

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 99 - 105

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, den fünften Teil des Übereinkommens (Einspruchsverfahren) von Einzelheiten zu entlasten und diese in die Ausführungsordnung zu überführen.

I. EINFÜHRUNG

A. ALLGEMEINES

1. Das Einspruchsverfahren ist im fünften Teil des Übereinkommens in den Artikeln 99 - 105 EPÜ geregelt. Die Ausführungsvorschriften zu diesem Teil (Regeln 55 - 63 EPÜ) enthalten weitere Einzelheiten. Mit den vorliegenden Revisionsvorschlägen sollen die Vorschriften des Übereinkommens von Einzelheiten entlastet und diese in die Ausführungsordnung überführt werden, wobei **die Grundsätze des Einspruchsverfahrens weiterhin im Übereinkommen selbst enthalten bleiben**. So bleibt Artikel 100 EPÜ unverändert. Darüber hinaus scheint es sinnvoll, die Artikel 99-105 EPÜ zum Teil zu restrukturieren.

B. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 99 EPÜ

2. Neben dem Grundsatz, daß jedermann beim EPA Einspruch gegen ein europäisches Patent einlegen kann, enthält Absatz 1 des bisherigen Artikels 99 EPÜ auch Zulässigkeitserfordernisse. Weitere Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch sind derzeit in Regel 55 EPÜ geregelt. Die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch sollten einheitlich in der Ausführungsordnung behandelt werden, zumal die Rechtsfolge eines unzulässigen Einspruchs bereits ausschließlich in Regel 56 EPÜ geregelt ist.
3. Absatz 3 des bisherigen Artikels 99 EPÜ stellt klar, daß Einspruch auch eingelegt werden kann, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Dies muß nicht im Übereinkommen selbst geregelt sein. Bereits jetzt ist ein vergleichbarer Fall in der Regel 60 (1), 1. Halbsatz EPÜ geregelt, die bestimmt, daß nach Verzicht oder Erlöschen des europäischen Patents das Einspruchsverfahren auf Antrag fortgesetzt werden kann. Deshalb wird vorgeschlagen, Absatz 3 zu streichen und auf gleicher Ebene in der Ausführungsordnung aufzunehmen.

C. ÄNDERUNG DER ARTIKEL 101 und 102 EPÜ

4. Artikel 101 und 102 EPÜ sollen zusammengefaßt, teilweise neu strukturiert und in einigen Punkten klargestellt werden. Die in den geltenden Artikeln geregelten Einzelheiten des Einspruchsverfahrens (Artikel 101 (2), 102 (3)-(5) EPÜ) sollen in die Ausführungsordnung übernommen werden.
5. Der **neue Artikel 101 (1) EPÜ** wird dahingehend präzisiert, daß die Einspruchsabteilung **nicht obligatorisch alle** Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ prüft. Diese Präzisierung spiegelt die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420)) und die darauf beruhende, derzeitige Praxis wieder.
6. Die weiteren von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze für die Prüfung von Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ sollen in der Ausführungsordnung aufgenommen werden.

Diese Grundsätze können wie folgt zusammengefaßt werden:

Die Einspruchsabteilung **muß** nur Einspruchsgründe prüfen, die in der Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55c) EPÜ genannt sind. Darüber hinaus **kann** die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ **im Wege der Amtsermittlung** auch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ prüfen, der im Einspruch nicht geltend gemacht wurde, **wenn dieser Einspruchsgrund relevant ist und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht.**

7. Auch der **neue Artikel 101 (2) a) und b) EPÜ** enthält eine Klarstellung. Für den Widerruf des europäischen Patents reicht es aus, wenn **ein** Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent wird aufrechterhalten, wenn **kein** Einspruchsgrund dem entgegensteht.
8. Des weiteren soll der **neue Artikel 101 (3) EPÜ** um einen klarstellenden Punkt ergänzt werden. Beantragt der Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen, dann prüft die Einspruchsabteilung unter Heranziehung **sämtlicher** Vorschriften des EPÜ, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Patents erfüllt sind. Ergibt die Prüfung, daß dies der Fall ist, so wird das Patent in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ (derzeitige Fassung) aufrechterhalten. Sind die Erfordernisse des Übereinkommens **nicht** erfüllt, so widerruft die Einspruchsabteilung das Patent. Artikel 102 (1) EPÜ (derzeitige Fassung) sieht den Widerruf des Patents nur vor, wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung entgegenstehen. Dies bedeutet, daß Artikel 102 (1) EPÜ streng genommen nicht Rechtsgrundlage für einen Widerruf des Patents sein kann, wenn das Patent in geändertem Umfang z.B. die Voraussetzungen der Artikel 84, 123 (3) oder der Regeln 27 oder 29 EPÜ **nicht** erfüllt. In diesen Fällen wurde in bisheriger, langjähriger Praxis des EPA das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ (derzeitige Fassung) widerrufen, obgleich diese Vorschrift den Widerruf nicht ausdrücklich vorsieht. Zur Klarstellung wird deshalb vorgeschlagen, im **neuen Artikel 101 (3) b) EPÜ** den Widerruf eines Patents in geändertem Umfang **ausdrücklich** vorzusehen.

D. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 103 EPÜ

9. Artikel 103 EPÜ in der vorgeschlagenen Fassung enthält keine inhaltliche Änderung. Der Inhalt einer neuen Patentschrift sollte in der Ausführungsordnung geregelt werden. Im übrigen wurde der Wortlaut an den der neuen Artikel 93 und 98 EPÜ angepaßt.

E. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 104 EPÜ

10. Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Allerdings kann die Einspruchsabteilung über die Kosten anders entscheiden. Artikel 104 (1), 2. Halbsatz und (2) EPÜ sollte dahin geändert werden, daß die näheren Voraussetzungen für eine derartige Entscheidung und das Verfahren über die Kostenfestsetzung in die Ausführungsordnung überführt werden.

F. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 105 EPÜ

11. Auch hier wird vorgeschlagen, die Einzelheiten für einen Beitritt in der Ausführungsordnung zu regeln und Absatz 1 zu restrukturieren.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Geltende Fassung

Artikel 99 Einspruch

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.
- (3) Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.
- (4) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.
- (5) Weist jemand nach, daß er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Abweichend von Artikel 118 gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, daß beide dies verlangen.

Vorgeschlagene Fassung

Artikel 99 Einspruch

- (1) **Gegen das europäische Patent kann jedermann beim Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung Einspruch einlegen. [...]**
- (2) *Unverändert*
- (3) ***Streichen***
- (4) wird **(3)** *Text unverändert*
- (5) wird **(4)** *Text unverändert*

Artikel 100
Einspruchsgründe

.....

Artikel 101
Prüfung des Einspruchs

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

(2) Bei der Prüfung des Einspruchs, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist, fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

Unverändert

Artikel 101
Prüfung des Einspruchs
Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung nach **Maßgabe der Ausführungsordnung**, ob [...] **ein Einspruchsgrund nach Artikel 100** der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht.

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß

a) ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das Patent;

b) kein Einspruchsgrund nach Artikel 100 der Aufrechterhaltung des europäischen Patents [...] entgegensteht, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** die Aufrechterhaltung des Patents in **geänderter Fassung**;

b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so **widerruft sie das Patent**.

Artikel 102

Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

- (1) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.
- (2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.
- (3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß
- a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und
 - b) die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist.
- (4) Wird die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen.

Streichen

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Patentinhaber eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind, einzureichen hat. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird das europäische Patent widerrufen.

Artikel 103

Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 102 Absatz 3 geändert worden, so gibt das Europäische Patentamt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind.

Artikel 104

Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet.

Artikel 103

Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel **101** Absatz 3 **a) [...] in geänderter Fassung aufrechterhalten** worden, so **[...] veröffentlicht** das Europäische Patentamt **[...] eine neue europäische Patentschrift [...], wenn** der Hinweis auf die Entscheidung über den Einspruch **im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird.**

Artikel 104

Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung [...] nach Maßgabe der Ausführungsordnung über eine **andere** Verteilung der Kosten [...] entscheidet.

(2) Die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist zulässig.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

Artikel 105

Beitritt des vermeintlichen
Patentverletzers

(1) Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

(2) **Das Verfahren über die Kostenfestsetzung ist in der Ausführungsordnung geregelt.**

(3) *Unverändert*

Artikel 105

Beitritt des vermeintlichen
Patentverletzers

(1) Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte [...] nach Ablauf der Einspruchsfrist **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** dem Einspruchsverfahren beitreten, **wenn** er [...] nachweist

a) daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, [...] **oder**

b) daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der **zulässige** Beitritt [...] wird [...] als Einspruch behandelt [...].