

BETRIFFT: Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000
- Stellungnahmen
SUBJECT: Draft Implementing Regulations under the EPC 2000
- Comments
OBJET : Avant-projet du nouveau règlement d'exécution de la CBE 2000
- Commentaires

VERFASSEN: Ratssekretariat
DRAWN UP BY: Council Secretariat
ORIGINE : Le secrétariat du Conseil

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)
ADDRESSEES: Committee on Patent Law (for information)
DESTINATAIRES : Le comité "Droit des brevets" (pour information)

Eingegangene Stellungnahme von: Patentanwaltskammer
Comments received from:
Commentaires reçus de :

Das Dokument wird als **Faksimile** des übermittelten Originals gespeichert und liegt nur in **elektronischer Form** vor.

Document is being submitted in **original facsimile form** and is available in **electronic form** only.

Le document est diffusé comme **fac-similé de l'original** reçu et n'est disponible que sous **forme électronique**.

ABTEILUNG V
DES VORSTANDES

Europäisches Patentamt
Herrn Dr. Gert Kolle
Zimmer 285

80298 München

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:
V/08/02

Datum:
10. Juli 2002

Stellungnahme der Patentanwaltskammer zum Entwurf der EPÜ Ausführungsordnung zum EPÜ 2000

Wir werden nachfolgend zu denjenigen Regeln Stellung nehmen, bei denen aus unserer Sicht Änderungen oder Klarstellungen sinnvoll sind.

Regel 26 (2) h)

Gemäß Regel 26 (2) h) soll der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die Benennung derjenigen Vertragsstaaten enthalten, in denen um Schutz nachgesucht wird. Dies erscheint uns überflüssig, da gemäß Art. 79 (1) im Antrag die Benennung aller Vertragsstaaten des EPÜ fingiert wird. Regel 26 (2) h) sollte daher ersatzlos gestrichen werden.

Regel 31 (2)

Anspruchsgebühren für den elften und jeden weiteren Patentanspruch sind dieser Bestimmung zufolge einen Monat nach Einreichung fällig. Diese Bestimmung läßt sich so auslegen, daß Anspruchsgebühren jedes Mal nach Einreichung einer größeren Zahl Patentansprüche im Rahmen des Prüfungsverfahrens fällig sein können. Dies macht keinen Sinn.

Die bisherige Regel 31 (1) knüpft für die Berechnung der Anspruchsgebühren an die Zahl eingereicherter Patentansprüche am Anmeldetag an. Dies ist zukünftig nicht mehr möglich, da gemäß der vorgesehenen Regel 25d die Einreichung von Patentansprüchen für die Zuerkennung eines Anmeldetages nicht erforderlich ist. Wir schlagen daher vor, Regel 31 (2) dahingehend klarzustellen, daß Anspruchsgebühren innerhalb eines Monats nach der erstmaligen Einreichung von Patentansprüchen in einer Zahl von elf und mehr fällig sind. Wird die Zahl der Patentansprüche im Laufe des Prüfungsverfahrens erhöht, sind gemäß der neuen Regel 51 (6) bei Abschluß des Erteilungsverfahrens erneut Anspruchsgebühren zu zahlen. Es sollte dabei bleiben, daß es lediglich zwei Zeitpunkte (erstmalige Einreichung von Patentansprüchen und Abschluß des Prüfungsverfahrens) gibt, zu denen Anspruchsgebühren berechnet und fällig werden.

Regel 35 (3)

Die Bezugnahme auf Abs. 11 der gleichen Regel ist fehlerhaft. Gemeint ist nach unserem Verständnis eine Bezugnahme auf Regel 35 Abs. 10.

Regel 38 (2)

Gemäß Satz 2, letzter Halbsatz steht die 16-Monatsfrist ab erstem Prioritätsdatum zur Einreichung der Prioritätserklärung dann nicht zur Verfügung, wenn ein Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung gemäß Art. 93 (1) b) gestellt wird. Es sollte klargestellt werden, daß dann die Prioritätserklärung jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Stellung dieses Antrags (und nicht etwa nur am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung) abgegeben werden kann.

Regel 39a (1)

Gemäß Satz 2 dieses Absatzes soll sich der Anmelder nicht darauf berufen können, daß das Amt eine sogenannte "notification concerning missing parts" unterlassen hat.

Dies ist nach unserer Auffassung ein klarer Verstoß gegen Art. 5 (5) PLT. Dieser Artikel legt die Verpflichtung eines Anmeldeamtes fest, den Anmelder unverzüglich von offensichtlich fehlenden Anmeldungsteilen in Kenntnis zu setzen. Auf eine solche Verpflichtung des Amtes gemäß dem PLT muß sich ein Anmelder auch gegenüber dem EPA berufen können. Es ist nach unserer Auffassung mit dem Wortlaut und Zweck des PLT unvereinbar, diese Verpflichtung im Ergebnis durch den vorgesehenen Satz 2 der Regel 39 a (1) zu unterlaufen. Wir sind daher nachdrücklich der Auffassung, daß Regel 39 a (1) Satz 2 ersatzlos gestrichen werden muß.

Regel 46 (1)

Die bisherige Regel 46 (1) sieht vor, daß im Falle der Uneinheitlichkeit der Erfindung zunächst lediglich die erste in den Ansprüchen genannte Erfindung recherchiert wird. Zukünftig soll dem Vorschlag zufolge diejenige Erfindung recherchiert werden, die "die Haupterfindung zu sein scheint". Diese Regel lehnen wir nachdrücklich ab.

Ein Anmelder wird in aller Regel die ihm am wichtigsten erscheinenden Aspekte einer Erfindung im ersten Patentanspruch zum Ausdruck bringen. Er hat Anspruch darauf, daß im Falle einer etwaigen Uneinheitlichkeit der Erfindung jedenfalls diese ihm besonders wichtig erscheinende Erfindung recherchiert wird und nicht etwa der Prüfer nach eigenem Belieben die vom Anmelder gezahlte Recherchegebühr für die Recherche einer weniger wichtigen Erfindung verwenden kann. Wir befürchten, daß in der Praxis einige Prüfer diese Bestimmung dazu benutzen werden, diejenige Erfindung zu recherchieren, die den voraussichtlich geringsten Rechercheaufwand verursacht. Maßgeblich muß jedoch stets der Wille des Anmelders sein, der durch die Reihenfolge der Ansprüche selbst bestimmen können muß, welche Erfindung zunächst recherchiert wird.

Regel 54 (2)

Wir sprechen uns gegen die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung aus. Dem Patentinhaber soll es weiter möglich sein, gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr mehrere Exemplare der europäischen Patenturkunde zu erhalten. Patentinhaber sollen die Möglichkeit haben, entsprechende Urkunden beispielsweise an die Erfinder auszuhändigen und auf diese Weise ihre Anerkennung zum Ausdruck zu bringen.

Regel 55b (1)

Es sollte klargestellt werden, daß ein Einspruch auch in elektronischer Form einreichbar sein kann. Man sollte anfügen, daß Regel 24 (2) mutatis mutandis anwendbar ist.

Regel 56 (1)

Die bisherige Regel 56 (1) nennt als Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Einspruch unter anderem die Erfordernisse der Regel 55 c) sowie die Beibringung hinreichender Informationen zur Identifikation des Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird. Die vorgesehene Neuregelung nimmt statt dessen Bezug auf Regel 55b (2) b) oder c). Demnach wäre der Einspruch bereits dann als unzulässig zurückzuweisen, wenn die Erfordernisse der Regel 55b (2) b) nicht erfüllt sind, also wenn eine der dort genannten Angaben (Patentnummer, Patentinhaber, Titel der Erfindung) nicht angegeben ist.

Dies erscheint uns maßlos überzogen. Ein Einspruch wäre beispielsweise bereits dann unzulässig, wenn der Titel des angegriffenen Patents nicht angegeben ist, sonst aber alle Angaben zur Identifikation des Patents und Patentinhabers enthalten sind. Dies kann nicht richtig sein.

Problematisch kann es beispielsweise auch dann werden, wenn kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist eine Umschreibung eines europäischen Patents stattfindet. In diesem Fall kann es durchaus vorkommen, daß ein Einsprechender noch den auf dem Deckblatt der Patentschrift genannten Patentinhaber im Einspruchsschriftsatz nennt. Dies darf nach unserer Auffassung nicht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs führen.

Wir sind daher der Auffassung, daß wie bisher Informationen zur klaren Identifikation des angegriffenen Patents als ein Zulässigkeitserfordernis ausreichen müssen. Die Bezugnahme auf Regel 55b (2) b) ist zu streichen.

Regel 63f

Der Begründung zu Art. 105 b (3) des EPÜ 2000 ist entnehmen, daß eine Beschränkung lediglich für einige benannte Staaten insbesondere dann möglich sein soll, wenn nur in diesen Staaten ältere Rechte gemäß Art. 139 EPÜ existieren. Man sollte daher klarstellen, daß im Beschränkungsverfahren Regel 87 anwendbar ist und somit die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze für unterschiedliche Vertragsstaaten möglich ist. Auch muß es ausreichen, wenn man lediglich mit Wirkung für einige genannte Staaten eine Beschränkung vornimmt (beispielsweise weil nur in diesen Staaten ältere Rechte gemäß Art. 139 EPÜ bestehen) und die Patentansprüche für die übrigen Vertragsstaaten unverändert läßt. Es wäre wünschenswert, auch dies in Regel 63f klarzustellen.

Regel 63h

Wir sind der Auffassung, daß nach Abschluß eines Beschränkungsverfahrens immer eine vollständige neue Patentschrift veröffentlicht werden muß. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, über im Rahmen von Beschränkungsverfahren durchgeführte Änderungen europäischer Patente in gleicher Weise informiert zu werden wie beispielsweise über beschränkte Aufrechterhaltungen im Rahmen von europäischen Einspruchsverfahren.

Regel 67c

Die hier vorgesehene Rügepflicht eines schwerwiegenden Verfahrensmangels ist nach unserer Auffassung eine unzulässige Beschneidung der durch Art. 112a an die Beteiligten eingeräumten Rechte. Art. 112a (1) stellt ausdrücklich klar, daß der Antrag auf Überprüfung jedem von einer Beschwerdekammerentscheidung beschwerten Beteiligten offensteht. Die Zulässigkeit des Antrags daran zu knüpfen, daß eine entsprechende Rüge bereits im Verfahren erhoben wird, ist unangemessen und nicht im Einklang mit den Artikeln des EPÜ. Man kann von den Beteiligten nicht erwarten, daß sie beispielsweise in einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer auftretende schwerwiegende Verfahrensmerkmale (beispielsweise das Übergehen eines Hilfsantrages) sofort bemerken und rügen. Dies um so mehr, da ein solcher Verfahrensmangel ja auch auf Seiten der Beschwerdekammermitglieder auf einem Versehen und nicht auf Absicht beruhen wird.

Jeder Beteiligte soll die Möglichkeit haben, eine Beschwerdekammerentscheidung innerhalb der Zweimonatsfrist des Art. 112a (4) zu prüfen und etwaige schwerwiegende Verfahrensmängel zu rügen. Regel 67c ist daher nach unserer Auffassung ersatzlos zu streichen.

Regel 67f (3)

Es ist nach unserer Auffassung nicht tragbar, daß nach einer Beschwerdekammerentscheidung in einem inter partes Verfahren ein Antrag gemäß Art. 112a zunächst in einem ex parte Verfahren ohne Beteiligung aller Parteien des vorausgegangenen inter partes Verfahrens geprüft wird. Alle Parteien müssen nach unserer Auffassung bereits im Stadium der Zulässigkeitsprüfung die Möglichkeit haben, an dem Verfahren teilzunehmen und ihre Argumente vorzutragen.

Art. 116 EPÜ räumt allen Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung ein. Es ist nach unserer Auffassung nicht möglich, dieses Recht durch die Ausführungsordnung (und sei es auch nur für ein Vorschaltverfahren) zu beschneiden. Wir meinen daher, daß Art. 67f (3) ersatzlos zu streichen ist.

Regel 69 (2)

Die englische Fassung bezeichnet die Parteien durchgängig mit "party", lediglich in Satz 2 heißt es einmal "person requesting it". Auch hier sollte es statt "person" "party" heißen.

Regel 89a

Diese Regel kann so ausgelegt werden, daß das Europäische Patentamt die Vorlage der eigentlichen Recherchenberichte aus Parallelverfahren verlangen kann. Dies ist nach unserer Auffassung nicht hinnehmbar, da auf diese Weise Wettbewerber des Anmelders im Rahmen der Akteneinsicht Informationen über Parallelanmeldungen erlangen können. Statt dessen sollte klargestellt werden, daß das Patentamt lediglich Informationen betreffend den Stand der Technik, der in solchen parallelen Recherchenberichten genannt ist, verlangen kann. Dies wäre im Einklang mit dem US-amerikanischen Erfordernis eines Information Disclosure Statement. Auch dort muß lediglich der Stand der Technik angegeben werden, es ist nicht nötig, die Herkunft dieses Standes der Technik anzugeben oder etwa parallele Recherchenberichte selbst vorzulegen.

Regel 105 (3)

Die bisherige Regel 105 (3) verpflichtet das Amt, eine zu unrecht erhobene zusätzliche Gebühr an den Anmelder zurückzuzahlen. Diese Verpflichtung ist in der Neufassung nicht mehr enthalten. Nach unserer Auffassung ist es zwar selbstverständlich, eine zu Unrecht erhobene zusätzliche Gebühr zurückzuzahlen, dennoch sollte dies auch in der neuen Regel 105 (3) ausdrücklich klargestellt sein.

Der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Europäischen Patentamtes betreffend die Zahlung zusätzlicher Gebühren wurde bisher von einer Beschwerdekammer behandelt (Regel 105 (3) letzter Satz alte Fassung). Zukünftig soll es ein "panel composed of three members" sein, die vom Präsidenten des Amtes bestimmt werden können. Dies ist nach unserer Auffassung nicht hinnehmbar. Nach der vorgesehenen Neuregelung wäre es beispielsweise möglich, die Prüfung eines Widerspruchs amtsintern (beispielsweise durch andere Prüfer) vornehmen zu lassen. Es kann jedoch nicht richtig sein, daß das Amt eine eigene Entscheidung selbst überprüft. Dies muß einer Beschwerdekammer vorbehalten bleiben. Auch ist es nicht richtig, wenn der Präsident des Amtes darüber entscheiden kann, wer Entscheidungen des Amtes überprüft. Wir sprechen uns daher gegen eine entsprechende Änderung der Regel 105 (3) aus.

Wir hoffen, daß unsere Anmerkungen Berücksichtigung finden und stehen für ein Gespräch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Dr. Christof Keussen)
Vorsitzender