

CA/PL 8/00

Orig.: englisch

München, den 13.03.2000

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 51 und 126 EPÜ

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patenamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, das EPÜ im Hinblick auf das darin verankerte Gebührensystem zu straffen, um die Flexibilität des Übereinkommens in Gebührenfragen zu erhöhen und das Gebührensystem konzeptionell zu verbessern.

I. EINFÜHRUNG

1. In Teil IV.B des Dokuments CA/16/98 wurde eine Straffung des EPÜ vorgeschlagen; der Verwaltungsrat hat diesen Vorschlag grundsätzlich befürwortet (s. CA/110/99, Punkt 28). Mit dem vorliegenden Dokument soll dieses Vorhaben nun für das im EPÜ verankerte Gebührensystem umgesetzt werden. Diese Neuordnung ist erforderlich, um das EPÜ in diesem Punkt flexibler zu gestalten, und bietet zudem eine einmalige Gelegenheit, das Gebührensystem in sich schlüssiger und transparenter zu machen.

II. FLEXIBILISIERUNGSBEDARF

2. Gebührenvorschriften unterliegen naturgemäß mehr oder weniger häufigen Änderungen, was auch die beiden Gebührenreformen belegen, die die EPO in den letzten drei Jahren durchgeführt hat. Insofern gelten sie nach den heutigen Prinzipien der Rechtsgestaltung als Gegenstand, der besser im sekundären Recht geregelt wird.
3. Der Verwaltungsrat ist bislang lediglich befugt, die Dauer der im EPÜ selbst festgesetzten Fristen (Art. 33 (1) a) EPÜ), die Gebührenvorschriften in der Ausführungsordnung (Art. 33 (1) b) EPÜ) sowie die in der Gebührenordnung festgesetzten Gebührenbeträge (Art. 33 (2) d) EPÜ) zu ändern. Er kann also beispielsweise geltende Gebühren nicht aufheben oder kombinieren, was seine Befugnisse zur Änderung bzw. Umstrukturierung des Gebührensystems erheblich einschränkt. Solche Änderungen wären nur über eine Revision des EPÜ möglich.
4. Angesichts des in naher Zukunft erwarteten Beitritts weiterer Staaten zum EPÜ und der schnell voranschreitenden Entwicklung auf verschiedenen internationalen Bühnen gilt es, das EPÜ möglichst flexibel zu gestalten, damit der Verwaltungsrat eventuell erforderliche Änderungen rasch und unkompliziert in die Wege leiten kann.

III. KONZEPTIONELLE SCHWÄCHEN DES DERZEITIGEN GEBÜRENSYSTEMS

5. Die Gebührenvorschriften im EPÜ sind derzeit nicht ganz schlüssig aufgebaut, worunter die Transparenz des Gebührensystems leidet. Einige Gebühren sind samt der entsprechenden Fristen und der Rechtsfolgen einer nicht fristgemäßem Entrichtung im Übereinkommen selbst festgelegt. Dazu gehören die Anmelde- und die Recherchengebühr (Art. 78 (2) EPÜ), die Benennungsgebühr (Art. 79 (2) EPÜ), die Jahresgebühr (Art. 86 EPÜ), die Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ), die Einspruchsgebühr (Art. 99 (1) EPÜ), die Beschwerdegebühr (Art. 108 EPÜ), die Weiterbehandlungsgebühr (Art. 121 (2) EPÜ), die Wiedereinsetzungsgebühr (Art. 122 (3) EPÜ) und die Umwandlungsgebühr (Art. 136 EPÜ).
6. Andere Verfahrensgebühren sind einschließlich der Rechtsfolgen einer nicht fristgemäßem Entrichtung im Übereinkommen aufgeführt, während die zugehörigen Fristen durch die Ausführungsordnung geregelt werden. Dies betrifft die bei Einreichung einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 (3) EPÜ oder einer Teilanmeldung nach Artikel 76 (3) EPÜ zu entrichtenden Gebühren (Fristen in R. 15 (2) bzw. R. 25 (2) EPÜ) sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr (Art. 97 (2) b) EPÜ; Frist von der Prüfungsabteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ festzulegen) und die Druckkostengebühr für eine neue Patentschrift nach einem Einspruch (Art. 102 (3) b) EPÜ, Frist in R. 58 (5) EPÜ).
7. In wieder anderen Fällen sind Verfahrensgebühren ebenso wie die einschlägigen Fristen und die Rechtsfolgen eines Fristversäumnisses in der Ausführungsordnung zu finden. Beispiele hierfür sind die Kostenfestsetzungsgebühr (R. 63 (3) EPÜ), die Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (R. 31 EPÜ) sowie die Beweissicherungsgebühr (R. 75 (3) EPÜ).
8. Allen Gebühren gemein ist wahrscheinlich nur, daß ihre Höhe in der Gebührenordnung festgelegt ist. Eine systematischere Regelung des Gebührenwesens im Rahmen des EPÜ erscheint daher überaus wünschenswert.
9. Etwas befremdlich ist schließlich auch, daß Artikel 126 EPÜ, der das Erlöschen von Gebührenansprüchen der Organisation bzw. von Ansprüchen auf Gebührenrück erstattung durch die Organisation regelt und inhaltlich damit eher in die Gebührenordnung passen würde, unter den allgemeinen Vorschriften für das Verfahren steht.

IV. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

A. EINFÜHRUNG EINER ALLGEMEINEN ERMÄCHTIGUNGSKLAUSEL ZUR ERHEBUNG VON GEBÜHREN/STRAFFUNG DES EPÜ

10. Es wird daher vorgeschlagen, in Artikel 51 EPÜ - unter der neuen Überschrift "Gebühren" - eine Rahmenklausel einzuführen, die es dem EPA erlaubt, Gebühren nach Maßgabe der Ausführungs- und der Gebührenordnung zu erheben. Im Artikel würde auch genau aufgelistet, welche Punkte in der Ausführungsordnung geregelt werden, nämlich die Art der Gebühr, die Zahlungsfrist und die Rechtsfolgen einer nicht fristgemäßen Entrichtung. Die Gebührenbeträge blieben weiterhin in der Gebührenordnung.
11. Das EPÜ könnte dann gestrafft werden, indem alle Bezugnahmen auf Gebühren sowie die oben aufgeführten Punkte aus dem Korpus des Übereinkommens gestrichen und diese Details in die Ausführungsordnung aufgenommen würden. Sie könnten dann bei Bedarf durch einen Beschuß des Verwaltungsrats mit der in Artikel 35 (2) EPÜ geforderten Mehrheit geändert werden, d. h. mit einer Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.
12. Derzeit enthält das EPÜ Vorschriften zu 16 Gebühren, die in die Ausführungsordnung überführt werden sollten.¹⁾ Wenn an allen Stellen ein allgemeiner Verweis auf die Entrichtung der Gebühren "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" aufgenommen würde, würde das Übereinkommen sprachlich sehr schwerfällig. Es sollte daher auf solche Verweise verzichtet werden, da die allgemeine Klausel in Artikel 51 EPÜ die Transparenz des vorgeschlagenen Systems hinreichend gewährleisten würde.
13. Die Fristen für die Entrichtung einer vorgeschriebenen Gebühr und die Rechtsfolgen eines Fristversäumnisses sind als Detailvorschriften in der Ausführungsordnung gut aufgehoben.

1) Neben den in den Nummern 5 und 6 des vorliegenden Dokuments erwähnten Vorschriften wären auch die bei Euro-PCT-Anmeldungen anfallenden Gebühren nach den Artikeln 152 (3), 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ von der Straffung betroffen - siehe CA/PL 21/00. Bereits Rechnung getragen ist hier dem Vorschlag, bei Widersprüchen die Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern abzuschaffen, der vom Ausschuß "Patentrecht" bereits grundsätzlich befürwortet wurde und zu einer Streichung der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ führen würde - siehe CA/PL 14/98.

B. ÜBERFÜHRUNG DES ARTIKELS 126 EPÜ IN DIE GEBÜHRENORDNUNG

14. Artikel 126 EPÜ sollte gestrichen und sinngemäß in die Gebührenordnung überführt werden. Die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ belegen, daß im Entwurf der Ausführungsordnung der jetzige Artikel 126 EPÜ noch in einer gemeinsamen Vorschrift mit dem Inhalt der Regel 91 EPÜ zusammengefaßt war, nach der der Präsident des Amts auf eine Beitreibung von geschuldeten Beträgen verzichten kann.²⁾ In den Materialien zum EPÜ wird ausdrücklich erwähnt, daß Artikel 126 EPÜ in der Praxis nur für diejenigen Gebühren gelten sollte, die der Präsident des Amts gemäß Artikel 3 GebO festsetzt.³⁾ Sein Geltungsbereich erstreckt sich nicht auf die Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der Jahresgebühren für europäische Patente nach Artikel 39 EPÜ. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Artikel 126 EPÜ (zusammen mit R. 91 EPÜ) in die Gebührenordnung zu überführen.
15. Im folgenden sind die vorgeschlagenen Änderungen des Artikels 51 EPÜ wiedergegeben. Alle weiteren Änderungen in den einschlägigen Vorschriften des gesamten EPÜ, die dieser Vorschlag nach sich zieht, werden Gegenstand künftiger CA/PL-Dokumente sein, die dann alle Vorschläge zur Straffung des EPÜ - ob nun im Zusammenhang mit den Gebühren oder in anderen Bereichen - umfassen werden.

2) Siehe *Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren*, 1971, S. 256, Nummer 10 zu Artikel 145.

3) Der Grund dafür ist, daß die im EPÜ vorgeschriebenen Verfahrensgebühren in der Regel zu entrichten sind, bevor das Amt die gebührenpflichtige Handlung vornimmt. Bei Nichtentrichtung tritt im allgemeinen ein vollständiger oder teilweiser Rechtsverlust ein. Wird der Verwaltungsakt nicht vorgenommen, so erlischt der Anspruch des Amts auf Zahlung der Gebühr ohne hin. Siehe *Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I, 14. - 17. September 1971 in Luxemburg*, BR/132 d/71, S. 25.

IV. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Bisheriger Wortlaut

Artikel 51

Gebührenordnung

Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 51

Gebühren

(1) Das Europäische Patentamt erhebt Gebühren für alle nach diesem Übereinkommen durchgeführten amtlichen Aufgaben und Verfahren.

(2) Die Ausführungsordnung bestimmt die zu entrichtenden Verfahrens- und Verwaltungsgebühren, die Fristen für ihre Zahlung sowie die Folgen einer nicht fristgerechten Entrichtung.

(3) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

Artikel 126 **Beendigung von Zahlungsverpflichtungen**

(1) Ansprüche der Organisation auf Zahlung von Gebühren an das Europäische Patentamt erloschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Gebühr fällig geworden ist.

(2) Ansprüche gegen die Organisation auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zuviel gezahlt worden sind, durch das Europäische Patentamt erloschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch entstanden ist.

Streichen - Sinngemäß in die Gebührenordnung überführen.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Frist wird im Fall des Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und im Fall des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt mit der Unterbrechung erneut zu laufen und endet spätestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahrs, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat, es sei denn, daß der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die Frist frühestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.
