

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: VPP
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**.

VPP Dr. Birgid Wichmann, Franz-Marc-Str. 46, 50999 Köln

VIA FAX 089-2399-4465

Europäisches Patentamt
International Legal Affairs Directorate

80298 München

8. 2. 2

Mitglied des Gesamtvorstandes

Dr. Birgid Wichmann
Dipl.-Chem.
Franz-Marc-Str. 46
50999 Köln

Telefon: d (0214) 30-61067
Telefon: p 0221) 354406
Telefax: d (0214) 30-31855
birgid.wichmann.bw@bayer-ag.de

12. Juli 2002

EILIG

Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (VV 121/02; Revision des EPÜ – VV 226/00)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der VPP als Vereinigung von über 1600 Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hat von dem im Internet auf der Webseite des EPA eingestellten Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 Kenntnis erhalten.

Da sich der VPP satzungsgemäß neben der fachlichen Aus- und Weiterbildung von im gewerblichen Rechtsschutz tätigen Personen der Unterstützung der gesetzgebenden Organe und Institutionen in allen Fragen des Schutzes industriellen und geistigen Eigentums widmet, möchten wir Ihnen nachfolgend eine Stellungnahme zum oben genannten Entwurf unterbreiten.

1. Regel 31

In Regel 31 (2) wird für die Zahlung zusätzlicher Anspruchsgebühren für den 11. und alle folgenden Patentansprüche eine zeitliche Frist von einem Monat nach Einreichung des jeweiligen Anspruchs gesetzt. Dies würde in der Praxis dazu führen, dass der Anmelder möglicherweise mehrmals im Rahmen des Prüfungsverfahrens derartige Anspruchsgebühren entrichten muß, wodurch sich sowohl für das EPA als auch den Anmelder ein vor allem auch aus Überwachungsgesichtspunkten aufwändigeres Prozedere ergeben würde.

Die Fassung der alten Regel 31 (1) Satz 2 in Verbindung mit der Bestimmung der alten Regel 51(7) (neu: Regel 51(6)) erscheint aus unserer Sicht deutlich praktikabler. Vorgeschlagen wird daher eine Ersetzung des 1. Satzes in der neuen Regel 31 (2) durch den 2. Satz der alten Regel 31 (1).

2. Regel 39a

Durch den 2. Satz der Regel 39a (1) wird zum Ausdruck gebracht, dass sich der Anmelder im Zweifelsfall nicht auf die „Nichtversendung“ einer Mitteilung des EPA im Sinne des Satzes 1 berufen kann. Unseres Erachtens ist jedoch Artikel 5 Absatz 5 PLT dahingehend auszulegen, dass für das EPA eine Verpflichtung zur Versendung einer derartigen Mitteilung an den Anmelder besteht.

- 2 -

Angeregt wird daher zumindest eine Klarstellung, vorzugsweise durch Streichung des 2. Satzes von Regel 39a (1).

3. Regel 46

Satz 1 der Regel 46 (1) sieht vor, dass im Falle der Uneinheitlichkeit einer europäischen Patentanmeldung für die Erstellung des Europäischen Recherchenberichts von den Teilen der Anmeldung ausgegangen wird, welche die „Haupterfindung“ darstellen.

Gegenüber der bisherigen Regelung wird dem Europäischen Patentamt damit ein großer Ermessensspielraum eingeräumt, der durchaus auch zu Schwierigkeiten bei der Entscheidung führen kann.

Vorgeschlagen wird daher, die Formulierung „which appear to represent the main invention“ in der neuen Regel 46 (1) durch die bisherige Formulierung in der alten Regel 46 (1) zu ersetzen: „... which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims“. Hierdurch wird ein für das EPA eindeutigeres und vom Anmelder auch klar durch die Anordnung der Ansprüche zu beeinflussendes Entscheidungskriterium vorgegeben.

4. Regel 55 b

Regel 55 b (1) umfasst die Einreichung des begründeten Einspruchs in schriftlicher Form. Wünschenswert wäre eine Klarstellung, ob durch diese Formulierung „written statement“ auch die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt anzudenkende Möglichkeit der elektronischen Einreichung eines Einspruchsschriftsatzes abgedeckt wird (siehe hierzu die Bestimmung der Regel 24(2)).

5. Regel 56

Gemäß neuer Regel 56(1) wird die Zulässigkeit des Einspruchs über die bisherigen Erfordernisse der alten Regel 56(1) hinaus von der Erfüllung des in Regel 55 Absatz 2(b) genannten Erfordernisses abhängig gemacht, d.h. von der Nennung sowohl der Nummer des Europäischen Patentbeschlusses als auch des Patentinhabers als auch des Titels der Erfindung. Die bisherige Regelung erforderte gemäß alter Regel 56(1) nur eine „sufficient identification of the patent against which opposition has been filed“ und ließ demzufolge in konkreten Einzelfällen einen größeren Entscheidungsspielraum zu. Darüberhinausgehende Mängel bezüglich Patentnummer, Patentinhaber und Erfindungstitel gehörten gemäß alter Regel 56 (2) zu den Mängeln, die nach Aufforderung des EPA durch den Anmelder korrigiert werden konnten und nicht per se zur Unzulässigkeit des Einspruches führten.

Die vorgeschlagene Änderung scheint eine unnötige Verschärfung der Zulässigkeitsanforderungen für den Einspruch darzustellen. Vorgeschlagen wird daher, in der neuen Regel 56(1) „2(b) or“ zu streichen und stattdessen nach „... (c)“ die Formulierung aus der alten Regel 56(1) einzufügen („or does not provide sufficient identification of the patent against which opposition has been filed“).

6. Regel 63h

Die neue Regel 63h sieht vor, dass die Form der Veröffentlichung von Patentschriften, die aus dem neu geschaffenen Beschränkungsverfahren hervorgehen, in das Ermessen des Präsidenten des EPA gestellt wird.

Zu bevorzugen ist dagegen aus unserer Sicht, dass eine reguläre Veröffentlichung derartig geänderter Patentschriften erfolgt. Diese eindeutigeren Regelung erscheint insbesondere vor dem Hintergrund des Rechtsschutzbedürfnisses der Öffentlichkeit angemessen und sinnvoll.

7. Grundsatzfrage zum Beschränkungsverfahren (Kapitel II) bzw. zu Art. 105(b)(3) EPÜ

Wünschenswert wäre eine Klarstellung, ob das neu geschaffene europäische Beschränkungsverfahren nur mit Wirkung für alle Staaten oder aber auch nur für einzelne Staaten durchgeführt werden kann. Artikel 105 (b) (3) EPÜ sieht eine Beschränkung nur mit Wirkung für alle Staaten vor. Die Begründung zu Artikel 105 (b) sagt demgegenüber, dass durchaus die Möglichkeit zur Beschränkung für einzelne Länder bestehen soll. Da hierdurch von Seiten des Patentinhabers der nicht seltenen Situation Rechnung getragen werden kann, dass nur für einzelne Staaten ein älteres Recht existiert, ist aus unserer Sicht diese Möglichkeit zu bevorzugen. Dies sollte demzufolge auch in den Regeln zum Ausdruck gebracht werden.

8. Regel 67c

In Regel 67c wird festgelegt, dass ein Antrag unter Artikel 112a 2(a)-(d) nur dann zulässig ist, wenn der Verfahrensfehler bereits während des Beschwerdeverfahrens gerügt wurde. Als Ausnahme wird definiert „except where the raising of the objection during the appeal proceedings was impossible“. Es wird jedoch im folgenden nicht weiter definiert, welche Fallgestaltungen unter diese Formulierung „was impossible“ zu subsumieren sind.

Da es sicherlich die unterschiedlichsten Situationen geben wird, in denen ein Rüge von Verfahrensfehlern bereits im Beschwerdeverfahren nicht möglich ist, erscheinen durch diese Formulierung in Regel 67c zahlreiche Konflikt- und Diskussionssituationen zwischen dem EPA und den übrigen Beteiligten unausweichlich. Wir schlagen daher vor, die Regel 67c komplett zu streichen.

9. Regel 67f

Regel 67f (3) sieht eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im schriftlichen Verfahren ohne weitere Beteiligung der anderen Parteien auf der Basis des eingereichten Antrags vor. Durch eine derartige Regelung wird unseres Erachtens dem etablierten Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs – insbesondere im Hinblick auf die anderen beteiligten Parteien - nicht ausreichend Rechnung getragen. Angeregt wird daher eine Streichung von Regel 67f (3).

10. Regel 89a

Regel 89a sieht die Möglichkeit vor, dass das EPA den Anmelder zur Vorlage von Recherchenberichten sowie weiteren relevanten Standes der Technik aus nationalen/regionalen Anmeldungen, die die Erfindung betreffen, auffordern kann. Hier wäre eine Änderung dahingehend wünschens-

wert, dass die Aufforderung nur auf die Nennung des Standes der Technik gerichtet sein kann, nicht aber auch auf die Vorlage der kompletten Recherchenberichte. Dies erscheint nicht zuletzt deswegen sinnvoll, weil die - auch in anderen Ländern teilweise vorgenommene - Einstufung der im Recherchenbericht zitierten Dokumente (z.B. als X, Y oder A) absolut unzutreffend sein kann, beispielsweise wegen anderer Patentanspruchssätze in den jeweiligen Ländern.

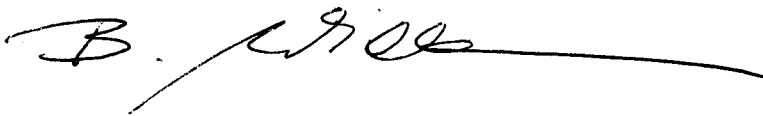
11. Regel 105

In Änderung der bisherigen Regel 105 (3) sieht die neue Regel 105 (3) vor, dass die Entscheidung über den Widerspruch durch das EPA in seiner Funktion als ISA oder IPEA nicht mehr zwingend durch eine Beschwerdekammer zu erfolgen hat, sondern durch drei Richter, die jeweils vom Präsidenten des EPA bestimmt werden. Zwecks klarer Regelung sollte nach unserer Auffassung an der bisherigen Regelung festgehalten werden.

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme einen praxisnahen Beitrag zur Umsetzung des Änderungs-
vorhabens geleistet zu haben und verbleiben

mit freundlichem Gruß

VPP



Dr. Birgid Wichmann
Fachreferat Europäisches Patentrecht