ist die Anmeldung unwiderruflich verloren, da keine Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist möglich ist (Artikel 122 (5) EPÜ, siehe J 8/94, ABl. EPA 1997,17). Das EPA kann die Zahlung der Prüfungsgebühr nicht als impliziten schriftlichen Prüfungsantrag auslegen (J 12/82, ABl. EPA 1983, 221).
4. Die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens (einschließlich der Rechtsfolgen etwaiger Versäumnisse des Anmelders), die bisher in Artikel 96 Absätze 2 und 3 EPÜ enthalten sind, sollen in die Ausführungsordnung überführt werden. Wenn es als notwendig erachtet wird, daß der Artikel eine Rechtsgrundlage für diese Überführung enthält, so kann der in eckige Klammern gesetzte Text des Absatzes 2 aufgenommen werden (vgl. CA/PL 5/00, Nr. 4). Da der bisher in Artikel 96 Absatz 1 beschriebene Sachverhalt ebenfalls in der Ausführungsordnung behandelt würde, kann der gesamte Artikel 96 gestrichen werden.

5. Alle einschlägigen Fristen werden in der Ausführungsordnung geregelt. Eine Änderung der Frist für die Stellung eines Prüfungsantrags wird zur Zeit nicht vorgeschlagen. Dies könnte sich allerdings - auch im Hinblick auf die Entwicklung im PCT-System - in Zukunft ändern. Eine Beschränkung der Befugnisse des Verwaltungsrats, wie sie Artikel 95 in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1 a) EPÜ bisher vorsieht, ist daher nicht mehr angebracht; Artikel 95 ist daher auch zu streichen.
6. Dem Vorschlag zufolge würden die Einleitung des Prüfungsverfahrens auf der einen und dessen Durchführung auf der anderen Seite nicht mehr in getrennten Artikeln behandelt, wie dies bisher in den Artikeln 94 und 96 EPÜ der Fall ist. Aus diesem Grund lautet die Überschrift des Artikels 94 künftig: "Prüfung der europäischen Patentanmeldung".

B. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 97 EPÜ

7. Artikel 97 Absatz 1 bleibt diesem Vorschlag zufolge unverändert, soll aber zu Absatz 2 werden. Der neue Absatz 1 überführt die Formerfordernisse, die erfüllt sein müssen, bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents beschließen kann, in die Ausführungsordnung. Dabei handelt es sich um dieselben Erfordernisse, die bisher in Artikel 97 Absatz 2 EPÜ vorgesehen sind; der Vorschlag würde aber im Hinblick auf die Anpassung an zukünftige Entwicklungen für mehr Flexibilität sorgen. Sollte das Amt beispielsweise beschließen, erteilte Patente nur noch über elektronische Medien zu verbreiten, so würde sich die Druckkostengebühr erübrigen.
8. Die Vorschriften bezüglich des Tages, an dem die Erteilung wirksam wird (d. h. Absatz 4 Satz 2 sowie Absätze 5 und 6), werden aus dem Übereinkommen gestrichen. In Anbetracht der Tatsache, daß die Formerfordernisse in bezug auf die Erteilung in die Ausführungsordnung überführt werden sollen, läßt sich auch dieser Gegenstand zweckmäßiger auf einer niedrigeren gesetzgeberischen Ebene regeln.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Bisheriger Wortlaut

Artikel 94

Prüfungsantrag

(1) Das Europäische Patentamt prüft auf schriftlichen Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen.

(2) Der Prüfungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden.

(3) Wird bis zum Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 94

Prüfung der europäischen Patentanmeldung

(1) **Auf [den] Antrag des Anmelders [hin, für den eine Gebühr zu entrichten ist,] prüft das Europäische Patentamt, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Wird nicht rechtzeitig ein Prüfungsantrag gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**

[(2) Das Verfahren zur Stellung eines Antrags nach Absatz 1 und zur Durchführung der Prüfung sowie die Rechtsfolgen, die sich ergeben, wenn der Anmelder eine Frist versäumt oder einem anderen Erfordernis nicht nachkommt, sind in der Ausführungsordnung geregelt.]

Artikel 95

Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

(1) Der Verwaltungsrat kann die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags verlängern, wenn feststeht, daß die europäischen Patentanmeldungen nicht in angemessener Zeit geprüft werden können.

(2) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so kann er beschließen, daß auch ein Dritter die Prüfung beantragen kann. In diesem Fall legt der Verwaltungsrat in der Ausführungsordnung die Vorschriften zur Durchführung dieses Beschlusses fest.

(3) Ein Beschluß des Verwaltungsrats, die Frist zu verlängern, ist nur auf die europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, die nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt des Europäischen Patentamts eingereicht werden.

(4) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so hat er Maßnahmen zu treffen, um die ursprüngliche Frist so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Gestrichen

Artikel 96

Prüfung der europäischen Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält.

(2) Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.

(3) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

Gestrichen

Artikel 97

Zurückweisung oder Erteilung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents für die benannten Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daß

a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist,

Artikel 97

Erteilung oder Zurückweisung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents für die benannten Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daß **die in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. [Das anzuwendende Verfahren und die Rechtsfolgen, die sich ergeben, wenn der Anmelder eine Frist versäumt oder einem anderen Erfordernis nicht nachkommt, sind in der Ausführungsordnung geregelt.]**

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die **Anmeldung** zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

b) die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet und

c) die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren entrichtet worden sind.

(3) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(4) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist bekanntgemacht.

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Anmelder eine Übersetzung der Fassung der Patentansprüche, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen hat, die nicht die Verfahrenssprache sind. In diesem Fall beträgt die in Absatz 4 vorgesehene Frist mindestens fünf Monate. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.

(3) **Gestrichen**

(3) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. [...]

(5) **Gestrichen**

(6) **Gestrichen**