

BETRIFFT: Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 - Erläuterungen

VERFASSEN: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält eine überarbeitete Fassung der Erläuterungen zum Entwurf der Ausführungsordnung (CA/PL 5/02 rev. 1). Änderungen gegenüber der ersten Fassung sind im Text hervorgehoben.

Taskforce EPÜ-Revision

NEUE AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM EPÜ 2000

ERLÄUTERUNGEN

Einführung

Die Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom November 2000 macht eine komplette Überarbeitung der Ausführungsordnung erforderlich.

Die Überarbeitung erfolgt auf der Basis der zum 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Ausführungsordnung und dient den drei folgenden Zielen:

1. Vornahme der Anpassungen, die durch die materielle Überarbeitung des EPÜ 1973 und das Patentrechtsabkommen vom 1. Juni 2000 (PLT) erforderlich geworden sind
2. Aufnahme der Bestimmungen, die vom EPÜ in die Ausführungsordnung überführt worden sind
3. Gewährleistung der Übereinstimmung der Ausführungsordnung mit der Neufassung des EPÜ 2000, Neustrukturierung und Straffung der Regeln sowie Standardisierung und Harmonisierung des Wortlauts in den drei Sprachen

Änderungen, die nichts mit diesen Zielen zu tun haben, sind bei der Überarbeitung nicht vorgenommen worden. Solche Änderungen werden jedoch, wann immer es erforderlich ist, auf der Grundlage der geltenden Ausführungsordnung vorgenommen.

Vorausgeschickt seien die folgenden allgemeinen Bemerkungen:

1. In der englischen Fassung der Ausführungsordnung werden für ein und denselben Begriff zwei verschiedene Ausdrücke verwendet, nämlich "time limit" und "period". Wo es möglich war, wurde zur Vereinheitlichung der Begriff "time limit" durch "**period**" ersetzt.
2. Wird in den Regeln auf "**eine zu bestimmende Frist**" Bezug genommen, so bedeutet dies eine vom EPA im Einzelfall zu bestimmende Frist. Die neue Regel 84 (1) macht dies deutlich.
3. Die in den Regeln vorkommende Formulierung "**sofern nichts anderes bestimmt ist**" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.
4. Wird in den Regeln eine Frist genannt, die nach einer Aufforderung oder einer Mitteilung des EPA einzuhalten ist, so **beginnt die Frist stets mit der Zustellung** einer solchen Mitteilung zu laufen, da alle Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen den Beteiligten zugestellt werden müssen (Artikel 119 EPÜ 2000, Regeln 77 - 83). Es erübrigt sich daher, in den Regeln ausdrücklich auf das Erfordernis der Zustellung Bezug zu nehmen (siehe z. B. Regeln 39, 39a und 41).

ERSTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 1 - 7 EPÜ

Die Regeln 1 bis 7 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 6 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 5 - 10)

Nach Artikel 6 (3) PLT kann das Amt eine Übersetzung verlangen, wenn die Anmeldung nicht in einer seiner Amtssprachen eingereicht wurde. Der PLT setzt keine Frist, sieht aber vor, daß die Vertragspartei, wenn keine Übersetzung eingereicht wurde, dem Anmelder eine Mitteilung zustellen und ihm Gelegenheit geben muß, dieses Erfordernis innerhalb einer Frist von mindestens zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung zu erfüllen (Artikel 6 (7) PLT in Verbindung mit Regel 6 (1) PLT). Die Mitteilung ist in Regel 41 (1) EPÜ vorgesehen. Der Anmelder hat somit stets eine Frist von mindestens drei Monaten, um die Übersetzung einzureichen.

Kapitel II

REGELN 8 - 12 EPÜ

Die Regeln 8 bis 12 EPÜ betreffen die Organisation des Europäischen Patentamts. Die Regeln 10 und 11 EPÜ haben einen umfassenderen Regelungsgehalt als die entsprechenden Organisationsvorschriften für die erste Instanz. Um dem Unterschied zwischen der ersten Instanz und den Beschwerdekammern Rechnung zu tragen, wird vorgeschlagen, Kapitel II des Ersten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 zu unterteilen in:

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften (Gehalt der bisherigen Regeln 8, 9 und 12 EPÜ),
2. Abschnitt: Organisation der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer.

Regel 8 EPÜ

Vor der Regel 8 EPÜ wird die neue Überschrift "1. Abschnitt" (siehe oben) eingefügt.

Die in der geltenden Regel 8 EPÜ genannte Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. Dezember 1954 wurde im EPA nie benutzt, da das Straßburger Übereinkommen schon am 7. Oktober 1975, also schon vor Errichtung des EPA am 1. November 1977 in Kraft getreten war. Diese Bezugnahme kann daher gestrichen werden.

Regel 8a EPÜ (neu)

betrifft die Regelungsmaterie der bisherigen Regel 12 EPÜ. Diese Regelungen betreffen das gesamte EPA und werden daher in den Abschnitt "Allgemeine Vorschriften" aufgenommen.

Die Kernaussage der geltenden Regel 12 (1), daß der Präsident die Zahl der Direktionen bestimmt, zu denen die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zusammengefaßt werden, ergibt sich schon aus seiner Leitungsbefugnis. Dieser Teil der geltenden Regel 12 kann daher gestrichen werden. Jedoch wird die verwaltungsmäßige Zusammenfassung der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zu Direktionen in modifizierter Form in Regel 9 (1) EPÜ aufgegriffen.

Die neue Regel 8a (1) ersetzt die namentliche Aufzählung der Organe im Verfahren vor dem EPA durch eine Bezugnahme auf Artikel 15 EPÜ. Die Streichung des Regelungsgehalts der geltenden Regel 12 (2) Satz 2 EPÜ trägt den Artikeln 16 und 17 EPÜ 2000 Rechnung.

Regel 9 EPÜ

spiegelt in der vorgeschlagenen Neufassung wider, daß die als Organe im Erteilungsverfahren tätigen Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen mit technisch vorgebildeten Prüfern besetzt werden, die verwaltungsmäßig Direktionen zugeordnet sind.

Die in Regel 9 (2) und (3) EPÜ eröffneten Möglichkeiten müssen erhalten bleiben.

Regel 9 (4) EPÜ wird gestrichen. Eine Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung wurde nie errichtet. Bedienstete im Sinne der Regel 9 (3) EPÜ nehmen diese Aufgaben wahr. Schon im Rahmen seiner allgemeinen Leitungsbefugnis kann der Präsident alle Kostenfestsetzungen einem oder wenigen darauf spezialisierten Formalprüfern übertragen.

Regeln 10 und 11 EPÜ

Vor der Regel 10 EPÜ wird die neue Überschrift "2. Abschnitt" eingefügt (siehe oben die allgemeinen Ausführungen zu Kapitel II des Ersten Teils).

Die ab 2.1.2002 geltende Fassung der Regeln 10 und 11 EPÜ bleibt bestehen. Notwendig ist nur die Anpassung der Querverweise in den Regeln 10 (6) und 11 (1) und (2) EPÜ an den Text des EPÜ 2000. Abweichend von der geltenden Regel 11 (1) und (2) EPÜ ist in der neuen Fassung die positive Formulierung gewählt.

Regel 12 EPÜ

Die Regelungen der geltenden Regel 12 EPÜ werden wegen ihres allgemeinen Charakters in die neue Regel 8a im 1. Abschnitt "Allgemeine Vorschriften" überführt.

ZWEITER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZWEITEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 13 - 16 EPÜ

Die Regeln 13 bis 16 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regeln 13 und 16 EPÜ

Um die Ausführungsordnung kohärenter zu strukturieren, werden die Regeln, die für einen nicht berechtigten Anmelder gelten, von den Regeln für die Fälle getrennt, in denen bereits ein Patent erteilt wurde und in denen es folglich um einen nicht berechtigten Patentinhaber geht. So wird der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ in den Fünften Teil der Ausführungsordnung über das Einspruchsverfahren überführt und in die neue Regel 56a EPÜ aufgenommen. Der Titel von Kapitel I wird entsprechend geändert.

Regel 14 EPÜ

Der bisherige Titel wird geändert, da er irreführend ist: während im Titel nur von der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, bezieht sich die Regel selbst auch auf die Zurücknahme einer Benennung.

Neue Regel 14a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 51 - 52)

Die Voraussetzungen, unter denen Dritte die in Artikel 61 (1) EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen können, werden in die Ausführungsordnung überführt und sind nun in der vorgeschlagenen neuen Regel 14a EPÜ enthalten.

Regel 15 EPÜ

Aus Gründen der Klarheit wird die Regel 15 (2) EPÜ in die Absätze 2 und 3 unterteilt, in denen es um die Zahlung der Anmelde- und der Recherchegebühr bzw. um die Benennungsgebühren geht. Gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 werden darin auch die Folgen der nicht rechtzeitigen Entrichtung festgelegt.

Die bestehende Regel 15 (3) wird gestrichen, da eine neue Anmeldung nach Artikel 61 stets unmittelbar beim EPA eingereicht werden sollte (siehe Artikel 61 (2) und 76 (1) EPÜ 2000).

Kapitel II REGELN 17 - 19 EPÜ

Die Regeln 17 bis 19 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 17 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 173 - 176)

Die bislang in Artikel 128 (5) EPÜ 1973 aufgeführten Angaben werden in die Regel 17 (3) aufgenommen. Infolgedessen wird die Bezugnahme auf diesen Artikel gestrichen.

Kapitel III REGELN 20 - 22 EPÜ

Die Regeln 20 bis 22 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 20 EPÜ

Die neue Fassung der Regel 20 (1) EPÜ läßt die bisherige Praxis unberührt, was Art und Umfang der für die Eintragung von Rechtsübergängen geforderten Nachweise angeht.

Kapitel IV REGEL 23 EPÜ

Regel 23 EPÜ

wird aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und in vier Absätze a bis d untergliedert.

Kapitel V REGEL 23a EPÜ

Die Streichung des Artikels 54 (4) EPÜ 1973 zieht die Streichung der Regel 23a und dementsprechend auch des Kapitels V nach sich.

Kapitel VI **REGELN 23b - 23e EPÜ**

Durch die Streichung des Kapitels V wird das Kapitel VI über biotechnologische Erfindungen nun zu **Kapitel V**.

Neue Regel 23f (= Regel 27a EPÜ)

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik wird vorgeschlagen, diese Bestimmung in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen zu überführen und nach der bestehenden Regel 23e einzufügen.

Neue Regeln 23g bis 23i (= Regel 28 EPÜ)

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik wird vorgeschlagen, die Regeln 28 und 28a in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen zu überführen und nach der Regel 23f einzufügen.

Die bestehende Regel 28, "Hinterlegung von biologischem Material", ist sehr lang und schwer lesbar. Sie umfaßt nicht nur die Hinterlegung von biologischem Material, sondern neben dem Zugang dazu auch seine Herausgabe, die Sachverständigenlösung sowie einige formale Vorschriften.

Es wird vorgeschlagen, die bestehende Regel 28 umzugestalten und in drei Teile zu untergliedern:

Regel 23g	Hinterlegung von biologischem Material
Regel 23h	Sachverständigenlösung
Regel 23i	Zugang zu und Herausgabe von biologischem Material und diesbezügliche Modalitäten

Neue Regel 23g EPÜ

Die Absätze 1 und 2 der bestehenden Regel 28 bilden die neue Regel 23g betreffend die Hinterlegung von biologischem Material.

Neue Regel 23h EPÜ

Die neue Regel mit der Überschrift "Sachverständigenlösung" umfaßt die Absätze 4 und 5 der bestehenden Regel 28.

Neue Regel 23i EPÜ

Die neue Regel mit der Überschrift "Zugang zu biologischem Material" setzt sich aus den Absätzen 3, 6, 7, 8 und 9 der bestehenden Regel 28 zusammen.

Neue Regel 23j (= Regel 28a EPÜ)

Die bestehende Regel 28a betreffend die erneute Hinterlegung von biologischem Material ist, genau wie die bestehende Regel 28, schwer lesbar und entspricht weitgehend dem Wortlaut des Artikels 4 des Budapester Vertrags:

- Regel 28a (1) entspricht - mit Ausnahme des zweiten Erfordernisses für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material (Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung an das EPA) - Artikel 4 (1) a) und d) und 4 (2) des Budapester Vertrags (BV).
- Regel 28a (2) entspricht Artikel 4 (1) b) i) BV.
- Regel 28a (3) entspricht Artikel 4 (1) b) i) und e) BV.
- Regel 28a (4) entspricht Artikel 4 (1) c) BV.

Es wird daher vorgeschlagen, eine gekürzte Fassung dieser Regel aufzunehmen, die sich an dem orientiert, was die Richtlinie 98/44/EG in Artikel 14 vorsieht, und ausdrücklich auf den Budapester Vertrag zu verweisen.

Wie oben erwähnt, enthält die bestehende Regel 28a jedoch noch ein weiteres Erfordernis für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material, nämlich daß innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung übermittelt wird. Dieses Erfordernis ist in die neue Regel aufzunehmen.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Einzelheiten des Verfahrens für die erneute Hinterlegung in den Richtlinien für die Prüfung zu finden sein werden.

Aufgrund der Neustrukturierung der Regel 28 wird die bestehende Regel 28a zu **Regel 23j**.

DRITTER TEIL
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM DRITTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I
REGELN 24 - 25d

Regel 24 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 63 - 64)

Die näheren Einzelheiten des Artikels 75 (1) a) EPÜ 1973 werden in die Regel 24 (1) EPÜ überführt, die ihrerseits aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und an den Wortlaut des EPÜ 2000 angepaßt wird.

Regel 25 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 65 - 66)

Der neue Absatz 2 der Regel 25 EPÜ übernimmt den Inhalt der gestrichenen Regel 4 EPÜ (Sprache einer Teilanmeldung) und Teile des Artikels 76 (1) EPÜ 1973.

Darüber hinaus sieht die geänderte Regel 25 EPÜ gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 nicht nur die zu entrichtenden Gebühren und die jeweilige Frist vor, sondern legt auch die Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Entrichtung fest. Der Übersichtlichkeit wegen wird die bestehende Regel 25 (2) EPÜ entsprechend in die Absätze 3 und 4 unterteilt.

Neue Regel 25a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 67 - 70)

Die in Artikel 77 (1) und (5) EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten der Übermittlung europäischer Patentanmeldungen von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats an das EPA sowie der Inhalt des Artikels 77 (2) und (3) EPÜ 1973 werden in die neue Regel 25a EPÜ überführt. Durch die Aufnahme der Anspruchsgebühren in Regel 25a (2) letzter Satz wird Regel 31 (2) letzter Satz redundant.

Neue Regel 25b EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 71 - 72)

Die Frist für die Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr nach Artikel 78 (2) EPÜ 1973 wird in die neue Regel 25b EPÜ überführt. Da die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer solchen Gebühr bereits im neuen Artikel 78 (2) EPÜ 2000 geregelt ist, braucht sie in Regel 25b EPÜ nicht wiederholt zu werden.

Neue Regel 25c EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 73 - 74)

In die Ausführungsordnung überführt werden die in Artikel 79 (2) EPÜ 1973 enthaltene Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren und die beiden letzten Sätze des Artikels 79 (3) EPÜ 1973, die die Rechtsfolgen der Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten festlegen und besagen, daß Benennungsgebühren grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden. Diese Bestimmungen sind nun in der neuen Regel 25c EPÜ enthalten, die im Stil des EPÜ 2000 formuliert ist.

Die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer Benennungsgebühr, die vormals in Artikel 91 (4) EPÜ 1973 enthalten war, wird in Regel 25c (2) EPÜ überführt; die Rechtsfolge, die eintritt, wenn keine Benennungsgebühr gezahlt wird oder alle Benennungen zurückgenommen werden, wird in Regel 25c (3) EPÜ behandelt.

Neue Regel 25d EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 75 - 76)

Nach Artikel 80 EPÜ 2000 sind die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags in der Ausführungsordnung festzulegen. Die vorgeschlagene Fassung der neuen Regel 25d (1) EPÜ entspricht den Artikeln 5 (1) und (7) PLT 2000.

Laut Artikel 5 (7) und Regel 2 (5) (a) PLT sind die Vertragsparteien verpflichtet, eine Bezugnahme auf eine einzige frühere Anmeldung anstelle einer Beschreibung und etwaiger Zeichnungen zu akzeptieren, sofern die frühere Anmeldung ordnungsgemäß angegeben ist. Die diesbezüglichen Erfordernisse sind in Regel 25d (2) enthalten.

In diesem Fall kann jede Vertragspartei des PLT verlangen, daß eine Kopie der früheren Anmeldung eingereicht wird (Regel 2 (5) (b) PLT) - es sei denn, ihr steht eine solche bereits zur Verfügung (Regel 4 (3) PLT) - sowie gegebenenfalls eine Übersetzung der früheren Anmeldung. Diese Erfordernisse werden in Regel 25d (3) EPÜ zusammengefaßt.

Regel 25d ist auf Teilanmeldungen nicht anwendbar, weil diesen kein eigener Anmeldetag zuerkannt wird.

Kapitel II

REGELN 26 - 36

Die Regeln 26 bis 36 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 26 EPÜ

Der zweite Satz in Regel 26 (1) ist überflüssig und wird gestrichen. Es versteht sich von selbst, daß Vordrucke gebührenfrei vom EPA und von den nationalen Behörden zur Verfügung gestellt werden.

Die in Regel 26 (2) c) genannten Informationen bezüglich der Anschrift werden aktualisiert und mit dem geltenden EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag in Einklang gebracht. So wird dem Anmelder in Regel 26 (2) c) jetzt die Angabe seiner Faxnummer statt seiner Telegramm- und Telexanschriften empfohlen. Regel 26 (2) h) wird gestrichen; damit wird Artikel 79 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen.

Regel 31 EPÜ

Regel 31 (1) EPÜ wird im Wortlaut an Artikel 2 Nr. 15 Gebührenordnung angeglichen, der präziser ist, und der Klarheit halber in die Absätze 2 und 3 untergliedert. Da Patentansprüche nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind, nimmt Regel 31 (2) jetzt auf die Einreichung des ersten Anspruchssatzes Bezug. Regel 31 (3) Satz 2 wird gestrichen, ihr Inhalt wird in die Regel 25a (2) EPÜ überführt.

Regel 32 EPÜ

Die Formulierung der Regel 32 (2) j) EPÜ wird gestrafft. In der englischen Fassung sind "keywords" und "catchwords" gleichbedeutend. Da elektrische Schaltpläne und Blockschaltbilder Diagramme sind und diese gemäß Regel 32 (3) EPÜ als Zeichnungen gelten, wird Regel 32 (2) j) dahingehend vereinfacht, daß nur noch auf Zeichnungen verwiesen wird.

Regel 35 EPÜ

Regel 35 (11) EPÜ (vormals Regel 35 (12)) wird so gestrafft, daß das zugrunde liegende Prinzip - nämlich daß die Anmelder die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannten Bezeichnungen und Zeichen verwenden müssen - allgemein ausgedrückt und nicht für die drei verschiedenen Gebiete der Technik in abgewandelter Form unnötig wiederholt wird.

Regel 36 EPÜ

An die Stelle der Regel 36 (5) tritt eine bloße Bezugnahme auf Regel 24 (2) EPÜ, in der die Materie des bisherigen, redundanten Absatzes 5 umfassend behandelt wird.

Kapitel III **REGEL 37 EPÜ**

Regel 37 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 77 - 78)

Der Inhalt des Artikels 86 (2) EPÜ 1973 wird in die Regel 37 (2) EPÜ überführt und mit ihrem bestehenden Inhalt kombiniert.

Die Folgen der Nichtzahlung einer Jahresgebühr sind in Artikel 86 (1) EPÜ 2000 festgelegt und werden deshalb hier nicht wiederholt.

Regel 37 EPÜ wird gestrafft und an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Kapitel IV **REGELN 38 - 38a EPÜ**

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 83 - 84)

In den Regeln 38 und 38a EPÜ wird festgelegt, welche Erfordernisse bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 88 (1) EPÜ erfüllt sein müssen. Regel 38 EPÜ betrifft die Prioritätserklärung, Regel 38a EPÜ die Prioritätsunterlagen.

Regel 38 EPÜ

In Absatz 1 ist eine Bezugnahme auf eine Erstanmeldung in einem Mitglied der Welthandelsorganisation aufgenommen; damit wird Artikel 87 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen.

Absatz 2 besagt, daß die vollständige Prioritätserklärung - einschließlich des Aktenzeichens der früheren Anmeldung - bei der Einreichung abgegeben werden soll. Gemäß Artikel 13 (1), Regel 14 (1) und (3) PLT sowie Regel 26bis PCT kann eine Prioritätserklärung jedoch auch später erfolgen, nämlich innerhalb von 16 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätstag oder, wenn der Anmelder eine vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, bis zur Einreichung dieses Antrags. Bei der Einreichung der Anmeldung abgegebene Prioritätserklärungen können innerhalb dieser Zeitspanne berichtigt werden.

Das neue System sieht also grundsätzlich vor, daß die Prioritätserklärung bei der Einreichung abgegeben werden soll, läßt aber eine spätere Inanspruchnahme bzw. eine Berichtigung der Prioritätserklärung innerhalb der genannten Frist von 16 Monaten zu. Dies

ist eine deutliche Lockerung im Vergleich zu den Erfordernissen der bestehenden Regel 38 (2) EPÜ, wonach zumindest der Tag und der Staat der früheren Anmeldung bei der Einreichung anzugeben sind. Derzeit ist nicht beabsichtigt, von Artikel 13 (4) PLT Gebrauch zu machen und eine Gebühr für die spätere Inanspruchnahme der Priorität bzw. die Berichtigung der Prioritätserklärung zu erheben, obwohl diese Möglichkeiten eine zusätzliche Belastung für das Amt darstellen.

Regel 38a EPÜ (neu)

wurde mit dem PLT 2000 in Einklang gebracht und gestrafft. Absatz 3 nimmt die Erfordernisse der Regel 4 (4) PLT auf, wodurch eine Übersetzung einer früheren, nicht in einer Amtssprache eingereichten Anmeldung nicht mehr automatisch erforderlich ist; vielmehr wird der Anmelder bzw. der Patentinhaber vom EPA nur noch dann zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert, wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung relevant ist. Wie nach der bisherigen Praxis ist eine Übersetzung nicht erforderlich, wenn unter den in Regel 38a (2) festgelegten Bedingungen eine Abschrift in die Akte der Anmeldung aufzunehmen ist.

VIERTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 39 - 43 EPÜ

Regel 39 EPÜ

betrifft die Prüfung nach Artikel 90 (1). Das Amt muß prüfen, ob die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind, und dem Anmelder nach Artikel 90 (4) EPÜ 2000 Gelegenheit zur Mängelbeseitigung geben. Die Frist von zwei Monaten entspricht Artikel 5 (3) und Regel 2 (1) PLT 2000.

Neue Regel 39a EPÜ

Nach Artikel 5 (5) PLT muß der Anmelder unterrichtet werden, wenn ein Teil der Beschreibung oder Zeichnungen zu fehlen scheinen.

Die neue Regel 39a EPÜ entspricht den Vorschriften des Artikels 5 (6) PLT. Reicht der Anmelder entweder nach einer Aufforderung gemäß Regel 39 (1) EPÜ oder von sich aus fehlende Teile der Beschreibung oder Zeichnungen nach dem Anmeldetag, aber innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder der Aufforderung gemäß Absatz 1 ein, so wird der Anmeldetag neu festgesetzt (Regel 2 (3) PLT).

Der Anmelder muß die Möglichkeit haben, später eingereichte Teile der Beschreibung oder Zeichnungen wieder zurückzunehmen, so daß er den ursprünglichen Anmeldetag beibehalten kann (Regel 39a (2) EPÜ).

Wenn die Anmeldung eine Priorität in Anspruch nimmt und die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der Prioritätsanmeldung enthalten waren, so können diese unter bestimmten Umständen ohne Verlust des ursprünglichen Anmeldetags in die Anmeldung aufgenommen werden (Artikel 5 (6) b) PLT und Regel 2 (4) PLT). Maßgebend dafür ist die Regel 39a (3) EPÜ.

Regel 40 EPÜ

behandelt die Formalprüfung, die sich an die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Artikel 90 (3) EPÜ 2000 anschließt, und übernimmt den Inhalt des alten Artikels 91 (1) EPÜ 1973.

Die Patentansprüche werden in Regel 40 c) EPÜ aufgenommen, da sie nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind.

Regel 41 EPÜ

enthält die Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (4) EPÜ 2000, dem zufolge dem Anmelder Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben werden muß. In bezug auf Mängel bei der Inanspruchnahme einer Priorität wird eine neue Regel 41a EPÜ eingeführt.

Neue Regel 41a EPÜ

Nach der neuen Regel wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben oder eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, wenn dies nicht innerhalb der in den Regeln 38 (2) und 38a (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 16 Monaten geschehen ist. Nach Artikel 90 (5) EPÜ 2000 erlischt der Prioritätsanspruch, wenn die in der Aufforderung genannten Mängel nicht innerhalb der festgesetzten Frist berichtigt werden. In solchen Fällen steht der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Verfügung.

Bei anderen Mängeln des Prioritätsanspruchs, z. B. bei fehlender Angabe des Tags oder Staats der früheren Anmeldung, ergeht keine Aufforderung. Dies entspricht der geltenden Regel 38 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 41 (2) EPÜ und ist geboten, weil diese Angaben zur Veröffentlichung der Anmeldung benötigt werden. Wird also der Tag oder der Staat der früheren Anmeldung nicht innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag angegeben, so erlischt der Prioritätsanspruch. Es gibt jedoch - wie im obigen Fall - die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Regel 42 EPÜ

Die Frist nach Artikel 91 (5) EPÜ 1973 wird in die Regel 42 (1) EPÜ überführt. Erfolgt die Erfindernennung nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, sondern wird zurückgewiesen (siehe Artikel 90 (5) EPÜ 2000).

Regel 42 (2) wurde neugefaßt, um deutlich zu machen, daß auch bei Teilanmeldungen und bei Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) die Erfindernennung bei der Einreichung erfolgen muß. Erfolgt die Erfindernennung nicht bei der Einreichung, so fordert das EPA den Anmelder auf, sie innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen.

Regel 43 EPÜ

wird gestrichen, da verspätet eingereichte Zeichnungen nunmehr in Regel 39a EPÜ behandelt werden.

Regel 44 EPÜ

In der geltenden Regel 44 (2) EPÜ sind in Klammer Beispiele dafür aufgeführt, wie maßgebliche Teile von im Recherchenbericht genannten Dokumenten den betreffenden Patentansprüchen zuzuordnen sind. Da diese Aufzählung nicht abschließend ist und es durchaus noch andere Möglichkeiten geben kann, wird die Klammer gestrichen und ihr Inhalt - ggf. mit näheren Erläuterungen - in die Richtlinien für die Prüfung aufgenommen.

Kapitel II REGELN 44 - 47 EPÜ

Neue Regel 46a EPÜ

Die neue Regel übernimmt den Wortlaut des Artikels 92 (2) EPÜ 1973.

Kapitel III REGELN 48 - 50 EPÜ

Regel 49 EPÜ

Der Inhalt des Artikels 93 (2) EPÜ 1973 wird in diese Regel überführt, die nun klarstellt, daß die Zusammenfassung stets in der veröffentlichten Anmeldung enthalten ist.

Regel 50a EPÜ (neu)

enthält die näheren Einzelheiten des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (1) EPÜ 2000. Der Inhalt des Artikels 96 (1) EPÜ 1973 und der bestehenden Regel 51 (1) wird in die Regel 50a (2) und (3) EPÜ überführt.

Regel 51 EPÜ

Der Inhalt der Regel 51 (1) wird in die neue Regel 50a (2) überführt.

Kapitel V
Die europäische Patentschrift
REGELN 53 - 54 EPÜ

Regel 53 EPÜ

Statt auf die Regeln 48 und 49 Bezug zu nehmen, die nur teilweise auf die Veröffentlichung der europäischen Patentschrift anwendbar waren, behandelt Regel 53 jetzt alle Aspekte der Veröffentlichung der Patentschrift einschließlich ihres Inhalts (übernommen aus Artikel 98 EPÜ 1973).

FÜNFTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM FÜNFTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Einspruchsverfahren

REGELN 55a - 63a EPÜ

Da die Ausführungsvorschriften zum Beschränkungsverfahren in den Fünften Teil der Ausführungsordnung aufgenommen werden, erhält der Abschnitt "Einspruchsverfahren" als neuen Titel "**Kapitel I**". Die neuen Regeln wurden redaktionell gestrafft und an die Neufassung des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 55a EPÜ (neu)

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 109 - 110)

übernimmt Artikel 99 (3) EPÜ 1973.

Neue Regel 55b EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 109 - 110)

Der neue Absatz 1 implementiert Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ 1973. Die Überschrift wurde demzufolge geändert. Außerdem wird die neue Regel an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 56 EPÜ

wird an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt. Die Bezugnahme auf Regel 1 (1) in Absatz 1 wird gestrichen, weil sie unzutreffend ist: wenn ein Einspruch nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht ist und die vorgeschriebene Übersetzung (Regel 1 (1)) nicht rechtzeitig nachgereicht wird, so gilt der Einspruch als nicht eingelegt (Artikel 14 (4) EPÜ 2000).

Neue Regel 56a EPÜ (= Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ)

Kapitel I des Zweiten Teils der Ausführungsordnung behandelt gegenwärtig das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders bzw. des Patentinhabers.

Die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 (1) EPÜ betreffen den Fall eines nicht berechtigten Anmelders und setzen voraus, daß das Patent noch nicht erteilt worden ist. Diese Voraussetzung wird aus dem Übereinkommen in die neue Regel 14a (1) b) EPÜ überführt.

Dagegen sieht die geltende Regel 13 (4) EPÜ vor, daß das Einspruchsverfahren ausgesetzt wird, wenn ein Dritter nachweist, daß er die Berechtigung des Patentinhabers vor einem nationalen Gericht anfecht. Desgleichen ist Regel 16 (3) EPÜ anwendbar, wenn das Recht auf ein Patent infolge einer rechtskräftigen Entscheidung teilweise auf einen Dritten übergeht.

Da nach der neuen Regel 14a (1) b) EPÜ die Vorschriften des Kapitels I nur Anwendung finden, wenn das Patent noch nicht erteilt worden ist, wäre es inkonsequent, die Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ in diesem Kapitel zu belassen.

Um die Ausführungsordnung kohärenter zu gestalten, wird der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ, die für einen nicht berechtigten Patentinhaber gelten, in den das Einspruchsverfahren betreffenden Fünften Teil der Ausführungsordnung überführt und dort in einer Fassung im Stil des EPÜ 2000 als neue Regel 56a EPÜ aufgenommen.

Regeln 57 und 57a EPÜ

werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 58 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 111 - 114)

Im neuen Absatz 1 sind nun die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze für die Prüfung der Einspruchsgründe durch die Einspruchsabteilung aufgenommen (vgl. G 10/91, ABl. EPA 1993, 420). Die Absätze 2 und 3 werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Neue Regel 58a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 115 - 118)

Artikel 102 (3) EPÜ 1973 und Regel 58 (4) - (8) werden in die neue Regel 58a EPÜ überführt, die allein die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Form betrifft. Die Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Gebührenaufzahlung oder Einreichung der Übersetzung sind in Absatz 3 zusammengefaßt; die Höhe der Gebühr und der Zuschlagsgebühr wird in der Gebührenordnung geregelt.

Regel 60 EPÜ

wird an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 62 EPÜ

wurde entsprechend der neuen Regel 53 neu gefaßt. Die Aufnahme einer Bezugnahme auf Regel 54 macht Regel 62a redundant.

Regel 63 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 121 - 122)

Einzelheiten einer Entscheidung über eine andere Verteilung der Kosten und das Verfahren zur Kostenregelung, die in Artikel 104 EPÜ 1973 enthalten sind, sind in Regel 63 EPÜ überführt worden.

Absatz 1 bleibt unverändert bestehen.

Absatz 2 Satz 1 überführt Artikel 104 (2) Satz 1 EPÜ 1973 und enthält wie bisher den Grundsatz, daß eine Kostenfestsetzung nur auf einer rechtskräftigen Entscheidung über die Kostenverteilung basieren kann.

Absatz 3 Satz 1 faßt Artikel 104 (2) Satz 2 EPÜ 1973 und einen Teil der geltenden Regel 63 (3) EPÜ zusammen.

Neue Regel 63a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 123 - 124)

Die in Artikel 105 EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten sind in die neue Regel 63a EPÜ überführt worden.

Kapitel II Beschränkungsverfahren

REGELN 63b - 63h EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 125 - 130)

Das neue Kapitel II des Fünften Teils der Ausführungsordnung enthält mit den Regeln 63b - 63h die näheren Bestimmungen zur Durchführung des Beschränkungsverfahrens (Art. 105a, 105b, 105c EPÜ 2000). Wie aus den Erläuterungen zu diesen Artikeln hervorgeht, ist das Beschränkungsverfahren als Ex-parte-Verfahren konzipiert, das die Beteiligung Dritter nicht vorsieht. Diese können jedoch nach Artikel 115 EPÜ 2000 Einwendungen erheben.

Regel 63b EPÜ (neu)

definiert den Gegenstand des zentralisierten Beschränkungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt. Die Bestimmung macht deutlich, daß nur das europäische Patent in der vom EPA erteilten oder geänderten Fassung Gegenstand eines solchen Verfahrens sein kann.

Regel 63c EPÜ (neu)

weist die neuen Aufgaben den Prüfungsabteilungen zu. Dies ist zweckmäßig, weil es hier um die Änderung der Patentansprüche in einem Ex-parte-Verfahren geht, bei dem im wesentlichen technische Fragen der Anspruchsfassung zu prüfen sind. Was die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Prüfungsabteilung in Beschränkungsverfahren angeht, so findet Artikel 18 (2) EPÜ 2000 entsprechend Anwendung.

Eine ausdrückliche Regelung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen für das Beschränkungsverfahren ist notwendig, da sich aus dem Übereinkommen selbst eine solche Zuständigkeit nur mittelbar ergibt (Art. 21 (3) a) EPÜ 2000). Gegenüber einer Aufgabenzuweisung durch Beschluß des Präsidenten nach Regel 9 (2) EPÜ ist der Festlegung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen durch die Ausführungsordnung vor allem aus Gründen der Rechtssystematik und der Transparenz der Vorzug zu geben.

Regel 63d EPÜ (neu)

legt im einzelnen die Erfordernisse fest, die ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents zu erfüllen hat.

Nach Absatz 1 ist der Antrag schriftlich zu stellen. Aus dem Antrag muß hervorgehen, ob um Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents nachgesucht wird. Gemäß Artikel 105 a (1) EPÜ 2000 gilt er erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet ist. Die Höhe der jeweiligen Gebühr wird in der Gebührenordnung festgelegt. Eine Begründung des Antrags ist nicht vorgeschrieben, kann jedoch zweckmäßig sein, wenn sich aus den Antragsunterlagen beispielsweise die Berechtigung des Antragstellers oder die beschränkende Wirkung der beantragten Anspruchsänderung nicht eindeutig ergibt.

Absatz 2 bestimmt, welche Angaben und Unterlagen der Antrag zu enthalten hat. Buchstaben a, b und e dienen der Identifizierung von Antragsteller und ggf. Vertreter sowie des Patents, das Gegenstand des Antrags ist (vgl. die entsprechenden Bestimmungen in Regel 55b EPÜ).

Absatz 2 c) bezieht sich auf Fälle, in denen der Antragsteller nicht für alle Vertragsstaaten Patentinhaber ist, für die das europäische Patent wirksam geworden (d. h. erteilt, validiert und nicht widerrufen) ist. In diesen Fällen hat er im Antrag die betreffenden weiteren Patentinhaber anzugeben und nachzuweisen, daß er im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren für sie tätig werden darf. Da Beschränkung und Widerruf gemäß Artikel 68 EPÜ 2000 *ex tunc* wirken, gilt dies auch für Patentinhaber in Staaten, in denen das europäische Patent bereits erloschen ist.

Eine Beschränkung des europäischen Patents gemäß Artikel 105a (1) EPÜ 2000 kann nur durch Änderung der Patentansprüche erfolgen. Absatz 2 d) schreibt dementsprechend vor, daß dem Antrag auf Beschränkung eine vollständige Fassung der geänderten Ansprüche beizufügen ist. Nach Regel 87 kann ein separater Anspruchssatz vorgelegt werden. Die Einreichung einer an die geänderte Fassung der Ansprüche angepaßten Beschreibung ist nicht vorgeschrieben, da die erteilte Fassung die geänderten Ansprüche regelmäßig stützen wird. Wünscht der Antragsteller dennoch eine Anpassung der Beschreibung, so kann er dem Antrag eine geänderte Fassung beifügen. Dasselbe gilt für Änderungen der Zeichnungen.

Nach Regel 1 (2) EPÜ sind die geänderten Ansprüche und gegebenenfalls die Beschreibung in der Sprache vorzulegen, in der das europäische Patent erteilt ist. Da die geänderten Patentansprüche die Grundlage für die Beschränkung des Patents und die Veröffentlichung der geänderten europäischen Patentschrift bilden, müssen sie den allgemeinen Bestimmungen über die Form der beim EPA einzureichenden Unterlagen entsprechen (R. 36 EPÜ).

Regel 63e EPÜ (neu)

betrifft das Verhältnis von Beschränkungs- und Einspruchsverfahren. Absatz 1 regelt den Fall, wo bei Einreichung des Antrags auf Beschränkung ein Einspruchsverfahren gegen das Patent bereits anhängig ist (Art. 105a (2)). In diesen Fällen gilt der Antrag als nicht gestellt, die Rückzahlung der Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr wird angeordnet.

Absatz 2 sieht vor, daß ein bei Einlegung des Einspruchs gegen ein europäisches Patent bereits anhängiges Verfahren zur Beschränkung dieses Patents von Amts wegen eingestellt wird. In diesen Fällen wird die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr angeordnet. Absatz 2 gilt jedoch nicht, wenn der Widerruf des europäischen Patents beantragt ist.

Dies trägt dem bereits in Artikel 105a (2) EPÜ 2000 festgelegten Vorrang des Einspruchsverfahrens und der Tatsache Rechnung, daß der Antragsteller in diesen Fällen sein Interesse im Rahmen des umfassenderen Einspruchsverfahrens geltend machen kann.

Regel 63f EPÜ (neu)

betrifft die Prüfung der Zulässigkeit von Anträgen nach Artikel 105a EPÜ 2000. Diese ist jedoch nur zu prüfen, wenn der Antrag auf Widerruf oder Beschränkung nicht unter Regel 63e fällt und wenn er wirksam gestellt ist, d. h. die erforderliche Gebühr gemäß Artikel 105a (1) entrichtet ist und die für die Wirksamkeit von Verfahrenshandlungen vor dem EPA allgemein geltenden Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Regeln 1 (1), 36 (3), 36 (5) EPÜ). Ist dies nicht der Fall, teilt der Formalsachbearbeiter dem Antragsteller mit, daß ein wirksamer Antrag nicht vorliegt, und gibt die Gründe dafür an.

Diese Bestimmung ist der für das Einspruchsverfahren geltenden Regel 56 EPÜ nachgebildet und sieht vor, daß Anträge auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents als unzulässig zurückzuweisen sind, wenn die Antragserfordernisse der Regel 63d EPÜ nicht erfüllt sind bzw. nach Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt werden.

Die Prüfung der Zulässigkeit und die Entscheidung darüber obliegt dem Formalsachbearbeiter. Die Übertragungsverfügung nach Regel 9 (3) EPÜ legt dazu die näheren Einzelheiten fest.

Regel 63g EPÜ (neu)

betrifft die Prüfung der für zulässig befundenen Beschränkungs- und Widerrufsansträge sowie die Entscheidung über diese Anträge.

Absatz 1 behandelt den Antrag auf Widerruf und sieht vor, daß das europäische Patent widerrufen wird, wenn der Antrag zulässig ist. Der Antragsteller ist über den Widerruf zu unterrichten, wobei anzugeben ist, wann die Entscheidung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.

Absatz 2 betrifft die Prüfung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschränkung des europäischen Patents. Zu prüfen ist, ob durch die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung erreicht wird (was z. B. nicht der Fall ist bei rein klarstellenden Änderungen oder der Beanspruchung eines aliud), ob die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind und gegebenenfalls, ob die Änderungen der Beschreibung oder der Zeichnungen in Übereinstimmung mit diesen Erfordernissen sind. Grundlage dieser Prüfung sind die vom Antragsteller gemäß Regel 63d (2) d) EPÜ vorgelegten geänderten Patentansprüche und gegebenenfalls die geänderte Beschreibung.

Erfüllt der Antrag die oben genannten Voraussetzungen nicht, so gibt die Prüfungsabteilung dem Antragsteller einmal Gelegenheit, die Ansprüche und die Beschreibung innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu ändern. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag oder von Amts wegen korrigiert werden (Regel 88 EPÜ). Da der Antrag jederzeit neu eingereicht werden kann, stellt der Ausschluß weiterer Änderungen auch für den Antragsteller keine unzumutbare Härte dar.

Grundsätzlich nicht zu prüfen ist im Beschränkungsverfahren, ob der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52 - 57 EPÜ patentfähig ist oder das mit der Beschränkung angestrebte Ziel - z. B. die Abgrenzung von einem bestimmten Stand der Technik - mit der beantragten Änderung der Ansprüche tatsächlich erreicht wird.

Kann einem Antrag auf **Beschränkung** des europäischen Patents stattgegeben werden, so hat der Antragsteller nach Absatz 3 eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr für die geänderte Patentschrift zu entrichten, bevor die Beschränkung beschlossen werden kann.

Kann dem Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents nicht stattgegeben werden oder antwortet der Antragsteller nicht auf die Mitteilung nach Absatz 2, so wird der Antrag gemäß Absatz 4 zurückgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller die nach Absatz 3 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vornimmt.

Regel 63h EPÜ (neu)

wird neufaßt, damit er der Regel 62 EPÜ in der geänderten Fassung entspricht.

SECHSTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I und II

REGELN 63i - 67 EPÜ

Die Überführung einiger Vorschriften des Übereinkommens in die Ausführungsordnung und der neue Artikel 112a EPÜ 2000 bedingen eine Ausweitung des Sechsten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ. Er ist jetzt untergliedert in Kapitel I betreffend das Beschwerdeverfahren (Artikel 106 - 112 EPÜ) und Kapitel II, in dem die Regeln für das Verfahren nach Artikel 112a EPÜ zusammengefaßt sind.

Regeln 63i bis 67 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, S. 131 - 136)

Kapitel I des Sechsten Teils der Ausführungsvorschriften umfaßt Regelungen betreffend die im Beschwerdeverfahren anwendbaren Verfahrensvorschriften, die Zulässigkeit der Beschwerde und die Prüfung der Beschwerde auf Zulässigkeit und Begründetheit, also Ausführungsregeln insbesondere zu den Artikeln 106, 108 und 110 EPÜ.

Regel 63i EPÜ (neu)

überführt auf der Grundlage des Artikels 106 (3) EPÜ 2000 den Gehalt der Absätze 4 und 5 des Artikels 106 EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

Regel 63j EPÜ (neu)

überführt Artikel 106 (2) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung. Die Formulierung "für alle Vertragsstaaten" wäre angemessen, wenn z. B. ein zentraler Verzicht auf ein europäisches Patent möglich wäre. Der revidierte Wortlaut "**in allen benannten Vertragsstaaten**" wird dem Bündelcharakter des europäischen Patents besser gerecht.

Regel 64 EPÜ

Absatz 1 definiert den Inhalt der Beschwerdeschrift, die innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ 2000 angegebenen Frist einzureichen ist. Absatz 2 definiert den Inhalt der Beschwerdebegründung, die innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ 2000 angegebenen Frist einzureichen ist.

Die neue Regel 64 (1) greift die Erfordernisse auf, die in der geltenden Regel 64 a) und b) genannt sind, nämlich die Angabe des Beschwerdeführers und der angefochtenen Entscheidung. Nach der geltenden Regel 64 b) soll jedoch schon in der Beschwerdeschrift angegeben werden, in welchem Umfang die Abänderung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird. Bei Beschwerden des Einsprechenden ist das in der Regel nicht problematisch; Einsprechende beantragen normalerweise, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent (ganz oder teilweise) widerrufen wird. Ein beschwerdeführender Patentinhaber reicht jedoch geänderte Patentansprüche fast immer erst mit der Beschwerdebegründung ein; erst daraus ergibt sich dann sein genaues Änderungsbegehren. Dementsprechend wird dieses Erfordernis in Absatz 2 überführt, der den Inhalt der Beschwerdebegründung festlegt, welcher bisher nur durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nach Artikel 108 Satz 3 konkretisiert worden ist.

Das Erfordernis der Regel 64 (1) c) EPÜ trägt der Tatsache Rechnung, daß der erste Antrag des Beschwerdeführers - gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (siehe G 9/92 und G 4/93, ABl. EPA 1994, 875 und G 1/99, ABl. EPA 2001, 381) - den Gegenstand der Beschwerde und damit den Rahmen des Beschwerdeverfahrens festlegt. In der Regel sollte bereits die Beschwerdeschrift klarstellen, ob die angefochtene Entscheidung im ganzen oder nur teilweise angegriffen wird, und den Umfang der im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Punkte abstecken.

Regel 64a EPÜ (neu)

hebt die geltende Regel 66 (1) EPÜ stärker heraus.

Absätze 2 und 3 überführen Artikel 110 (2) und (3) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung und beziehen sich jetzt klar auch auf die Zulässigkeitsprüfung, wo sie ggf. ebenfalls relevant werden können. Die Beschwerdekammer fordert die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, Stellungnahmen zu Mitteilungen der Kammer oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

Regel 65 EPÜ

listet die Vorschriften auf, die bei der Zulässigkeitsprüfung zu beachten sind. Die Querverweise sind an die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 angepaßt. Wegen der Streichung der Bezugnahme auf Regel 1 (1) wird auf die Erläuterungen zu Regel 56 verwiesen.

Ist die Beschwerde zulässig, wird ihre Begründetheit geprüft (Artikel 110 EPÜ 2000).

Regel 66 EPÜ

entspricht der bisherigen Regel 66 (2) EPÜ.

Regel 67 EPÜ

Absatz 1 a) übernimmt den Wortlaut der geltenden Regel 67 EPÜ.

Absatz 1 b) könnte einen gewissen Ausgleich für das Fehlen einer Anschlußbeschwerde schaffen. Vorsorglich, d. h. für den Fall, daß die andere Partei Beschwerde einlegt, eingereichte Beschwerden könnten, wenn der Gegner keine Beschwerde einlegt, in einem frühen Verfahrensstadium, zwischen dem Ablauf der Beschwerdefrist und der Beschwerdebegründungsfrist, in der weder für die Beteiligten noch für das Amt erheblicher Aufwand entstanden ist, ohne Kostenfolgen wieder zurückgenommen werden.

Absatz 2 kodifiziert die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 32/95, ABl. EPA 1999, 713).

Kapitel II **REGELN 67a - 67g EPÜ**

Neue Regeln 67a bis 67g EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 23 - 24, 137 - 146)

Die neuen Regeln 67a bis 67g EPÜ, zusammengefaßt in Kapitel II des Sechsten Teils der Ausführungsordnung, implementieren Artikel 112a EPÜ 2000.

Regel 67a

implementiert Artikel 112a (2) d) EPÜ.

Das Recht auf eine mündliche Verhandlung, auf das Regel 67a a) EPÜ verweist, ist eine der wesentlichen Ausprägungen des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Daher kann das Übergehen eines Antrags auf mündliche Verhandlung grundsätzlich ein schwerwiegender Verfahrensmangel sein, der in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ 2000 ähnlich wie die Fälle des Artikels 112a (2) a) bis c) EPÜ behandelt werden muß. Es ist Sache der Großen Beschwerdekammer, die Schwere des Verfahrensmangels zu beurteilen. Eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens soll nur dann begründet sein, wenn das Nichtansetzen einer mündlichen Verhandlung einen Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ darstellt.

Die Große Beschwerdekammer hat auch die Stärke der Verfahrensverletzung nach Regel 67a b) EPÜ zu beurteilen, wobei sie die Begriffe "schwerwiegend" und "relevant" wird auslegen müssen. Es ist davon auszugehen, daß nur Anträge, die schriftlich gestellt oder von der Partei in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurden, unter diese Vorschrift fallen. Der Wortlaut der Regel 67a b) impliziert auch, daß der schwerwiegende Verfahrensmangel mit der Beschwerde zu tun haben muß. Anträge auf Kostenverteilung bzw. Rückzahlung der Beschwerdegebühr oder sonstige Anträge betreffend Nebenverfahren werden von dieser Vorschrift nicht erfaßt. Eine Teilwiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens nur im Hinblick auf Nebenfragen ist nicht wünschenswert.

Regel 67b EPÜ

legt fest, daß die Straftat durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt sein muß, um in einem Verfahren nach Artikel 112a (2) e) EPÜ 2000 zum Tragen zu kommen. Für die Art und Weise der rechtskräftigen Feststellung einer Straftat ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:

- Feststellung durch ein rechtskräftiges (Straf-) Urteil,
- Feststellung durch eine andere rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen Gerichts,
- rechtskräftige Feststellung des Vorliegens einer Straftat durch eine zuständige Behörde (etwa im Verwaltungsstrafrecht, sofern die Verwirklichung eines derartigen Tatbestandes überhaupt geeignet sein sollte, die Entscheidung der Beschwerdekammer zu beeinflussen).

Eine (strafrechtliche) Verurteilung darf nicht zur notwendigen Bedingung gemacht werden, da sonst Fälle wie der Tod des Täters vor Ergehen des Urteils oder die Unmöglichkeit der Verurteilung wegen Schuldunfähigkeit nicht erfaßt werden könnten. Entscheidend ist, daß der objektive Tatbestand einer Strafnorm verwirklicht und dies durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt wurde.

Regel 67c EPÜ

begründet die Pflicht, schon im Beschwerdeverfahren Verfahrensmängel zu rügen, die der dadurch beschwerte Verfahrensbeteiligte kannte oder hätte kennen müssen. Es wird Sache der Großen Beschwerdekammer sein, die Formulierung "konnte nicht erhoben werden" zu interpretieren und einen geeigneten Maßstab für die Beurteilung der Frage zu entwickeln, ob der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens hätte beanstandet werden können oder nicht.

Regel 67d EPÜ

implementiert Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000, insbesondere bezüglich der Pflicht zu ausreichend substantiiertem Tatsachenvortrag. Die nach Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000

vorgeschriebene Begründung muß innerhalb der in Artikel 112a (4) Sätze 2 und 3 festgelegten Fristen eingereicht werden. Ihr Inhalt muß die Erfordernisse der Regel 67d erfüllen.

Regel 67e EPÜ

Absatz 1 listet die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Antrag auf Überprüfung auf.

Absatz 2 bestimmt den Inhalt der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bei begründetem Überprüfungsantrag - entsprechend dem Rechtscharakter als außerordentliches Rechtsmittel die Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung (kassatorische Entscheidung, iudicium rescindens) und Wiedereröffnung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern. Die Wiedereröffnung erfolgt vor der Beschwerdekammer, die laut dem Geschäftsverteilungsplan nach Regel 10 (4) EPÜ zuständig ist; die Große Beschwerdekammer kann jedoch anordnen, daß Kammermitglieder zu ersetzen sind.

Regel 67f EPÜ

Absatz 1 ist die Parallelvorschrift zu Regel 64a (1) EPÜ bzw. zur bisherigen Regel 66 (1). Die Vorschriften für das Beschwerdeverfahren gelten insbesondere für Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Fünferbesetzung nach Absatz 2 b). Die Sonderregeln für Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Dreierbesetzung sind nicht mehr anwendbar, wenn die Große Beschwerdekammer in der Besetzung nach Regel 67f (2) b) EPÜ zu entscheiden hat. Damit die Große Beschwerdekammer im Interesse der Verfahrenseffizienz Fristen verkürzen kann, soll Regel 84 (2) EPÜ keine Anwendung finden.

Absatz 2 implementiert Artikel 22 (2) Satz 2 EPÜ 2000.

Im Interesse der Rechtssicherheit werden Überprüfungsverfahren in der Anfangsphase nach Maßgabe von Absatz 3 durchgeführt; dies ermöglicht nämlich eine rasche Beendigung von Überprüfungsverfahren, die offensichtlich keinerlei Erfolgsaussichten haben. Zu diesem Zweck werden Verfahren nach Absatz 3 schriftlich geführt. Die Mitwirkung anderer Beteiligter erübrigt sich in diesem Stadium, da es ohnehin zu einem vollständigen Verfahren kommt, wenn der Antrag nicht als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird. Wird der Antrag, nachdem der Antragsteller aufgefordert wurde, innerhalb einer bestimmten Frist zu der in Aussicht genommenen Verwerfung Stellung zu nehmen, als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen, so beschwert dies die übrigen Beteiligten nicht, denn das Überprüfungsverfahren wird beendet und die Rechtslage bleibt so, wie von der Beschwerdekammer festgestellt.

Nach Absatz 4 soll eine Entscheidung, mit der ein Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird, so knapp wie möglich begründet werden und nur den sie tragenden Grund nennen.

Aus den Artikeln 106 und 112a EPÜ ergibt sich, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung nicht mit einem weiteren Rechtsbehelf anfechtbar ist.

Regel 67g EPÜ

regelt die Rückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag. In der Regel wird ein schwerwiegender Verfahrensfehler die Rückzahlung rechtfertigen, jedoch sollte die Große Beschwerdekammer die Möglichkeit haben, in Ausnahmefällen von einer Rückzahlung abzusehen.

SIEBENTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SIEBENTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 68 - 70 EPÜ

Die Regeln 68 bis 70 EPÜ werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Kapitel II

REGEL 70a EPÜ

Die neue Regel 70a zur Anwendung von Artikel 115 EPÜ wird im neuen Kapitel II mit der Überschrift "Einwendungen Dritter" aufgenommen.

Die folgenden Kapitel werden dementsprechend neu numeriert.

Regel 70a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 147 - 148)

überführt Artikel 115 (1) Satz 2 und (2) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

Kapitel III

REGELN 71 - 76 EPÜ

Neue Regeln 72a - 72d EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 149 - 152)

Diese Regeln enthalten Bestimmungen zur Durchführung der Beweisaufnahme und entsprechen größtenteils der geltenden Regel 72 EPÜ, implementieren aber auch Artikel 117 (2) - (6) EPÜ 1973. Zur Klarstellung und besseren Übersicht wurden diese Bestimmungen in vier Regeln unterteilt und im Stil des EPÜ 2000 formuliert.

Die Regeln 71, 72, 73, 74 und 75 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

Kapitel IV REGELN 77 - 82 EPÜ

Die Regeln 77 bis 79 und 81 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

Kapitel V REGELN 83 - 85b EPÜ

Regel 84 EPÜ

Im neuen Absatz 1 der Regel 84 wird klargestellt, was mit "einer zu bestimmenden Frist" gemeint ist. Die übrigen Änderungen sind rein redaktioneller Natur.

Regel 85 EPÜ

Die Änderungen sind rein redaktioneller Natur.

Regeln 85a und 85b EPÜ

Wurden im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ 2000 ersatzlos gestrichen (vgl. auch die Erläuterungen zur neuen Regel 85a).

Regel 85a EPÜ (neu)

enthält Bestimmungen zur Durchführung von Artikel 121 EPÜ 2000.

Regel 85a (1) legt die Erfordernisse fest (Frist, Gebühr, Nachholung der versäumten Handlung), bei deren Vorliegen das EPA einem Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 (2) stattgibt. Inhaltlich entspricht die neue Regel weitgehend Artikel 121 (2) EPÜ 1973. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung wird jedoch für den Beginn der Antragsfrist nicht mehr auf die Unterrichtung über den Verlust der europäischen Patentanmeldung abgestellt, sondern auf die Mitteilung über die Fristversäumung oder über den Rechtsverlust. Da die Weiterbehandlung nunmehr auch bei Fristen für Gebührenzahlungen in Betracht kommt, entfällt das Erfordernis, daß ein Weiterbehandlungsantrag der Schriftform bedarf. Nach dem neuen System wird der Antrag einfach durch Zahlung der entsprechenden Gebühr gestellt. Die einschlägigen Gebühren für die verschiedenen Fälle werden in der Gebührenordnung festgelegt.

Gestützt auf Artikel 121 (4) Satz 2 EPÜ 2000 schließt Regel 85a (2) folgende Fristen von der Weiterbehandlung aus: die Fristen gemäß den Regeln 6 (1) (Einreichung einer Übersetzung nach Artikel 14 (2) EPÜ 2000), 14a (1) a) (Durchsetzung von Rechten nach Artikel 61), 25d (3) (Einreichen einer Abschrift der früheren Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, oder einer Übersetzung), 37 (2) (Zahlung von Jahresgebühren), 38 (2) (nachgeholte Prioritätserklärung), 39 (Eingangsprüfung), 39a (fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen), 41 (Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen), 41a (Beseitigung von Mängeln bei der Prioritätsbeanspruchung) und 69 (2) (Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung).

Die Frist nach Regel 6 (1) EPÜ ist ausgeschlossen, weil einer solchen Fristversäumung nach Regel 41 EPÜ abgeholfen werden kann. Dasselbe gilt für die Zweimonatsfrist nach Regel 25d (3) EPÜ für die Einreichung einer Übersetzung der früheren Anmeldung. Die Dreimonatsfrist nach Regel 14a (1) a) EPÜ ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen, da sie vom EPA nicht überwacht wird und im Fall ihrer Versäumung keine Mitteilung zugestellt werden kann. Dies ist im Ergebnis vertretbar, weil mit dem Ausschluß implizit anerkannt wird, daß der nach Artikel 61 (1) EPÜ Berechtigte prinzipiell Zugang zu den im EPÜ bei Fristversäumnissen vorgesehenen Rechtsbehelfen hat. Damit kann er bei Versäumung dieser Frist Wiedereinsetzung beantragen.

Was die Sechsmonatsfrist der Regel 37 (2) EPÜ angeht, so erfolgt der Ausschluß im Hinblick darauf, daß es sich hier in der Sache um eine Nachfrist (vgl. Artikel 5bis PVÜ) handelt (Nachholung der versäumten Zahlung), d. h. eine Struktur gegeben ist, die in ihrer Wirkung dem Rechtsbehelf der Weiterbehandlung entspricht. Im übrigen ist die Frist der Regel 37 (2) EPÜ der Wiedereinsetzung zugänglich.

Die neue Frist zur Nachholung der Prioritätserklärung in Regel 38 (2) EPÜ ist im Hinblick auf die Veröffentlichung der Anmeldung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Der Ausschluß der Fristen nach den Regeln 39, 39a und 41 EPÜ stützt sich insbesondere darauf, daß das Verfahren gemäß diesen Regeln eine Art von Rechtsbehelf darstellt. Dasselbe gilt für die neue Regel 41a EPÜ.

Ähnliche Erwägungen gelten für den Ausschluß der Zweimonatsfrist der Regel 69 EPÜ. Die Bestimmung ermöglicht die Überprüfung von kraft Gesetzes eingetretenen Rechtsverlusten im Rahmen eines administrativen Verfahrens. Wird die Durchführung eines solchen Verfahrens nicht fristgerecht beantragt, wird der festgestellte Rechtsverlust rechtskräftig, ohne daß eine weitere Entscheidung oder Mitteilung des EPA ergeht. Insoweit fehlt damit der für eine Weiterbehandlung notwendige verfahrensrechtliche Anknüpfungspunkt. Sachlich ist eine solche in diesen Fällen aber auch deshalb nicht geboten, weil schon das Regel-69-Verfahren ein Rechtsbehelfsverfahren ist.

Regel 85a (3) übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 121 (3) EPÜ 1973 unverändert.

Regel 85b EPÜ (neu)

enthält die näheren Bestimmungen zur Anwendung von Artikel 122 EPÜ 2000.

Absatz 1 legt die maßgeblichen Antragsfristen und die Gebührenpflichtigkeit des Antrags entsprechend dem geltenden Recht fest (Artikel 122 (2), (3) EPÜ 1973).

Im Interesse einer Vereinfachung der bestehenden Fristenstruktur und im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des PLT 2000 (Artikel 12 (1) (ii), Regel 13 (2) (ii)) wird jedoch von einer Anrechnung der sechsmonatigen Nachfrist der neuen Regel 37 (2) EPÜ auf die einjährige Ausschlußfrist für die Wiedereinsetzung abgesehen. Die Ausschlußfrist beginnt danach erst mit Ablauf der Sechsmonatsfrist zu laufen und nicht wie bisher ab dem Fälligkeitstag für die Zahlung der Jahresgebühr. Da bei Versäumung der Nachfrist eine (computer-generierte) Mitteilung nach Regel 69 EPÜ von Amts wegen ergeht und dem Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Fristablauf zugestellt wird, kommt die Ausschlußfrist in der Praxis nur in Ausnahmefällen zum Tragen. Die mit der Neuregelung verbundene faktische Verlängerung dieser Frist stellt daher für Dritte keine unzumutbare Belastung dar.

Da nach neuem Recht auch eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ in Betracht kommt und wegen der zentralen Bedeutung des Anmelde- bzw. Prioritätstags über die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Priorität rasch Klarheit bestehen muß, sieht Regel 85b (1) EPÜ für diese Fälle eine besondere Antragsfrist vor. Danach kann der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nur innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist beantragt werden (vgl. auch Artikel 13 (2), Regel 14 (4) PLT).

Absatz 2 übernimmt die Vorschriften zur Begründung und Glaubhaftmachung des Antrags sowie zur Nachholung der versäumten Handlung aus Artikel 122 (2) und (3) EPÜ 1973.

Absatz 3 schließt, gestützt auf Artikel 122 (4) Satz 2 EPÜ 2000, alle Fristen von der Wiedereinsetzung aus, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann. Nach dem neuen System kann, wenn eine bestimmte Frist versäumt wurde, entweder Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung beantragt werden. Im Erteilungsverfahren wird es in der Regel nur die Weiterbehandlung geben - Wiedereinsetzung kommt somit nur dort in Frage, wo eine bestimmte Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (siehe insbesondere Regel 85a (2)). Die Beschränkung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit im Erteilungsverfahren wird jedoch dadurch in gewissem Maße relativiert, daß auch künftig eine Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist möglich ist.

Absatz 4 übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 122 (4) EPÜ 1973.

Kapitel VI

REGELN 86 - 89 EPÜ

Regel 87 EPÜ

Die Änderung trägt dem revidierten Artikel 54 EPÜ 2000 Rechnung.

Kapitel VII REGEL 89a EPÜ

Neue Regel 89a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 167 - 168)

Das neue Kapitel VII "Auskünfte über den Stand der Technik" beinhaltet die neue Regel 89a, die dem Artikel 124 (1) EPÜ 2000 Rechnung trägt. Regel 89a konkretisiert, welche Auskünfte das EPA vom Anmelder über den Stand der Technik verlangen kann. Die in Regel 89a Buchstaben a und b genannten Auskünfte betreffen den Stand der Technik, der in nationalen oder regionalen Verfahren über korrespondierende Patentanmeldungen für eine Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, in Betracht gezogen wurde.

Kapitel VIII - IX REGELN 90 - 99 EPÜ

Die Regeln 90 bis 99 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

Regel 91 EPÜ

wird gestrichen. Es handelt sich dabei um die einzige Bestimmung des Kapitels VII "Verzicht auf Beitreibung"; sie wird inhaltlich in die Gebührenordnung überführt.

Regel 92 EPÜ

Absatz 3 wird gestrichen, da eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für das dort vorgesehene schlichte Verwaltungsverfahren, das in der Sache beibehalten werden soll, nicht erforderlich ist.

Regel 96 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 173 - 176)

wird gestrichen, was bedeutet, daß der Inhalt des gestrichenen Artikels 128 (5) a) bis e) EPÜ nicht in die Ausführungsordnung überführt wird.

Kapitel X REGELN 100 - 102 EPÜ

Die Regeln 100 bis 102 werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 101 EPÜ

Absatz 1 ist in der geltenden Fassung etwas irreführend formuliert, weil der erste Satz den Eindruck erweckt, daß die Vertreter nur dann eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen hätten, wenn sie dazu aufgefordert werden; tatsächlich aber müssen sie in den vom Präsidenten bestimmten Fällen stets eine Vollmacht einreichen und werden nur dann aufgefordert, wenn sie es versäumt haben. Zur Klarstellung wurde die Regel 101 (1) EPÜ umformuliert und in die neuen Absätze 1 bis 3 untergliedert.

Neue Regel 101a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 189 - 192)

Nach dem neuen Artikel 134a (1) d) EPÜ 2000 ist der Verwaltungsrat befugt, Vorschriften zu erlassen über die Verschwiegenheitspflicht von zugelassenen Vertretern und über deren Recht, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihnen und ihren Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern.

Die Verpflichtung der zugelassenen Vertreter zur Verschwiegenheit ist in Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern verankert. Da in einigen Rechtssystemen zwischen dieser Verschwiegenheitspflicht und einem Zeugnisverweigerungsrecht unterschieden wird, das die Vertraulichkeit von Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant schützt, ist es zweckmäßig, durch eine neue Regel ein Zeugnisverweigerungsrecht in Bezug auf Mitteilungen zwischen zugelassenen Vertretern und ihren Mandanten einzuführen, die der Verschwiegenheitspflicht des zugelassenen Vertreters unterliegen. Die englische Fassung der Regel 101a (1) EPÜ orientiert sich an der Definition des sogenannten "evidentiary privilege" des amerikanischen Rechts, wie in der Sache *Bristol-Myers Squibb* gegen *Rhone Poulenc Rorer* (Southern District of New York, 19. April 1999) aus Wigmores *Evidence* zitiert.

Selbstverständlich umfaßt das Wort "Mandant" in der neuen Regel 101a (1) EPÜ alle Personen, für die der Vertreter tätig werden kann (Einzelperson oder Firma, Arbeitgeber des Vertreters, Tochterunternehmen des Arbeitgebers usw.).

Die Bezugnahme auf Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten bringt diese Bestimmung stärker mit dem amerikanischen Erfordernis in Einklang, wonach es sich um vertrauliche Mitteilungen handeln muß. Dies ging zwar aus dem ursprünglichen Entwurf implizit hervor, der neue Wortlaut stellt jedoch klar, daß nur Mitteilungen, die der Verschwiegenheitspflicht des Vertreters unterliegen, vom Zeugnisverweigerungsrecht erfaßt sind.

Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten lautet wie folgt:

"Berufsgeheimnis

Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei der Ausübung seines Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird."

Regel 102 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 183 - 188 und 239 - 244)

Artikel 163 EPÜ 1973 behandelt die Übergangsbestimmungen, nach denen nationale Vertreter in einem dem EPÜ neu beigetretenen Staat in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden konnten, nachdem die ursprüngliche Übergangszeit nach Errichtung der Organisation abgelaufen war. Artikel 163 EPÜ in seiner bisherigen Fassung ist überholt und wird daher gestrichen.

Regel 102 EPÜ wird entsprechend geändert, um überflüssige Hinweise auf die ursprüngliche Übergangszeit zu streichen.

Dennoch wird die sogenannte "Großväterklausel" des Artikels 163 EPÜ 1973 inhaltlich als fester Bestandteil in Artikel 134 EPÜ 2000 übernommen, damit die nationalen Vertreter von Ländern, die dem Übereinkommen künftig beitreten, integriert werden können. Deshalb wird, wie vom *eji* gefordert, in Regel 102 (3) EPÜ ausdrücklich hinzugefügt, daß unter der "Großväterklausel" in die Liste eingetragene zugelassene Vertreter, deren Eintragung gelöscht worden ist, wieder in die Liste eingetragen werden können, ohne daß sie die europäische Eignungsprüfung ablegen müssen.

ACHTER TEIL
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

REGELN 102a - 103 EPÜ

Neue Regel 102a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 193 - 198)

Folgendes wurde in den Artikeln 135 und 136 EPÜ 1973 gestrichen und in die Regel 102a EPÜ überführt:

- Frist für die Einreichung des Umwandlungsantrags;
- Verlust der Wirkung nach Artikel 66 EPÜ bei nicht rechtzeitiger Einreichung des Umwandlungsantrags;
- Verpflichtung des nationalen Amts oder des EPA, dem Antrag eine Kopie der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents beizufügen;
- Festlegung der Frist, wenn der Umwandlungsantrag nicht übermittelt wird.

Obwohl bereits in Artikel 135 (4) EPÜ 2000 auf Artikel 66 EPÜ Bezug genommen wird, ist eine erneute Bezugnahme in der Regel 102a (1) Satz 2 EPÜ erforderlich: die in Artikel 66 EPÜ behandelte Wirkung kann nämlich nicht nur verlorengehen, wenn der Umwandlungsantrag nicht übermittelt wird (Artikel 135 (4) EPÜ 2000), sondern auch, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht wird.

Regel 103 EPÜ

Die Änderungen tragen der Streichung des Artikels 136 EPÜ 1973 Rechnung, dessen Inhalt sich teils in Artikel 135 EPÜ 2000 und teils in der neuen Regel 102a (2) und (3) EPÜ wiederfindet.

NEUNTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZEHNTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Regeln 104 - 112 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 207 - 230)

Die mit der Revision der Artikel 150 - 157 EPÜ 1973 aus dem Übereinkommen entfernten Einzelheiten des Verfahrens sind, soweit notwendig, in die Ausführungsordnung überführt worden. Der Text der Regeln 104 - 112 EPÜ wurde gestrafft und redaktionell an die Neufassung des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 104 EPÜ

Die Änderungen folgen aus der Zusammenfassung der Artikel 151 und 152 EPÜ 1973 in Artikel 151 EPÜ 2000; außerdem finden sich einige dort nicht verbliebene Detailregelungen jetzt in der Ausführungsordnung: Die Neufassung von Regel 104 (1) nennt nunmehr die Voraussetzungen, unter denen das EPA als Anmeldeamt tätig werden kann; Artikel 151 EPÜ enthält diese Regelung nicht mehr. Als zweiten Satz enthält die Neufassung von Regel 104 (1) den aus Artikel 152 (1) EPÜ 1973 stammenden Grundsatz, daß eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt unmittelbar einzureichen ist. Die bereits in Artikel 151 EPÜ 2000 enthaltene Ausnahmeregelung (entsprechende Anwendung des Artikel 75 (2) EPÜ) wird zur Verdeutlichung hier nochmals aufgenommen.

Aus der geltenden Fassung der Regel 104 (1) wird der erste Satz im wesentlichen in den zweiten Absatz überführt; die Sätze 2 und 3 werden gestrichen, da die Notwendigkeit, die Anmeldung in drei Stücken einzureichen, in absehbarer Zeit wie bei europäischen Direktanmeldungen entfallen wird.

Die Neufassung von Regel 104 (2) Satz 1 ist aus dem geltenden Absatz 1 übernommen. Als neuer Satz 2 wird vorsorglich eine Ermächtigung des Präsidenten aufgenommen, weitere Einzelheiten zu Art und Umfang der Anmeldeunterlagen festzulegen.

Die geltende Fassung der Regel 104 (2) erübrigt sich im Hinblick den Wegfall der geltenden Sätze 2 und 3 in Absatz 1.

Die Ermächtigung des Anmeldeamts, eine Übermittlungsgebühr zu verlangen, ergibt sich bereits aus Regel 14 PCT. Der neue Absatz 4 stellt dies lediglich nochmals klar.

Regel 105 EPÜ

Das in Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 105 EPÜ vorgeschriebene zweistufige Überprüfungssystem des PCT-Widerspruchsverfahrens ist in Artikel 152 EPÜ 2000 nicht mehr vorgesehen. Wie bereits in den Erläuterungen zu Artikel 152 EPÜ 2000 ausgeführt, gewährleistet Regel 105 (3) nun ein vereinfachtes Widerspruchsverfahren gemäß den Regeln 40.2 c) - e) und 68.3 c) - e) PCT, das die gebotene Rechtssicherheit weiterhin garantiert. Die neugefaßte Regel enthält auch die Rechtsgrundlage für einen die weiteren Einzelheiten regelnden Beschluß des Präsidenten des EPA, der in Übereinstimmung mit den Regeln 40.2 d) und 68.3 d) PCT die Zusammensetzung des Überprüfungsausschusses festzulegen hat.

Regel 106 EPÜ

ist nach Streichung von Artikel 158 (2) EPÜ sowie Artikel 54 (4) EPÜ 1973 und Regel 23a nicht mehr notwendig. Auf die Anmeldegebühr (d. h. die Entsprechung der nationalen Gebühr nach den Artikeln 22 und 39 PCT) und die Benennungsgebühren wird in Regel 107 eindeutig Bezug genommen. Dies ist ausreichend.

Regel 107 EPÜ

Die Änderungen sind lediglich redaktioneller Art. In der Neufassung von Absatz 1 e) entfällt der Verweis auf Artikel 157 (2) b) ersatzlos, weil Artikel 153 EPÜ 2000 auf eine Übernahme der alten Gebührenregelung verzichtet hat. Damit werden jetzt alle bei Eintritt in die europäische Phase anfallenden Gebühren einschließlich der Rechtsfolgen bei unterlassener Zahlung in der Ausführungsordnung geregelt (s. auch Regeln 108 und 110 EPÜ).

Die in Artikel 153 (2) EPÜ 1973 geregelte Zuständigkeit für eine Nachprüfung nach Artikel 25 PCT ist nunmehr als neuer Absatz 3 in Regel 107 übernommen worden.

Regel 108 EPÜ

In der Neufassung von Absatz 3 entfällt der dritte Satz im Hinblick auf den eingeführten Regelrechtsbehelf nach Artikel 121 EPÜ 2000, der in der neuen Regel 85a EPÜ konkretisiert wird.

Regeln 109 bis 112 EPÜ

Die Änderungen sind rein redaktioneller Art bzw. ergeben sich aus andernorts vorgenommenen Änderungen.