

CA/PL 19/99

Orig.: deutsch

München, den 10.06.1999

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 121 und 122 EPÜ

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Das Dokument enthält erste Vorschläge zu einer grundlegenden Reform der Rechtsbehelfe, die das Übereinkommen bei Fristversäumnissen vorsieht.

I. EINFÜHRUNG

1. Das europäische Patentrecht sieht mit den Artikeln 121 EPÜ (Weiterbehandlung) und 122 EPÜ (Wiedereinsetzung) spezifische Rechtsbehelfe vor, die eine Wahrung der Rechte von Anmeldern und Patentinhabern ermöglichen, wenn wegen der Versäumung von Fristen Rechtsverluste drohen oder eingetreten sind. Die Instrumente der Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung haben sich in der Praxis im wesentlichen bewährt. Dies liegt sicherlich auch daran, daß auf Ebene der Ausführungs- und Gebührenordnung zum EPÜ Regelungen geschaffen worden sind, die dort Abhilfe schaffen, wo sich der Anwendungsbereich von Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung als zu eng erwiesen hat. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Regeln 85a, 85b und die erst Anfang des Jahres in Kraft getretene Regel 84a EPÜ sowie Artikel 8 (3) der Gebührenordnung hinzuweisen.
2. In über 20 Jahren Praxis hat sich jedoch auch gezeigt, daß dem moderneren Instrument der Weiterbehandlung gegenüber der klassischen Wiedereinsetzung unter den Aspekten Ökonomie des Verfahrens und Rechtssicherheit ein breiterer Anwendungsbereich zukommen sollte. Die Aufnahme der Weiterbehandlung in den Katalog der nach dem künftigen Patent Law Treaty (PLT) für Patentverfahren vorgeschriebenen Rechtsbehelfe wie auch die Einführung erweiterter Möglichkeiten zur Weiterbehandlung im schweizerischen Patentrecht sind Ausdruck dieser Entwicklung.
3. Die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wird nicht nur im Hinblick auf das aufwendige und kostenintensive Verfahren zunehmend kritisch betrachtet, sondern auch im Hinblick auf die nach Absatz 5 der Vorschrift von der Wiedereinsetzung ausgenommenen Fristen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Ausschluß der Prioritätsfrist des Artikels 87 (1). Die Regeln 85 und 84a EPÜ können hier nur in eng begrenzten Ausnahmefällen einen gewissen Ausgleich schaffen. Mit der im Rahmen des PLT vorgesehenen Einführung der Möglichkeit zur Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist besteht für das europäische Patentrecht aber auch in rechtspolitischer Hinsicht Handlungsbedarf. Dies gilt um so mehr, als in einigen Vertragsstaaten die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist schon heute Praxis ist.
4. Es wird daher vorgeschlagen, die Artikel 121 und 122 EPÜ an die praktischen Bedürfnisse der Anmelder und die moderne Rechtsentwicklung anzupassen. Dabei gilt es, dem Gesichtspunkt der Flexibilisierung des europäischen Rechts ebenso Rechnung zu tragen, wie den Wünschen nach möglichst weitgehender Deregulierung. Das mit den nachstehenden Textvorschlägen zur Diskussion gestellte Konzept versucht dem Rechnung zu tragen.

II. VORSCHLÄGE UND ERLÄUTERUNGEN

A. REVISION VON ARTIKEL 121 EPÜ

Geltende Fassung

Artikel 121

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

(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 innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder 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 das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

Vorgeschlagene Fassung

Artikel 121

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

(1) Ist nach Versäumung einer **gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltenden Frist** die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, **oder ist in Bezug auf die Anmeldung ein sonstiger Rechtsverlust eingetreten**, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder **Weiterbehandlung beantragt und die versäumte Handlung nachholt**.

(2) **Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1 ist in der Ausführungsordnung vorgeschrieben. In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß Absatz 1 bei Versäumung bestimmter Fristen keine Anwendung findet.**

-

5. Auch nach der Neufassung von Artikel 121 EPÜ soll die Möglichkeit der Weiterbehandlung auf das Erteilungsverfahren und diesbezügliche Beschwerdeverfahren beschränkt bleiben. Der Antrag nach Artikel 121 (1) richtet sich ausschließlich auf die Weiterbehandlung der Anmeldung und die Behebung von sonstigen Rechtsverlusten, die in Bezug auf die Anmeldung eingetreten sind (vgl. unten Nr. 7). Für Fristversäumnisse im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren verbleibt es damit für den Patentinhaber bei dem Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung und der besonderen Nachfristregelung der Regel 58 (6) EPÜ. Die Rechtsposition des Einsprechenden ist im Rahmen eines zulässig eröffneten Einspruchsverfahrens durch Artikel 114 EPÜ geschützt, wonach auch verspätetes Vorbringen zu berücksichtigen ist, sofern es relevant ist.
6. Anders als bisher soll die Weiterbehandlung in Zukunft jedoch nicht nur bei Versäumung einer vom EPA bestimmten Frist, sondern auch dann in Betracht kommen, wenn im Übereinkommen oder der Ausführungsordnung geregelte Fristen versäumt werden. Damit stünde der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung regelmäßig zur Verfügung, wenn im europäischen Erteilungsverfahren eine gegenüber dem EPA einzuhaltende Frist versäumt ist. Ausnahmen von diesem Grundsatz können nach dem Vorschlag zu Artikel 121 (2) EPÜ in der Ausführungsordnung vorgesehen werden (vgl. unten Nr. 9).
7. Mit der vorgeschlagenen Fassung von Artikel 121 (1) EPÜ wird der Anwendungsbereich der Vorschrift aber auch in sachlicher Hinsicht erweitert. Kam bisher eine Weiterbehandlung nur in Betracht, wo der Verlust der gesamten Anmeldung drohte, oder bereits eingetreten war, soll in Zukunft über Artikel 121 EPÜ auch Teilrechtsverlusten wie beispielsweise dem Verlust des Prioritätsrechts abgeholfen werden können, wenn die Formerfordernisse für seine Beanspruchung nicht rechtzeitig erfüllt wurden.
8. Rechtstechnisch wird mit dem Entwurf (Art. 121 (2) EPÜ) vorgeschlagen, die verfahrenstechnischen Einzelheiten der Weiterbehandlung in der Ausführungsordnung zu regeln. Dabei geht es insbesondere um die Festlegung der Antragserfordernisse (Schriftform, Gebühr), der maßgeblichen Fristen und der zur Entscheidung über die Weiterbehandlung zuständigen Organe des EPA. Es ist insoweit daran gedacht, die derzeit geltenden Regelungen in die Ausführungsordnung zu übernehmen. Eine generelle Ausschlußfrist, wie bei der Wiedereinsetzung (vgl. Art. 122 (2) Satz 3) erscheint nicht als notwendig, da die Frist zur Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung durch die amtliche Mitteilung der Fristversäumnis bzw. des Rechtsverlusts in Gang gesetzt wird.
9. Der Vorschlag zu Artikel 121 (2) EPÜ sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, bestimmte Fristversäumnisse von der Weiterbehandlung durch entsprechende Bestimmungen in der Ausführungsordnung auszunehmen (vgl. oben Nr. 6). Damit ist sichergestellt, daß den verfahrenstechnischen Notwendigkeiten des Erteilungsverfahrens und den Interessen Dritter an Transparenz und Rechtssicherheit flexibel

Rechnung getragen werden kann. Die vorgeschlagene Ausschlußmöglichkeit erlaubt die Anpassung an neue Fristenstrukturen und eine variable Abgrenzung gegenüber dem Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung. Es ist daran gedacht, im Rahmen von Artikel 121 (2) EPÜ insbesondere die folgenden Fristen von der Weiterbehandlung auszunehmen:

- Fristen im Zusammenhang mit Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung
- Prioritätsfrist (Art. 87 (1) EPÜ)
- Fristen zur Zahlung der europäischen Jahresgebühren (Art. 86, R. 37 EPÜ)

10. Von der Weiterbehandlung nicht ausgeschlossen werden sollen dagegen die Fristen zur Zahlung der Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren, der nationalen Grundgebühr und der Prüfungsantragsgebühr sowie die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags. Damit würden insbesondere die Regeln 85a und 85b EPÜ entbehrlich, die in diesen Fällen bereits heute eine de facto Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung ermöglichen.

B. REVISION VON ARTIKEL 122 EPÜ

Geltende Fassung

Artikel 122

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt 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.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 86 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet.

(3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Es gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist.

Vorgeschlagene Fassung

Artikel 122

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt 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.

(2) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Die versäumte Handlung ist nachzuholen.

(3) Das Verfahren zur Durchführung der Absätze 1 und 2 ist in der Ausführungsordnung vorgeschrieben. In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß Absatz 1 bei Versäumung bestimmter Fristen keine Anwendung findet.

(4) Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

(5) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf die Fristen des Absatzes 2 sowie der Artikel 61 Absatz 3, 76 Absatz 3, 78 Absatz 2, 79 Absatz 2, 87 Absatz 1 und 94 Absatz 2

(6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

(7) Dieser Artikel läßt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

(4) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

(5) Dieser Artikel läßt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

11. Die vorgeschlagene Neufassung von Artikel 122 EPÜ folgt in Struktur und Aufbau dem zu Artikel 121 EPÜ vorgeschlagenen Konzept. Dies bedeutet insbesondere, daß die Einzelheiten des Wiedereinsetzungsverfahrens ebenso in der Ausführungsordnung geregelt werden wie der Ausschluß bestimmter Fristversäumnisse von der Möglichkeit der Wiedereinsetzung. Darüber hinausgehende sachliche Änderungen des Rechts der Wiedereinsetzung sind auf Ebene der Konvention nicht vorgeschlagen. Es ist insbesondere nicht daran gedacht, dem Einsprechenden die Möglichkeit der Wiedereinsetzung zu eröffnen (vgl. auch G 1/86 - ABl. 1987, 447) oder das Wiedereinsetzungsverfahren als solches neu zu gestalten. Die mit der neuen Struktur verbundenen, sachlichen Änderungen sind im Rahmen des vorgeschlagenen Konzepts auf Ebene der Ausführungsordnung vorzunehmen. Von größter Bedeutung ist dabei die Festlegung der Fristversäumnisse, bei denen eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht kommen soll.
12. Wie bei der Weiterbehandlung, so sollen auch im Rahmen der Wiedereinsetzung die Fristen zur Beantragung von Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung sowie zur Vornahme der versäumten Handlungen vom Anwendungsbereich des Artikels 122 EPÜ ausgenommen werden. Im Unterschied zum geltenden Recht käme damit eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantragung der Weiterbehandlung künftig nicht in Betracht. Der Ausschluß ist geboten, weil das Verfahren der Weiterbehandlung nach dem hier vorgeschlagenen Konzept zum "Regelverfahren" bei Fristversäumnissen werden soll und damit den Gesichtspunkten Rechtssicherheit und Transparenz des Verfahrens Vorrang gegenüber dem Aspekt der Einzelfallgerechtigkeit einzuräumen ist.
13. Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, inwieweit im Rahmen der neuen Struktur der Artikel 121, 122 EPÜ ein praktisches Bedürfnis besteht, die Möglichkeit der Wiedereinsetzung neben und ergänzend zum Rechtsbehelf der Weiterbehandlung vorzusehen. Da beides Instrumente sind, um die durch Säumnis bedrohten Rechte des Anmelders wiederherzustellen, besteht für die Wiedereinsetzung ein solches Bedürfnis nicht, wo die Möglichkeit der Weiterbehandlung gegeben ist. Es ist insoweit daran gedacht, im Rahmen der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel 122 (3) EPÜ diejenigen Fristen von der Wiedereinsetzung auszunehmen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann.
14. Für die Wiedereinsetzung verbleiben damit insbesondere Fristversäumnisse des Patentinhabers im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren, Rechtsmittelfristen (Beschwerdefrist) und die Prioritätsfrist.

15. Was die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist angeht, wäre im Rahmen der Bestimmungen zur Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens, abweichend von der allgemeinen Antragsfrist (2 Monate nach Wegfall des Hindernisses), eine Regelung vorzusehen, die den besonderen Umständen im Zusammenhang mit der verspäteten Inanspruchnahme von Prioritäten Rechnung trägt. Entsprechend den Vorschlägen im Rahmen des PLT wäre beispielsweise bei Versäumung der 12-Monatsfrist zur Einreichung der Nachanmeldung eine Antragsfrist von 2 Monaten ab Ablauf der Prioritätsfrist vorzusehen.

III. GEBÜHRENASPEKTE

16. Bei der Bemessung der künftigen Gebühren für Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung spielen fiskalische Erwägungen eine nachgeordnete Rolle. Im Vordergrund steht die verfahrensleitende Funktion dieser Gebühren. Nach dem hier vorgeschlagenen Konzept wird die Weiterbehandlung zum Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im europäischen Erteilungsverfahren. Dem wäre gebührenrechtlich durch eine im Verhältnis zur Gebühr für die Wiedereinsetzung deutlich niedrigere Weiterbehandlungsgebühr Rechnung zu tragen. Soweit Weiterbehandlung bei Versäumung von Zahlungsfristen beantragt wird, sollte eine ergänzende Zuschlagsgebühr erhoben werden, wie dies derzeit nach den Regeln 85a und 85b EPÜ der Fall ist.

IV. SCHLUSSBEMERKUNG

17. Die mit dem vorliegenden Dokument präsentierten Vorschläge sind als Grundlage für eine erste Diskussion gedacht. Ganz im Zentrum des neuen Systems steht die Weiterbehandlung. Die klassische Wiedereinsetzung hat sich in der Praxis als zu komplex und schwerfällig erwiesen, bewirkt längere Rechtsunsicherheit und wird den Bedürfnissen eines standardisierten "Massenverfahrens" nicht gerecht. Zu erwägen wäre daher auch ein genereller Verzicht auf die Wiedereinsetzung und die Erstreckung der Weiterbehandlung auf sämtliche Bereiche des europäischen Verfahrens.
-