CA/PL 16/02

Orig.: d,e,f

München/Munich,14.10.2002

BETRIFFT:	Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 - Stellungnahmen zu CA/PL 5/02 rev. 1
SUBJECT:	Draft Implementing Regulations under the EPC 2000 - Comments to CA/PL 5/02 Rev. 1
OBJET:	Avant-projet du nouveau règlement d'exécution de la CBE 2000 - Commentaires relatifs au document CA/PL 5/02 Rèv. 1
VERFASSER:	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:
Comments received from: schweizerische Delegation
Commentaires reçus de :

Stellungnahme der schweizerischen Delegation zum revidierten Entwurf der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 vom 8. Oktober 2002 (CA/PL 5/02 rev.1)

1. Einführung/Genereller Kommentar

Die schweizerische Delegation möchte sich beim Europäischen Patentamt für die geleistete Arbeit in Zusammenhang mit der Erstellung des nun vorliegenden Entwurfs für eine revidierte Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (AO EPÜ 2000) bedanken. Der Vorschlag stellt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des europäischen Patentsystems dar und widerspiegelt die Flexibilisierungsbestrebungen und den Leitgedanken der EPÜ Revision, die Durchführung aller Verfahren vor dem EPA zügig, effizient und transparent zu gestalten, ohne die bestehenden Qualitätsstandards zu gefährden. Der Entwurf wird daher von der schweizerischen Delegation in grundsätzlicher Weise unterstützt. Wir erlauben uns folgende spezifische Kommentare.

2. Spezifische Kommentare

a) Ad Regel 15 (3) Entwurf AO EPÜ 2000; Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten

Gemäss dem Vorschlag soll die bestehende Regel 15 (3) EPÜ gestrichen werden, da eine neue Anmeldung nach Artikel 61 EPÜ stets unmittelbar beim EPA eingereicht werden sollte. Die schweizerische Delegation fragt sich jedoch, ob die Streichung dieses Absatzes in jedem Fall zweckmässig ist und es nicht Fälle gibt, in denen es wünschenswert wäre, wenn eine neue Anmeldung auch weiterhin auf nationaler Ebene eingereicht werden könnte. Gemäss Artikel 61 (2) EPÜ ist Artikel 76 (1) EPÜ entsprechend anzuwenden. Die Anwendung dieser Regelung zur Teilanmeldung auf eine neue Anmeldung bezieht sich jedoch allein darauf, dass sie nicht über den Inhalt der früheren Patentanmeldung hinaus gehen darf und dass sie insoweit das Prioritätsrecht der früheren Anmeldung geniesst. Es bestünde somit genügend rechtlicher Spielraum, die Möglichkeit der Einreichung einer neuen Anmeldung bei den zuständigen nationalen Behörden beizubehalten.

b) Ad Regel 23i (1) Entwurf AO EPÜ 2000; Zugang zu biologischem Material

Der letzte Satz in der bisherigen Fassung zu Absatz 1 bezieht sich allein auf Absatz 4 von Regel 28 EPÜ. Entsprechend würde es wohl genügen, in der neuen Fassung allein Absatz 1 von Regel 23h Entwurf AO EPÜ 2000 vorzubehalten.

c) Ad Regel 24 (2) Entwurf AO EPÜ 2000; Allgemeine Vorschriften

Gemäss dem vorliegenden Entwurf zu Regel 24 (2) kann der Präsident des Europäischen Patentamts die technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung und die Bedingungen

bestimmen, unter denen europäische Patentanmeldungen auf andere Weise als unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden können. U.E. schiene es jedoch sinnvoll, dem Präsidenten nicht nur die Vollmacht einzuräumen, die Bedingungen selbst zu bestimmen, sondern zudem auch die Rechtsfolgen eines Verstosses gegen dieselben. Ansonsten würde z.B. der generelle Verweis in Absatz 5 von Regel 36 Entwurf AO EPÜ 2000 auf Regel 24 (2) Entwurf AO EPÜ 2000 den bisherigen inhaltlichen Ansprüchen jenes Absatzes nicht mehr genügen.

d) Ad Regel 29 (6) Entwurf AO EPÜ 2000; Form und Inhalt der Patentansprüche

Rein redaktionell und ohne inhaltliche Änderung wird eine positive Formulierung vorgeschlagen:

(6) Die Patentansprüche dürfen **[...]** bei der Angabe der technischen Merkmale der Erfindung ~~nicht~~ **nur in unentbehrlichen Fällen** auf die **[...]** Beschreibung oder die Zeichnungen Bezug nehmen~~, es sei denn, dies sei unbedingt erforderlich~~. Insbesondere dürfen **...**

Der Begriff „unentbehrlich“ stammt aus der Regel 32 (2) j) EPÜ.

e) Ad Regel 40 Entwurf AO EPÜ 2000; Formalprüfung

Der schweizerischen Delegation ist unklar, warum in Buchstabe e) von Regel 40 Entwurf AO EPÜ 2000 die Bezugnahme auf die Regelung zur Erfindernennung in der Ausführungsordnung stattfindet, währendem in Buchstabe a) auf die Regelung des EPÜ Bezug genommen wird. Es wäre daher wohl zweckmässig, einen Verweis auf Regel 6 Entwurf AO EPÜ 2000 in Buchstabe a) bzw. Artikel 78 EPÜ in Buchstabe e) aufzunehmen.

f) Ad Regel 63g Entwurf AO EPÜ 2000; Entscheidung über den Antrag

Für die schweizerische Delegation scheint es angezeigt, im Beschränkungsverfahren vor dem EPA bei einer verspäteten Einreichung der Übersetzung bzw. der vorgeschriebenen Gebühr die gleiche Rechtsfolge wie bei der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Einspruchsverfahren vorzusehen. D.h., dass die vorgenannten notwendigen Handlungen noch innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenommen werden könnten, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet würde.

Zwar handelt es sich beim Beschränkungsverfahren im Gegensatz zum Einspruchsverfahren um ein *ex parte* Verfahren, dennoch wäre die Einräumung einer Nachfrist zu begrüssen. Einerseits war es mit der Einführung des Beschränkungsverfahrens das Ziel, dem Patentinhaber dieselben rechtlichen Möglichkeiten einzuräumen, die er bis zur Änderung der Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer betreffend eines möglichen

„Selbsteinspruchs“ hatte. Andererseits würde mit einer unterschiedlichen Regelung derjenige Inhaber eines Patents besser gestellt, gegen welches Einspruch erhoben wird, nachdem er bereits selber ein Beschränkungsverfahren eingeleitet hat, da dieses gemäss dem Vorschlag für Regel 63e (2) Entwurf AO EPÜ 2000 eingestellt würde.

g) Ad Regel 67a Entwurf AO EPÜ 2000; Weitere schwerwiegende Mängel

Die schweizerische Delegation befürchtet, dass die abschliessende Liste von möglichen Verfahrensmängeln, die als mögliche Grundlage für einen Überprüfungsantrag in Frage kämen, eine zu restriktive Regelung darstellt. Dieser Vorschlag könnte die Grosse Beschwerdekammer in ihren Rechtsprechungsmöglichkeiten beschränken. Somit würde ihr auch erschwert, wenn nicht sogar verunmöglicht, neue Verfahrensgarantien des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte oder aber der Beschwerdekammern des EPA in Fällen eines Antrags auf Überprüfung zu berücksichtigen.

Es wird daher folgender Wortlaut vorgeschlagen:

„Ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Art. 112a Absatz 2 d) kann **insbesondere** vorliegen, wenn die Beschwerdekammer...“

Falls diese offenere Lösung jedoch im Widerspruch zum Wortlaut von Art 112a (2) d) EPÜ 2000 stehen sollte, schiene es sinnvoll, einen allgemeinen Verweis auf die entsprechende Rechtsprechung der zuständigen Organe zu den Verfahrensgarantien in Regel 67a Entwurf AO EPÜ 2000 aufzunehmen.

h) Ad Regel 67f (3) Entwurf AO EPÜ 2000; Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung

Das Verfahren vor dem EPA ist seinem Wesen nach grundsätzlich schriftlich. Somit fragen wir uns, ob der Hinweis in Absatz 3 von Regel 67f AO EPÜ 2000 nicht eher verwirrend ist, da Artikel 116 EPÜ einen grundlegenden, absoluten und zwingenden Anspruch auf eine mündliche Verhandlung begründet. Ein mündliches Verfahren müsste daher auch im Fall eines offensichtlich unzulässigen oder unbegründeten Antrags auf Überprüfung durchgeführt werden, falls ein solches verlangt würde.

i) Ad Regel 67f (4) Entwurf AO EPÜ 2000; Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung

Gemäss dem unterbreiteten Vorschlag, soll die Entscheidung einer Rückweisung eines offensichtlich unzulässigen, oder unbegründeten Antrags nach der deutschen Fassung in „knapper Form“ angegeben werden. Entscheidendes Kriterium sollte jedoch nicht die Länge der Begründung sondern deren Inhalt sein. Der Entscheid muss nämlich in jedem Fall soweit

begründet sein, als dass der Anspruch der Gewährung des rechtlichen Gehörs gewährleistet bleibt. Dieser Absatz könnte daher u.E. gestrichen und möglicherweise in eine allgemeine interne Richtlinie überführt werden, da sich der Begründungsumfang direkt aus Artikel 113 EPÜ bzw. Artikel 6 EMRK und der dazugehörigen Rechtsprechung ergibt.

j) Ad Regel 95a (4) Entwurf AO EPÜ 2000; Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten

Nach Ansicht der schweizerischen Delegation scheint es zweckmässig, nicht nur Akten aufzubewahren, in denen die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder in denen das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, sondern zudem auch solche, in denen das Patent in einem entsprechenden Verfahren vor dem EPA durch den Patentinhaber beschränkt oder widerrufen worden ist.

k) Ad Regel 99 (3) Entwurf AO EPÜ 2000; Verfahren bei Rechtshilfeersuchen

Regel 99 Absatz 3 Entwurf AO EPÜ 2000 sieht vor, dass bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens geeignete Zwangsmittel anzuwenden sind und in den Formen zu verfahren ist, die das nationale Recht vorsieht. Es gibt jedoch Staatsverträge in Rechtshilfesachen, welche Ausnahmen vom Grundsatz vorsehen, dass bei entsprechenden ersuchen, dieselben Zwangsmittel anzuwenden sind wie bei der Erledigung eines Ersuchens der Behörden des ersuchten Staates (Vgl. z.B. Artikel 11 Haager Übereinkommen über den Zivilprozess vom 1. März 1954). Der neue Vorschlag scheint somit zu eng formuliert.
Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

(3) Vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 hat das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde bei der Erledigung eines Ersuchens **[...]** und insbesondere **bei der Anwendung** geeigneter Zwangsmittel in den Formen zu verfahren, die **das ~~nationale~~ anwendbare** Recht vorsieht.

Bern, 11. Oktober 2002