

MR/11/00

Orig.: englisch

München, den 20.11.2000

BETRIFFT: Basisvorschlag: Artikel 121 und 122 EPÜ
VERFASSER: schwedische Delegation
EMPFÄNGER: Revisionskonferenz (zur Erörterung)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält Vorschläge zur Abfassung der revidierten EPÜ-Artikel 121 und 122.

I. EINFÜHRUNG

1. In den vorausgegangenen Beratungen des Ausschusses "Patentrecht" hat die schwedische Delegation hinsichtlich der Änderungsvorschläge zu den Artikeln 121 und 122 Bedenken geäußert. Insbesondere erschien ihr fraglich, ob die Weiterbehandlung nach Artikel 121 als Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen unabhängig davon angeboten werden soll, ob die Fristen vom EPA nach eigenem Ermessen bestimmt oder im Übereinkommen bzw. in der Ausführungsordnung ein für allemal festgelegt werden. Die Delegation machte geltend, daß ein stark erweiterter Anwendungsbereich der Weiterbehandlung das administrative Verfahren ungebührlich in die Länge ziehen und sogar die Interessen Dritter gefährden könnte.

Gleichwohl hat die Delegation erkannt, daß es für die Anmelder von Nutzen sein könnte, wenn sich eine Weiterbehandlung durch ein einfaches, allgemein anwendbares Verfahren erreichen ließe. Die Delegation ist sich auch darüber im klaren, daß das Europäische Patentamt dank eines solchen Verfahrens weniger häufig zu prüfen hätte, ob die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 erfüllt sind.

In Anbetracht dessen und eingedenk der positiven Haltung anderer Delegationen hat die schwedische Delegation letztendlich beschlossen, sich nicht gegen eine Erweiterung des Anwendungsbereichs von Artikel 121 auszusprechen. Zweck des vorliegenden Beitrags ist es in erster Linie, für eine erhöhte Transparenz des rechtlichen Rahmens zu sorgen. In diesem Sinne sollte die Revisionskonferenz die Fristen ermitteln, die von der Weiterbehandlung ausgeschlossen werden sollten, und außerdem im zugrundeliegenden Artikel direkt auf diese Fristen verweisen. Ferner sollte nach Auffassung der Delegation in Artikel 122 ausdrücklich verankert werden, daß die Wiedereinsetzung in den Fällen ausgeschlossen ist, in denen der Anmelder auf die Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 hätte zurückgreifen können. Das heißt, die schwedische Delegation hält es nicht für angebracht, derart wichtige Bestimmungen nur in der Ausführungsordnung zu behandeln.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR VORGESCHLAGENEN FORMULIERUNG DER ARTIKEL 121 UND 122

2. Der Basisvorschlag enthält im Entwurf des **Artikels 121 (3)** eine gegenüber dem geltenden Artikel 121 (1) vereinfachte Darlegung der Wirkung, die eintritt, wenn einem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben wird. Der schwedische Entwurf hält am geltenden Wortlaut fest, weil dieser den in Frage kommenden Situationen besser gerecht werden dürfte (vgl. auch Vorschlag zu **Artikel 122 (3)**).
3. Der schwedische Vorschlag zu **Artikel 121 (4)** enthält eine erweiterte - aber nicht erschöpfende - Auflistung der ausgeschlossenen Fristen. Wie die schwedische Delegation bereits kundgetan hat, sollten nach ihrem Dafürhalten möglichst viele der Fristen, die offenkundig ausgeschlossen werden sollten, im Artikel des Übereinkommens aufgeführt werden.

Artikel 121

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung beantragen.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten.

(4) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die Fristen der Artikel 87 Absatz 1, 108 und 112a Absatz 3 sowie die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Weiterbehandlung ausnehmen.

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

Artikel 121

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung beantragen.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so treten die Rechtsfolgen der Fristversäumung nicht ein oder werden, falls sie bereits eingetreten sind, rückgängig gemacht.

(4) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die Fristen, die in Artikel 61 Absatz 1, 86 Absätze 1 und 2, 87 Absatz 1, 108 und 112a Absatz 3 festgelegt oder vorgesehen sind. Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind ferner Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Absatz 2 und Fristen für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 Absatz 2. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Weiterbehandlung ausnehmen.

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

4. Einer der zusätzlich vorgeschlagenen Ausschlüsse betrifft die in Artikel 61 (1) genannte Frist. Der Ausschluß erscheint schon deshalb gerechtfertigt, weil damit etwaige Unklarheiten in der Frage ausgeräumt werden, ob die Weiterbehandlung auf die *potentiellen* Anmelder anwendbar ist, um die es in Artikel 61 geht.
5. Laut Erläuterung Nr. 6 zu Artikel 121 (Basisvorschlag Seite 159) ist vorgesehen, die Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren gemäß Artikel 86 (2) von der Weiterbehandlung auszuschließen und später eine entsprechende Vorschrift in die Ausführungsordnung aufzunehmen. Die schwedische Delegation schlägt nun vor, den Ausschluß im Artikel selbst zu verankern. Da Artikel 86 (2) im Grunde genommen in einer bestimmten Situation (nämlich wenn die erste Zahlungsfrist verstrichen ist) eine Weiterbehandlung vorsieht, wäre es im übrigen sinnvoll, diese in Artikel 86 (1) genannte erste Zahlungsfrist ebenfalls vom Anwendungsbereich des Artikels 121 auszuschließen.
6. Im Basisvorschlag wurde in der englischen Fassung des **Artikels 122** die einzige Bezugnahme auf "Restitutio in integrum" (Absatz 7) durch "re-establishment of rights" ersetzt. Es wäre sinnvoll, die **Überschrift** zu diesem Artikel **in der englischen Fassung** entsprechend anzupassen.
7. Laut Erläuterung Nr. 4 zu Artikel 122 (Basisvorschlag Seite 163) ist vorgesehen, von der Wiedereinsetzung gemäß diesem Artikel "vor allem die Fristen ... auszunehmen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann". Die schwedische Delegation hält dieses Vorgehen für durchaus sinnvoll. Da es aber den Anwendungsbereich für die Gewährung einer Wiedereinsetzung de facto erheblich einschränkt, sollte nach Auffassung der schwedischen Delegation eine diesbezügliche Vorschrift nicht nur in der Ausführungsordnung aufscheinen, sondern vielmehr in **Artikel 122 (4)** aufgenommen werden.
8. Die schwedische Delegation erachtet es für notwendig, die Auflistung der ausgeschlossenen Fristen im geltenden Artikel 122 (5) später nochmals zu prüfen. So gesehen ist es für die Delegation akzeptabel, daß die verbleibenden Ausschlüsse generell in die Ausführungsordnung überführt werden. Im Hinblick auf eine ganz bestimmte Frist, nämlich die Frist von 12 Monaten für die Inanspruchnahme einer Priorität gemäß Artikel 87 (1), sollte **Artikel 122 (4)** jedoch einen ausdrücklichen Hinweis enthalten.
9. Ebenso sollte in **Artikel 122 (4)** deutlich gemacht werden, daß die Wiedereinsetzung in die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung und auf Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist.

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 **Versäumung dieser Frist** 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) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und die weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten.

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(4) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

Artikel 122

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung **der** 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 **Versäumung dieser Frist** 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) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und die weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so treten die Rechtsfolgen der Fristversäumung nicht ein oder werden, falls sie bereits eingetreten sind, rückgängig gemacht.

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(4) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

10. Die schwedische Delegation schlägt vor, im Ausdruck "aller gebotenen Sorgfalt" in **Artikel 122 (1)** das Wort "aller" durch "der" zu ersetzen, um den Wortlaut mit Artikel 12 (1) (iv) des Patentrechtsabkommens (PLT) in Einklang zu bringen. Dies hätte keine nennenswerte Änderung der Rechtspraxis oder Rechtsprechung zur Folge.
11. Die schwedische Delegation möchte noch darauf aufmerksam machen, daß die englische Fassung der Erläuterung Nr. 5 zu Artikel 122 (Basisvorschlag Seite 163) einen redaktionellen Fehler enthält: Am Anfang muß es anstelle von "Further processing" richtig "Re-establishment [of rights]" heißen.

(4) Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen.

(5) 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.

(6) 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) Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist, die Fristen, für die Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 beantragt werden kann. Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind ferner:

- a) die Frist gemäß Artikel 87 Absatz 1;**
- b) Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 Absatz 2;**
- c) Fristen für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Absatz 2.**

Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen.

(5) 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.

(6) 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.