

CA/PL 17/99

Orig.: englisch

München, den 14.6.1999

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 54 (4) EPÜ

VERFASSER: Europäisches Patentamt

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Dokument enthält einen auf Anregung der UNICE erarbeiteten Vorschlag für die Revision des Artikels 54 EPÜ, wonach Artikel 54 (4) EPÜ gestrichen werden soll, mit der Folge, daß der Inhalt europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ für sämtliche Vertragsstaaten zum Stand der Technik gehört; dadurch würden die praktischen Probleme ausgeräumt, die nach der Gebührenreform von 1997 aufgetreten sind und zur Aufnahme der Regel 23a EPÜ geführt haben.

I. EINFÜHRUNG

1. Artikel 54 (3) EPÜ enthält eine Rechtsfiktion, wonach europäische Patentanmeldungen, die einen früheren Anmelde- bzw. Prioritätstag haben als eine zweite europäische Patentanmeldung und erst an oder nach dem Anmeldetag dieser zweiten Anmeldung nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht werden, für die Zwecke der Neuheitsprüfung dieser zweiten Patentanmeldung als Stand der Technik gelten.
2. Mit dieser Bestimmung sollen ältere europäische Rechte in den Stand der Technik aufgenommen werden, um Doppelpatentierungen auszuschließen. Dabei wird der Grundsatz des Artikels 54 (3) EPÜ durch den Artikel 54 (4) EPÜ abgeschwächt, wonach die Wirkungen des Artikels 54 (3) EPÜ auf diejenigen der in der zweiten Anmeldung benannten Vertragsstaaten beschränkt sind, die auch in der früheren Anmeldung benannt waren. War ein bestimmter Vertragsstaat in der früheren Anmeldung nicht benannt, so führt ein Patent, das für eine spätere europäische Anmeldung in diesem Staat erteilt wurde, nicht zu einer Rechtskollision.

II. ÄNDERUNGEN DER PRAXIS UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ANWENDUNG DES ARTIKELS 54 (4) EPÜ

3. Ursprünglich wurden Vertragsstaaten, für die Schutz begehrt wurde, bei der Einreichung der europäischen Anmeldung benannt. Die Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ in seiner damaligen Fassung waren innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag bzw. - falls eine Priorität beansprucht wurde - innerhalb von 13 Monaten nach dem Prioritätstag zu entrichten. Damit wurden die Benennungen vor der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung bestätigt, so daß der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für jeden Vertragsstaat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der zweiten Anmeldung feststellbar war.
4. Die Gebührenreform von 1997 wirkte sich erheblich auf die praktische Anwendung des Artikels 54 (4) EPÜ aus. Seit dieser Reform sind in eingereichten Anmeldungen sämtliche Vertragsstaaten benannt, und gemäß dem geänderten Artikel 79 (2) EPÜ sind die Benennungsgebühren innerhalb von 6 Monaten nach dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu entrichten. Da die Benennungsgebühren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch ausstehen, war unbedingt zu klären, unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsstaat in einer Anmeldung wirksam benannt ist, und deren Inhalt somit gemäß Artikel 54 (4) EPÜ zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört.
5. Dieses Problem wurde durch die neue Regel 23a EPÜ gelöst, wonach eine europäische Patentanmeldung für einen bestimmten Vertragsstaat nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (4) EPÜ gilt, wenn die Benennungsgebühr wirksam entrichtet worden ist.

Aufgrund der verlängerten Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren führt Regel 23a EPÜ in der Praxis dazu, daß sich der Zeitpunkt, zu dem der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ festgestellt werden kann, je nach dem tatsächlichen Veröffentlichungstag des Recherchenberichts um mindestens 6 Monate nach der Veröffentlichung der Anmeldung verschiebt. Dadurch ergeben sich insbesondere im Falle der rascheren Bearbeitung von Anmeldungen logistische Probleme, weil eine Anmeldung erteilungsfähig sein könnte, bevor eine vollständige abschließende Recherche einschließlich des einschlägigen Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ durchgeführt werden kann.

6. Mit der Gebührenreform von 1999 wird für Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Juli 1999 eingereicht werden, eine Obergrenze für die Zahlung von Benennungsgebühren eingeführt, wobei bei Zahlung von 7 Benennungsgebühren alle 19 Vertragsstaaten als wirksam benannt gelten. Dies wird wohl dazu führen, daß eine nie dagewesene Zahl von Anmeldern sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten wirksam benennt, um die Auswahl der Staaten, für die tatsächlich Schutz begehrt wird, bis nach der Erteilung aufschieben zu können. Es ist davon auszugehen, daß in Zukunft in den allermeisten, wenn nicht allen europäischen Direktanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen sämtliche Vertragsstaaten benannt sind, und dies vor allem nach der bevorstehenden Erweiterung der Organisation. Dadurch wird sich allerdings die Zahl der Fälle, in denen Artikel 54 (4) EPÜ dem Anmelder Vorteile bringt, deutlich verringern.
7. Artikel 54 (4) EPÜ scheint also keine praktische Berechtigung mehr zu haben. Seit der Gebührenreform von 1997 führt er in der Praxis zu gravierenden Problemen und zu einer längeren Phase der Unsicherheit bei der Feststellung des Stands der Technik nach Artikel 54 (3); nach der Gebührenreform von 1999 wird er den Anmeldern wahrscheinlich eher weniger Vorteile bringen. Schließlich und im Hinblick auf die Entwicklung des Binnenmarktes sollte das europäische Patent unabhängig von der Einführung eines Gemeinschaftspatents als einheitlicher Rechtstitel für die Zwecke des Stands der Technik gelten.

III. VORSCHLAG

8. Daher wird vorgeschlagen, den Artikel 54 (4) EPÜ zu streichen. Dies hätte zur Folge, daß jede europäische Patentanmeldung, die vor einer späteren Anmeldung eingereicht und an oder nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der späteren Anmeldung veröffentlicht wird, für sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ bezüglich der späteren Anmeldung zum Stand der Technik gehören würde, so daß für die Zwecke der Neuheitsprüfung europäischer Patentanmeldungen ein einheitlicher Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geschaffen würde. Dies würde wiederum gewährleisten, daß der einschlägige Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für eine bestimmte europäische Patentanmeldung - wie vor der Gebührenreform von 1997 - zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung feststellbar wäre, so daß die Probleme, die zur Aufnahme der Regel 23a EPÜ geführt haben, ausgeräumt würden und die Rechtssicherheit verstärkt würde. Die Regel 87 EPÜ müßte dann entsprechend geändert und die Regel 23a EPÜ gestrichen werden.