

CA/16/98

Orig.: englisch

München, den 18.02.1998

BETRIFFT: Punkte für eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: 1. Verwaltungsrat (zur Beschlußfassung)
2. Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält eine vorläufige, nicht erschöpfende Liste von im wesentlichen rechtlichen und technischen Punkten, die bei einer künftigen Revision des EPÜ in Betracht gezogen werden sollten.

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Ausschuß "Patentrecht" zu beauftragen, die in dem vorliegenden Dokument angesprochenen Punkte im einzelnen zu prüfen.

EINFÜHRUNG

1. Auf seiner 69. Tagung vom 2. bis 5. Dezember 1997 hat der Verwaltungsrat den Vorschlag des Präsidenten des Amts, das EPÜ im Hinblick auf die Einführung von BEST unverzüglich zu revidieren (CA/156/97), geprüft und sich daraufhin gegen eine zweiphasige Revision des EPÜ ausgesprochen, bei der zunächst - im beschleunigten Verfahren - die Revisionsarbeiten in bezug auf das BEST-Projekt in Angriff genommen werden sollten (siehe CA/169/97, Nr. 8); er hat sich vielmehr grundsätzlich darauf geeinigt, alle für eine Revision des EPÜ in Frage kommenden Punkte in einem Zug zu behandeln.
2. Dieses Dokument enthält eine vorläufige, nicht erschöpfende Liste von im wesentlichen rechtlichen oder technischen Punkten, die im Hinblick auf eine künftige Revision des EPÜ in Betracht gezogen werden sollten, einschließlich der mit CA/156/97 unterbreiteten Vorschläge.

Diese Punkte gehen zurück auf Vorschriften des WTO/TRIPS-Übereinkommens, des PCT, des Entwurfs des Patentrechtsabkommens (PLT) von 1991 und des neuen PLT-Entwurfs, auf Vorschläge, die dem Verwaltungsrat und/oder dem Ausschuß "Patentrecht" von den Delegationen Dänemarks, der Niederlande, Österreichs, Schwedens, der Schweiz, Spaniens und des Vereinigten Königreichs vorgelegt oder dem EPA mitgeteilt wurden, auf Punkte, die im Rahmen des *Grünbuchs* der Europäischen Kommission *über das Gemeinschaftspatent* und das *Patentschutzsystem in Europa* erörtert wurden, auf Anregungen von Benutzern des Systems und schließlich auf Erörterungen innerhalb des EPA.

3. Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Ausschuß "Patentrecht" mit einer eingehenden Prüfung der hier aufgeführten Punkte zu beauftragen, ohne daß dadurch der künftigen Position des Verwaltungsrats zu diesen oder anderen, hier nicht aufgeführten Punkten vorgegriffen wird.

I. ALLGEMEINE UND INSTITUTIONELLE VORSCHRIFTEN

A. ARTIKEL 16 - 18: ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL ABSCHNITT I: ANPASSUNG AN DAS BEST-PROJEKT*

1. In seiner derzeitigen Fassung beinhaltet das EPÜ die organisatorische und geographische Trennung von Recherche und Prüfung. Artikel 6 (2) bestimmt, daß das EPA in München errichtet wird; diese Vorschrift kann so verstanden werden, daß die in Artikel 15 aufgeführten Organe, zu denen die Prüfungsabteilungen gehören, in München sein sollen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. Andererseits bestimmen die Artikel 16 bzw. 17, daß die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle Den Haag gehören, während es in Abschnitt I (1) b) des Zentralisierungsprotokolls heißt, daß die Zweigstelle Den Haag die Aufgaben übernimmt, die dem Internationalen Patentinstitut obliegen. Im Rahmen des BEST-Projekts werden sowohl die Recherche als auch die Prüfung von dem gleichen Prüfer durchgeführt, der in Den Haag, Berlin oder München tätig sein kann.

Hintergrund: CA/64/97; CA/156/97

Anregung: Dänemark, Niederlande, Schweiz, Spanien; EPA; CA/PL PV 5, Nr. 84

2. Im Rahmen dieser BEST-relevanten Revision sollte geprüft werden, ob nicht anstelle der Bezugnahmen auf bestimmte erstinstanzliche Organe im Erteilungsverfahren generell auf das EPA verwiesen werden könnte, wo dies zweckmäßig ist, und sämtliche geographischen Angaben im EPÜ gestrichen werden könnten, soweit sie nicht unerlässlich sind.

Beispiele: Artikel 90 (1), 91 (1), 153 (2)

Anregung: EPA

* Dieser Punkt ist bereits in der 6. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" am 27. Januar 1998 anhand eines in CA/PL 2/98 enthaltenen Vorentwurfs eines Änderungsvorschlags zum EPÜ erörtert worden.

B. ARTIKEL 23 (1): EINFÜHRUNG EINER ALTERSHÖCHSTGRENZE FÜR MITGLIEDER DER BESCHWERDEKAMMERN

Der Verwaltungsrat hat in einer einstimmigen Erklärung bekräftigt, daß Artikel 54 des Beamtenstatuts, wonach die Versetzung in den Ruhestand spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres erfolgt, auch auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer Anwendung findet. Zur Zeit bestimmt Artikel 23 (1) EPÜ, daß die Mitglieder der Beschwerdekammern für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden und während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben

werden können. Da das EPÜ keine Vorschrift enthält, die die betreffende Bestimmung des Beamtenstatuts exakt wiedergibt, sind der Präsident des EPA und der Verwaltungsrat wiederholt gebeten worden, Ausnahmeregelungen in Einzelfällen zu treffen, damit Mitglieder der Beschwerdekammern bis zum Ende ihrer nach Vollendung des 65. Lebensjahrs noch verbleibenden Amtszeit als Kammermitglied tätig sein konnten.

Zwecks Vereinfachung wurde vorgeschlagen, Artikel 23 (1) EPÜ dahingehend zu ändern, daß kein Mitglied einer Beschwerdekammer über das 65. Lebensjahr hinaus im Amt verbleiben kann.

Hintergrund: Beamtenstatut

Anregung: *Niederlande, Spanien; EPA*

C. ARTIKEL 23 (3): UNABHÄNGIGKEIT DER MITGLIEDER DER KAMMERN

Derzeit sind die Kammermitglieder nach Artikel 23 (3) nur an das Übereinkommen gebunden. Es wurde vorgeschlagen, sie sollten zusätzlich an das TRIPS-Übereinkommen sowie an die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gebunden sein.

Anregung: *Niederlande*

D. ARTIKEL 142 (1): BESONDERE ÜBEREINKOMMEN

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die in der Überschrift zum neunten Teil und in Artikel 142 (1) EPÜ erwähnten "besonderen Übereinkommen" durch einen allgemeineren Rechtsbegriff ersetzt werden sollten.

Anregung: *Niederlande*

II. MATERIELLES PATENTRECHT

A. ARTIKEL 52 (2): BEHANDLUNG VON PROGRAMMEN FÜR DATENVERARBEITUNGSANLAGEN UND SONSTIGE AUSNAHMEN

In Artikel 52 (2) ist aufgelistet, was nicht als "Erfindung" gilt. Diese Liste umfaßt insbesondere auch Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Es wurde vorgebracht, daß nach Artikel 27 (1) TRIPS Computerprogramme als solche dem Patentschutz zugänglich sein sollen, und daher vorgeschlagen, zumindest die Computerprogramme aus Artikel 52 (2) zu streichen.

Hintergrund: Artikel 27 (1) TRIPS; *Grünbuch*

Anregung: *Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien; Benutzer des Systems*

B. ARTIKEL 53 a): ANPASSUNG AN DAS TRIPS-ÜBEREINKOMMEN

In Artikel 53 a) werden Erfindungen, deren **Veröffentlichung** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Nach dem TRIPS-Übereinkommen können die Mitglieder nur Erfindungen, deren **Verwertung** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausnehmen. Daher wurde dafür plädiert, daß die erwähnte Klausel gestrichen wird, um Artikel 53 a) an das TRIPS-Übereinkommen anzugleichen. Es sei darauf hingewiesen, daß diese Klausel bisher keine praktische Bedeutung hatte.

Hintergrund: Artikel 27 (2) TRIPS

Anregung: Schweiz, Spanien; EPA

C. ARTIKEL 54: ETWAIGE AUFNAHME EINER VORSCHRIFT ÜBER SELBSTKOLLISION

Für die Beurteilung der Neuheit gelten als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) alle vor dem Prioritätstag einer späteren Anmeldung eingereichten und erst an oder nach diesem Tag veröffentlichten Anmeldungen. Wenn eine frühere Anmeldung eine spätere Anmeldung vorwegnimmt, ist sie folglich neuheitsschädlich, auch wenn die beiden Anmeldungen von derselben Person eingereicht worden sind. Es wurde vorgeschlagen, eine Vorschrift zur Vermeidung einer solchen Selbstkollision in das EPÜ aufzunehmen, die durch eine Klausel zu ergänzen wäre, wonach das EPA für dieselbe Erfindung nur ein Patent rechtswirksam erteilen kann.

Hintergrund: Artikel 13 (4) PLT-Entwurf 1991

Anregung: Benutzer des Systems

III. VERFAHRENS- UND VERFAHRENSTECHNISCHE VORSCHRIFTEN

A. ARTIKEL 33 UND 95: FRIST ZUR STELLUNG DES PRÜFUNGSANTRAGS

Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags (Art. 94) ist im EPÜ streng geregelt. Der Verwaltungsrat ist zwar befugt, die Dauer der im EPÜ festgesetzten Fristen zu ändern; die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags kann er aber nur verlängern, wenn die in Artikel 95 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, die Anmeldungen also aufgrund eines Rückstands oder sonstiger Sachzwänge nicht in angemessener Zeit geprüft werden können.

In Zukunft wird man das EPÜ - insbesondere angesichts der Entwicklung des PCT - vielleicht flexibler ausgestalten müssen. In diesem Zusammenhang sei betont, daß

eine solche Änderung nicht zwangsläufig auf die Einführung der aufgeschobenen Prüfung abzielt, die unter den Benutzern des Systems weiterhin umstritten ist.

Anregung: Benutzer des Systems

B. ARTIKEL 61 (1): ANMELDUNG EUROPÄISCHER PATENTE DURCH NICHTBERECHTIGTE

In der Sache G 3/92 (ABl. EPA 1994, 607) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß ein Erfinder oder sein Rechtsnachfolger, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten zum Patent angemeldet worden ist, auch dann eine neue europäische Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) einreichen kann, wenn die erste Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Der Schutz Dritter, die aufgrund veröffentlichter Informationen über eine zurückgenommene oder als zurückgenommen geltende erste Anmeldung vielleicht eine entsprechende Tätigkeit aufgenommen haben, sei Sache des nationalen Rechts. Dadurch kann es zu einer unerwünschten Ungleichbehandlung Dritter in den einzelnen Vertragsstaaten kommen.

Im Hinblick auf neue Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) kommen drei Lösungen in Betracht:

1. In Artikel 61 (1) könnte eindeutig festgeschrieben werden, daß die Anhängigkeit der ersten Anmeldung Voraussetzung für eine solche neue Anmeldung ist.
2. Die Einreichung der neuen Anmeldung könnte, ähnlich wie in Artikel 122 (2), an eine Frist gebunden werden.
3. Es könnte eine an Artikel 122 (6) angelehnte Bestimmung über den Schutz Dritter aufgenommen werden.

Anregung: EPA

C. ARTIKEL 76 (1): EINFÜHRUNG EINES NEUEN GEGENSTANDS IN TEILANMELDUNGEN

Nach Artikel 123 (2) darf eine Anmeldung nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Teilanmeldungen dürfen nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die einzige Möglichkeit, für einen hinzugefügten Gegenstand Schutz zu erlangen, besteht somit darin, eine neue Anmeldung einzureichen. Dem steht jedoch häufig entgegen, daß der neue Gegenstand für sich genommen womöglich nicht patentierbar ist oder durch die frühere Anmeldung vorweggenommen wird. Hierin liegt eine gewisse Härte.

Viele Systeme lassen daher die Aufnahme eines neuen Gegenstands in Teilanmeldungen oder ähnlich geartete Anmeldungen zu, wobei dem neuen Gegenstand dann ein neuer Anmeldetag zuerkannt wird und die Laufzeit des Patents mit dem Anmeldetag der Stammanmeldung beginnt (s. auch den in den USA praktizierten Laufzeitverzicht ("terminal disclaimer")). Eine mögliche Einführung dieser Praxis in das EPÜ könnte zur Diskussion gestellt werden.

Anregung: EPA; Benutzer des Systems

D. ARTIKEL 87 (1): INANSPRUCHNAHME DES PRIORITÄTSRECHTS

Die derzeitige Fassung von Artikel 87 (1) EPÜ bestimmt, daß in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichte Anmeldungen automatisch ein Prioritätsrecht begründen. Im Gefolge des TRIPS-Übereinkommens haben die meisten Vertragsstaaten diese Regelung auf die in Mitgliedstaaten der WTO eingereichten Anmeldungen ausgedehnt.

Daher wird angeregt, Artikel 87 (1) so zu erweitern, daß auch für Anmeldungen aus WTO-Staaten ein Prioritätsrecht gewährt werden kann. Artikel 87 (5) sollte entsprechend geändert, ansonsten aber beibehalten werden, um Staaten zu erfassen, die nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO sind, aber auf der Grundlage eines zweiseitigen Vertrags Prioritätsrechte für Erstanmeldungen beim EPA gewähren.

Gleichzeitig sollte in Artikel 87 (1) der Verweis auf Erfinderscheine gestrichen werden.

Hintergrund: Artikel 2 (1) und 4 TRIPS; CA/PL 3/97

Anregung: Österreich, Schweiz, Spanien; Europäische Kommission; EPA

E. Artikel 88 (1): EINREICHUNG DER PRIORITÄTSUNTERLAGEN

Derzeit müssen Anmelder, die ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen wollen, nach Artikel 88 (1) und Regel 38 eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, wenn die Sprache der früheren Anmeldung nicht eine Amtssprache des EPA ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen.

Es wird vorgeschlagen, die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität in die Ausführungsordnung zum EPÜ zu überführen, und zwar aus folgenden Überlegungen:

(1) Die Verpflichtung, systematisch sowohl die Abschrift der früheren Anmeldung als auch ihre Übersetzung einzureichen, sollte gestrichen werden. Solche Unterlagen sollten nur bei Bedarf nach Aufforderung durch das EPA eingereicht werden müssen. Dies würde die Anmeldeformalitäten vereinfachen, die Kosten senken und die Bestimmungen des Artikels 88 mit den internationalen Standards nach dem neuen Entwurf des PLT in Einklang bringen.

(2) Angesichts des zunehmenden elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen Patentämtern sollte festgelegt werden, daß das EPA bei Bedarf eine bei einem anderen Amt eingereichte Prioritätsunterlage ohne Intervention des Anmelders erhalten könnte. Dies hätte eine Vereinfachung und eine Kostensenkung sowohl auf der Anmelde- als auch auf der Seite des EPA zur Folge.

Hintergrund: Artikel 5 (6) neuer PLT-Entwurf; dreiseitiges Projekt A2c
Anregung: Schweiz, Spanien; EPA; Benutzer des Systems

F. ARTIKEL 100 UND 138: EINSPRUCHS- UND NICHTIGKEITSGRÜNDE

1. Ein Verstoß gegen Artikel 83 (ausführbare Offenbarung) stellt einen Einspruchsgrund dar, ein solcher gegen Artikel 84 (Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung) jedoch nicht. Obwohl sich die Rechtsprechung dahingehend entwickelt hat, daß ungebührlich breite Ansprüche erfolgreich auf der Grundlage unzureichender Offenbarung angefochten und manche Fälle unter Berufung auf mangelnde erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 erledigt werden können, wurde vorgeschlagen, mangelnde Stützung der Ansprüche als weiteren Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 100 und 138 vorzusehen.

Hintergrund: CA/PL 12/95; CA/PL 4/96; CA/PL 6/96; CA/PL 8/96; Info 4/PL 3
Anregung: Vereinigtes Königreich

2. Wahlweise könnte man in Erwägung ziehen, das im wesentlichen formale Erfordernis des Artikels 84, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, zu streichen.

Anregung: EPA

G. ARTIKEL 114: ERMITTLUNG VON AMTS WEGEN

Es sollte eine der Praxis der Beschwerdekammern entsprechende Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, daß verspätet eingereichte Änderungen sowie Tatsachen oder Beweismittel, die ein die Beweislast tragender Beteiligter verspätet vorbringt, nicht mehr zugelassen werden, sobald die Sache entscheidungsreif ist. Allerdings sollte eine mögliche Fortsetzung des Verfahrens nicht ausgeschlossen werden, wenn Fakten zutage treten, deren Nichtbeachtung dazu führen würde, daß die beabsichtigte Entscheidung im Widerspruch zum EPÜ stünde.

Anregung: EPA

H. ARTIKEL 116: MÜNDLICHE VERHANDLUNG

1. Es wird vorgeschlagen, die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle gemäß Artikel 116 (2) abzuschaffen. De facto haben offenbar nie mündliche Verhandlungen vor der Eingangsstelle stattgefunden. Da es um rechtlich schwierige Sachverhalte gehen kann, werden mündliche Verhandlungen, die im Hinblick auf Entscheidungen von Formalsachbearbeitern der GD 2 beantragt werden, in der Regel vor der um ein rechtskundiges Mitglied erweiterten Prüfungsabteilung abgehalten und können nicht einfach einem Formalsachbearbeiter überlassen werden.
2. Zu erwägen wäre auch, ob nicht anderen Organen des EPA, d. h. den Prüfungsabteilungen, Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern, das Ermessen eingeräumt werden sollte, eine mündliche Verhandlung zu verweigern, wenn diese offensichtlich unnötig ist oder in mißbräuchlicher Absicht beantragt wird.

Anregung: EPA

I. ARTIKEL 117: MÜNDLICHE VERNEHMUNG

1. Bislang ist nicht vorgesehen, daß das EPA in einem seiner Verfahren Vernehmungen unter Eid durchführen kann. Es wäre daher zu überlegen, ob Artikel 117 (1) d) nicht entsprechend geändert werden sollte, damit Zeugen bei Bedarf unter Eid vernommen werden können.
2. Artikel 117 (4) sieht vor, daß ein vor das EPA geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger seine Vernehmung vor einem Gericht in seinem Wohnsitzstaat beantragen bzw. das EPA seinerseits das zuständige Gericht hierum ersuchen kann. Da dieses Verfahren umständlich und zeitaufwendig ist, könnte man daran denken, Artikel 117 (3) b) und (4) zu streichen und eine Regel in die Ausführungsordnung aufzunehmen, wonach eine solche Vernehmung vor einem nationalen Gericht nur in Ausnahmefällen zulässig ist.

Anregung: EPA

J. ARTIKEL 120: FRISTEN

Nach Artikel 120 kann das EPA Fristen unter bestimmten Umständen verlängern, so etwa bei einer allgemeinen Unterbrechung oder anschließenden Störung der Postzustellung.

Diese Bestimmung ist unnötig restriktiv, wie die Regel 85 beweist. Sie sollte daher geändert und flexibler gestaltet werden. Störungen im Postdienst könnten dann

ähnlich gehandhabt werden wie nach der einschlägigen Regelung des PCT, wonach die verzögerte Zustellung eines Schriftstücks entschuldigt wird, wenn der Beteiligte den Beweis anbietet, daß er das betreffende Schriftstück mindestens fünf Tage vor Ablauf der Frist bei der Post aufgegeben hat.

Hintergrund: Regel 82 PCT

Anregung: EPA

K. ARTIKEL 121 UND 122: WEITERBEHANDLUNG UND WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

Für den Fall einer Fristversäumung sind im EPÜ zwei Verfahrensweisen vorgesehen. Versäumt der Anmelder **eine vom EPA bestimmte Frist**, so kann er nach Artikel 121 die versäumte Handlung nachholen, die entsprechende Gebühr entrichten und innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Bei Nichteinhaltung der **im EPÜ festgesetzten** (und auch der vom EPA bestimmten) **Fristen** steht das Instrument der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 zur Verfügung - ein Verfahren, in dem vom Anmelder Beweismittel für die Beachtung der gebotenen Sorgfalt vorgelegt und diese gewürdigt werden müssen. Bestimmte Fristen sind laut Artikel 122 (5) von der Wiedereinsetzung ausgenommen, nämlich diejenigen zur Inanspruchnahme einer Priorität, zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren sowie zur Stellung des Prüfungsantrags und des Wiedereinsetzungsantrags selbst.

Bei verspäteten Gebührenzahlungen und verspäteter Stellung des Prüfungsantrags wurde die Rigidität des Systems bereits durch die Regeln 85a und 85b gemildert, die im wesentlichen die Voraussetzungen für eine Weiterbehandlung schaffen. Bei den übrigen Fristen besteht dagegen keinerlei Möglichkeit, die Rechte des Anmelders wiederherzustellen, selbst wenn die Verspätung auf menschliches Versagen, das der Anmelder nicht zu vertreten hatte, oder höhere Gewalt zurückzuführen ist. Hierzu liegen zwei verschiedene Vorschläge vor:

1. Man könnte sämtliche Fristen gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr der Weiterbehandlung nach Artikel 121 zugänglich machen. Als Orientierung könnte das neue schweizerische Konzept der Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung dienen.
2. Es wäre zumindest zu überlegen, ob man Artikel 122 (5) so ändert, daß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch auf einige im EPÜ vorgeschriebene und bislang ausgeschlossene Fristen anwendbar wäre, so insbesondere auf die Prioritätsfrist.

Hintergrund: Artikel 13, 14 und 15 neuer PLT-Entwurf; Info 2/PL 3

Anregung: Österreich, Schweiz; EPA; Benutzer des Systems

L. ARTIKEL 123: ÄNDERUNGEN

Artikel 123 (2) verbietet Änderungen, deren Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, während Artikel 123 (3) bestimmt, daß die Ansprüche eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß der Schutzbereich erweitert wird (siehe auch Artikel 138 (1) d)).

In Verbindung miteinander können diese Vorschriften zur Falle für den Patentinhaber werden (s. T 231/89, ABl. EPA 1993, 13). Wird nämlich vor der Erteilung eine Änderung vorgenommen, die den Patentansprüchen ein ursprünglich nicht offenbartes einschränkendes Merkmal hinzufügt, so kann das Patent im Einspruchsverfahren nicht aufrechterhalten werden, da dies gegen Artikel 123 (2) verstieße. Das Merkmal kann jedoch auch nicht gestrichen werden, weil dadurch der Anspruch erweitert würde, was nach Artikel 123 (3) unzulässig ist. Laut Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/93 (AbI. EPA 1994, 541) läßt sich dieses Dilemma nur in den seltensten Fällen umgehen.

Als mögliche Lösung käme eine Änderung des Artikels 123 (2) in Betracht, durch die ein aus dem deutschen Recht entlehntes (auch als "Fußnoten-Lösung" bezeichnetes) Konzept in das EPÜ aufgenommen und so ein Ausweg eröffnet wird. § 38 des deutschen Patentgesetzes lautet wie folgt: "Bis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, [...]. *Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.*"

Bei dieser Lösung würde eine unzulässige Änderung, durch die der Anmeldung etwas Neues hinzugefügt wird, zwar im Anspruch belassen, damit das Erfordernis des Artikels 123 (3) erfüllt ist, diese Änderung aber durch eine Anmerkung in der Beschreibung kenntlich gemacht. In einem späteren Rechtsstreit bliebe der auf diese Weise eingeführte neue Gegenstand bei der Überprüfung der Patentierbarkeit der Erfindung außer Betracht. Das unzulässigerweise hinzugefügte beschränkende Merkmal würde jedoch sehr wohl herangezogen, wenn es um die für die Verletzung maßgebende Bestimmung des Schutzbereichs geht.

Hintergrund: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 9/93 (AbI. EPA 1994, 891)

Anregung: EPA

M. ARTIKEL 129: REGELMÄSSIG ERSCHEINENDE VERÖFFENTLICHUNGEN

Gegenwärtig schreibt das EPÜ den Inhalt der regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen des EPA vor und legt u. a. fest, daß das Europäische Patentblatt die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt. Es wird vorgeschlagen, durch eine Neufassung des Artikels 129 für eine Entflechtung von Register und

Patentblatt zu sorgen. Es reicht aus, wenn im Übereinkommen auf diese Veröffentlichungen hingewiesen und ihr Inhalt entweder durch die Ausführungsordnung geregelt oder vom Präsidenten des EPA bestimmt wird.

Anregung: EPA

N. ARTIKEL 154 (3) UND 155 (3): WIDERSPRUCHSVERFAHREN NACH DEM PCT

Nach einem im Juni 1992 ergangenen Beschluß des Verwaltungsrats hat der Präsident des EPA eine Überprüfungsstelle für das Widerspruchsverfahren nach dem PCT geschaffen (ABl. EPA 1992, 547), die mit den einschlägigen PCT-Vorschriften voll und ganz in Einklang steht. Allerdings bestimmen die Artikel 154 (3) und 155 (3), daß die Beschwerdekammern für die abschließende Überprüfung solcher Fälle zuständig sind. Dieses Verfahren war von Anfang an eine Fehlentwicklung, und das EPA ist die einzige PCT-Behörde, die eine solche richterliche Überprüfung in der internationalen Phase vorsieht. Diese Bestimmungen sollten daher gestrichen werden, da das danach vorgesehene Verfahren nicht gerechtfertigt, arbeitsintensiv und kostspielig ist.

Hintergrund: CA/7/92 und CA/PV 44, Nr. 66

Anregung: EPA

O. RUHEN DES VERFAHRENS

Die Anhängigkeit einer Rechtsfrage vor der Großen Beschwerdekammer hat keine aufschiebende Wirkung für andere beim EPA laufende Verfahren, die vom Ausgang der Entscheidung tangiert werden könnten. Ein Ruhen des Verfahrens ist im EPÜ nicht vorgesehen. Es wird daher vorgeschlagen, es in das Ermessen des EPA zu stellen, das Verfahren in solchen Fällen von Amts wegen ruhen zu lassen.

Anregung: EPA

IV. ALLGEMEINES

A. DEREGULIERUNG

Das Patentrecht ist oft mehr auf die Effizienz des Systems und einen reibungslosen Betrieb des Patentamts zugeschnitten als auf die Bedürfnisse der Benutzer. Auf diese Weise entsteht eine Fülle von Vorschriften, die in einigen Fällen zu einer unnötigen Belastung für die Benutzer werden können. Ziel der Revision wäre es, die Rechtsvorschriften zu vereinfachen und das Regeldickicht so weit zu lichten, wie es mit der Effizienz und Rechtssicherheit des Systems vereinbar ist. Hierzu wäre in einer umfassenden, systematischen Überprüfung der Vorschriften des EPÜ und

seiner Ausführungsordnung zu klären, wo Änderungen angebracht sind. Dann müßten konkrete Vorschläge ausgearbeitet werden, die das innere Gefüge des Systems nicht beeinträchtigen. Letztlich sollten dadurch auch die Kosten für die Benutzer gesenkt werden.

Anregung: Vereinigtes Königreich; EPA

B. MÖGLICHST WEITGEHENDE ÜBERFÜHRUNG VON EPÜ-ERFORDERNISSEN IN DIE AUSFÜHRUNGSORDNUNG

Das EPÜ enthält viele Vorschriften, die künftig möglicherweise aus den verschiedensten Gründen geändert werden müssen. Durch eine möglichst weitgehende Überführung dieser Vorschriften in die Ausführungsordnung wäre für das EPA ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben, weil der Verwaltungsrat die erforderlichen Änderungen dann rasch selbst in die Wege leiten könnte. Mit der wachsenden Zahl von Vertragsstaaten gewinnt diese Flexibilität immer mehr an Bedeutung.

Angesichts des unaufhaltsamen Trends zur elektronischen Anmeldung, digitalen Datenverarbeitung und Büroautomatisierung wirken die im EPÜ enthaltenen Hinweise auf schriftliche Unterlagen, beispielsweise in den Artikeln 99 (1), 108 und 115 (1), zunehmend anachronistisch. Da diese Bestimmungen die weitere Umstellung auf die vielen modernen Kommunikations- und Arbeitsverfahren rechtlich erheblich erschweren könnten, wird vorgeschlagen, sie aus dem EPÜ in die Ausführungsordnung zu überführen, wo sie leichter an neue Entwicklungen angepaßt werden können.

Weitere Beispiele: Artikel 79 (2); 91 (5) und (6); 92 (2); 94 (1); 97 (4) und (5)

Hintergrund: Verträge werden seit einiger Zeit verstärkt in dieser Form konzipiert, wie der Aufbau des PCT, des EAPÜ und des neuen PLT-Entwurfs zeigt.

Anregung: Schweiz; EPA

V. "BEREINIGENDE" ÄNDERUNGEN

A. BEREINIGUNG VON ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DER DEUTSCHEN, DER ENGLISCHEN UND DER FRANZÖSISCHEN FASSUNG DES EPÜ SOWIE TERMINOLOGISCHE VEREINHEITLICHUNG

Bei einigen Artikeln und Regeln weichen die deutsche, die englische und die französische Fassung leicht voneinander ab. Zudem werden einige Begriffe im EPÜ nicht ganz konsequent verwendet. Diese Unstimmigkeiten sollten im Interesse der Klarheit bereinigt werden.

Anregung: Niederlande; EPA

B. ARTIKEL 159 - 163 UND 167 EPÜ: ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND VORBEHALTE

Diese Bestimmungen sind zum größten Teil überholt und sollten bis auf folgende Ausnahmen gestrichen werden:

Der Kern des Artikels 163 (6), der die Eintragung von Personen mit Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem neu beigetretenen Staat in die Liste der zugelassenen Vertreter betrifft, sollte in Artikel 134 eingefügt werden.

Alle nach Artikel 167 (3) gemachten Vorbehalte sind mittlerweile unwirksam geworden, und weitere Vorbehalte können von neu beitretenden Staaten nicht gemacht werden. Artikel 167 (5) würde jedoch weiterhin Anwendung finden auf europäische Patentanmeldungen und Patente, die in dem Zeitraum eingereicht bzw. erteilt wurden, in dem der Vorbehalt wirksam war.

Anregung: Niederlande; EPA
