

CA/PL 13/00

Orig.: englisch

München, den 16.03.2000

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 79 EPÜ
VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts
EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird eine Änderung des Artikels 79 EPÜ vorgeschlagen, um der derzeitigen Praxis des Amts in bezug auf die Benennung von Vertragsstaaten besser Rechnung zu tragen.

I. EINLEITUNG

1. Artikel 79 EPÜ sieht vor, daß im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten zu benennen sind, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird. Früher mußten die Vertragsstaaten im Erteilungsantrag aktiv benannt werden. Diese Praxis führte zu Problemen, da eine spätere Benennung nach dem Anmeldedatum der europäischen Patentanmeldung im Grunde unzulässig war. Bei der Benennung der Vertragsstaaten unterliefen den Anmeldern oft Fehler, die nur im Rahmen von Regel 88 EPÜ begrenzt berichtigt werden konnten.

II. WANDEL IN DER BENENNUNGSPRAXIS

2. Um die durch diese Vorschrift hervorgerufenen Schwierigkeiten für den Anmelder zu verringern, wurde schon 1980 in das Formblatt für den Erteilungsantrag ein bereits angekreuztes Feld für die vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten aufgenommen. Damit wurde der Umfang des geographischen Geltungsbereichs des Patents zum Zeitpunkt der Entrichtung der Benennungsgebühren vorläufig festgelegt.
3. Nach der Gebührenreform von 1997 galt das im Formblatt für den Erteilungsantrag bereits angekreuzte Feld als ausdrückliche Benennung aller Vertragsstaaten, und der Anmelder konnte die Staaten angeben, für die er die Zahlung von Benennungsgebühren beabsichtigte. Ferner wurde die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren dahingehend verschoben, daß die Benennungsgebühren innerhalb von 6 Monaten nach dem Tag fällig werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.
4. Bei einer weiteren Gebührenreform im Jahr 1999 wurde eine Obergrenze für die Zahlung von Benennungsgebühren eingeführt, die auf 7 Benennungsgebühren festgelegt wurde. Dieser Änderung wurde nun auch im Formblatt für den Erteilungsantrag Rechnung getragen. Entrichtet der Anmelder weniger als 7 Benennungsgebühren, so muß er angeben, für welche Vertragsstaaten er die Benennungsgebühren zahlen will.
5. Die derzeitige Praxis besteht somit darin, daß im Formblatt für den Erteilungsantrag alle Vertragsstaaten bei der Anmeldung formell benannt werden, während die Benennungsgebühren erst viel später entrichtet werden.

III. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

6. Dementsprechend wird vorgeschlagen, das Übereinkommen so zu ändern, daß es diese anmelderfreundliche Praxis besser zum Ausdruck bringt, indem es vorsieht, daß bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung alle Staaten, die zu diesem Punkt Mitgliedstaaten der EPO sind, als vom Anmelder benannt gelten.
7. Artikel 79 (2) und Artikel 79 (3) letzter Satz EPÜ sollten gestrichen werden, da sie Bestimmungen über die Entrichtung der Benennungsgebühren enthalten, die entsprechend dem in CA/PL 8/00 enthaltenen Vorschlag inhaltlich in die Ausführungsordnung überführt würden.
8. Es wird vorgeschlagen, den Anmeldern auch künftig eine Zurücknahme der Benennung von Vertragsstaaten nach Artikel 79 (3) EPÜ zu ermöglichen.

Der Ausschuß "Patentrecht" hat die vorgeschlagene Streichung des Artikels 54 (4) EPÜ bereits befürwortet (s. CA/PL 17/99). Dieser besagt, daß eine frühere europäische Anmeldung nur für die Vertragsstaaten als Stand der Technik gilt, die sowohl in der früheren als auch in der späteren Anmeldung benannt worden sind. Von nun an würden nach Artikel 54 (3) EPÜ europäische Anmeldungen für alle jüngeren europäischen Anmeldungen als Stand der Technik gelten, unabhängig davon, welche Vertragsstaaten benannt wurden. Die Zurücknahme einer Benennung würde daher nichts daran ändern, daß die europäische Anmeldung Stand der Technik für spätere Anmeldungen wäre. Trotzdem könnte der Anmelder ein Interesse daran haben, vor der Erteilung des Patents klarzustellen, daß er in einem bestimmten Vertragsstaat keinen Schutz begehrt, beispielsweise um einen Konflikt mit einem Dritten zu vermeiden, der Inhaber eines früheren nationalen Patents ist.

9. Infolge der vorgeschlagenen Änderung des Benennungsverfahrens sollte Artikel 76 (2) EPÜ in dem Sinne angepaßt werden, daß in einer europäischen Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden können, die in der früheren Anmeldung *bei Einreichung der Teilanmeldung* wirksam benannt worden sind.¹
10. Artikel 79 (3) EPÜ, Satz 2 schließlich hat keinerlei praktische Bedeutung. Soweit er eine Rechtsfolge aus der Zurücknahme aller Benennungen beschreibt, gehört er inhaltlich in die Ausführungsordnung.

¹ S. vorgeschlagene Änderung des Artikels 76 (2) EPÜ in CA/PL 12/00, S. 5.

IV. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Bisheriger Wortlaut

Artikel 79

Benennung von Vertragsstaaten

- (1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen.
- (2) Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.
- (3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents zurückgenommen werden. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung. Die Benennungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 79

Benennung der Vertragsstaaten

- (1) **Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die diesem Übereinkommen bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören.**
- (2) ***Streichen*** - Inhalt in die Ausführungsordnung überführen. S. CA/PL 8/00.
- (2) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents jederzeit zurückgenommen werden.
- [...]
- Inhalt der Sätze 2 und 3 des bisherigen Artikels 79 (3) EPÜ in die Ausführungsordnung überführen*