

CA/PL 12/98

Orig.: englisch

München, den 15.04.1998

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ

VERFASSER: Europäisches Patentamt

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird das Widerspruchsverfahren nach dem PCT und seine Anwendung durch das EPA untersucht sowie vorgeschlagen, das EPÜ in diesem Punkt durch Streichung der Artikel 154 (3) und 155 (3) zu revidieren.

I. **HINTERGRUND**

A. **DAS WIDERSPRUCHSVERFAHREN NACH DEM PCT**

1. Entspricht nach Auffassung der ISA eine internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so ist im PCT vorgesehen, daß sie den Anmelder auffordert, innerhalb einer von ihr zu setzenden Frist zusätzliche Gebühren zu zahlen (Art. 17 (3)a) und Regel 40 PCT). Auch eine IPEA kann bei einer internationalen Anmeldung so verfahren, wenn sie nach ihrer Auffassung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht (Art. 34 (3)a) und Regel 68 PCT).
2. Der Anmelder kann die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen, wobei in den Regeln 40.2 c) und 68.3 c) PCT vorgesehen ist, daß der Widerspruch dann von einem aus drei Mitgliedern bestehenden Ausschuß, einer besonderen Instanz oder einer zuständigen höheren Stelle der ISA bzw. IPEA geprüft wird.

B. **ARTIKEL 154 (3) UND 155 (3): RICHTERLICHE ÜBERPRÜFUNG NACH DEM EPÜ**

3. Die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ sehen vor, daß die Beschwerdekkammern für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom EPA in seiner Eigenschaft als ISA bzw. IPEA festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig sind.
4. Anfang der 90iger Jahre führte der starke Anstieg der PCT-Anmeldungen aus den USA zu einer Flut von Fällen, in denen die Einheitlichkeit der Erfindung in Frage gestellt wurde. Um den Arbeitsanfall bei den Beschwerdekkammern des EPA zu verringern, wurden auf Vorschlag des EPA die Regeln 40.2 e) und 68.3 e) in die Ausführungsordnung zum PCT aufgenommen, die es den PCT-Behörden erlauben, ein Zwischenprüfungsverfahren ohne zusätzliche Kosten für den Anmelder einzuführen und für eine weitere Prüfung des Widerspruches durch Vorlage der Sache an die Beschwerdekkammern eine Widerspruchsgebühr zu erheben.
5. Mit Beschuß des Verwaltungsrats vom Juni 1992 wurde dann die Regel 104a EPÜ durch einen neuen Absatz (3) ergänzt, mit dem die Rechtsgrundlage für eine Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren durch das EPA geschaffen und eine Widerspruchsgebühr für die Vorlage an die Beschwerdekkammern eingeführt wurde (CA/7/92, Nr. 15 und CA/PV 44, Nr. 66).
6. Gemäß diesem Ratsbeschuß schuf der Präsident des EPA eine aus drei Mitgliedern bestehende Überprüfungsstelle zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach dem PCT (ABI. EPA 1992, 547). Diese Überprüfungsstelle hat sich als erfolgreich und in der Lage erwiesen, die Ziele des PCT in diesem Punkt voll und ganz zu verwirklichen.

7. Trotzdem ist in den Artikeln 154 (3) und 155 (3) EPÜ weiterhin die letztinstanzliche Zuständigkeit der Beschwerdekammern vorgesehen. Folglich ist das EPA die einzige PCT-Behörde, die ein zweistufiges Überprüfungssystem vorsieht. Nach dem EPÜ ist nicht nur die Überprüfung durch eine aus drei Mitgliedern bestehende Instanz vorgesehen, sondern auch eine richterliche Überprüfung, die weit über die Erfordernisse des PCT hinausgeht. Durch die Einführung der Überprüfungsstellen hat sich zwar die Zahl der Fälle, die die Beschwerdekammern zu behandeln haben, durchaus verringert, doch einige werden immer noch den Kammern vorgelegt. Dieses zweistufige System ist nicht zu rechtfertigen. Es ist arbeitsaufwendig und kostspielig und führt zu unvertretbaren Verzögerungen in einem Bereich, in dem rationellere Verfahrensweisen unerlässlich sind.
8. Als Abhilfe für diese Situation wird vorgeschlagen, mittels Revision der Artikel 154 und 155 EPÜ die Möglichkeit einer Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammern abzuschaffen.

C. VORSCHLAG

9. Das EPA schlägt vor, die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ zu streichen und damit die Überprüfungsstellen zur abschließenden Instanz im Widerspruchsverfahren nach dem PCT zu machen.
10. Im Anschluß an die Revision dieser Bestimmungen müßten Regel 104a (3) EPÜ und Artikel 2 (Ziffer 21) der Gebührenordnung geändert werden, damit klar wird, daß die Entscheidungen der aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle endgültig sind, und damit die im Falle der Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammern fällige Widerspruchsgebühr gestrichen wird.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Artikel 154

Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, als Internationale Recherchenbehörde im Sinn des Kapitels I des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Internationale Recherchenbehörde tätig.

(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale Recherche festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.

Artikel 154

unverändert

unverändert

zu streichen

Artikel 155

Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich ist, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinn des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.

(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale vorläufige Prüfung festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.

Artikel 155

unverändert

unverändert

zu streichen