epi Information

3 | 09

G 10904 F | ISSN 1434-8853 | Art.-Nr. 55854903 | September 2009

Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

I – Information concerning epi

Committee reports

The Patent Profession in the EPC Contracting States

EQE and training

From the Secretariat

II – Contributions from epi Members and other contributions

The Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO)

Änderungen ohne Ende an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 – Was will der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation?

Book Review

Carl Heymanns Verlag

Änderungen ohne Ende an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 – Was will der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation?

S. Frischknecht (DE)
H. Kley (CH)

Die am 1. April 2010 in Kraft tretende nunmehr dritte Änderung an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 seit Inkrafttreten am 13. Dezember 2007 gibt Anlass, die Häufung von Änderungen durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation zu hinterfragen. Diese Änderungen stehen vordergründig im Zusammenhang mit der EPA-internen Initiative „raising the bar", durch welche die Verfahrenseffizienz vor dem EPA gesteigert werden soll und qualitativ hochwertige Patente zur Erteilung gelangen sollen. Im Speziellen führen die aktuellsten Änderungen aber zu einem komplizierten und ineffizienten Verfahren und schränken den Anmelder in seinen Gestaltungsfreiheiten stark ein, ohne dass dadurch positive Auswirkungen im Hinblick auf qualitativ hochwertige Patente zu erwarten sind. Die Autoren führen eine kritische Diskussion über die Änderungen und deren Auswirkungen.

Inhalt

I. Einleitung
II. Gesetzgebung EPÜ 2000
1. Rückblick
2. Auswirkung von EPÜ Art. 33
3. Einseitiges Gesetzgebungsverfahren
III. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008
1. Anspruchsgebühren
IV. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008
1. Zusatzgebühr
2. Einheitliche Benennungsgebühr
3. Anspruchsgebühren
V. Würdigung der Änderungen per 1. April 2010
1. Neues Verfahren bei Teilanmeldungen
2. Zur Einführung der R. 70a und der Änderung von R. 161
3. Zu den Änderungen von R. 137
VI. Stabilität des EPÜ als Garant für Anmelder und EPA
Über die Autoren

I. Einleitung

Die aktuellen Beschlüsse[1] des Verwaltungsrats (VR) der Europäischen Patentorganisation (EPO) vom 25. März 2009 sind bei Anmeldern und zugelassenen Vertretern auf wenig Verständnis gestoßen. Diese Beschlüsse stellen bereits die dritte Anpassung der Ausführungsordnung (AO) zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) 2000 seit dessen Inkrafttreten am 13.12.2007 dar. Seit diesem Zeitpunkt gab es kein (Kalender-) Jahr ohne Änderungen an der AO. Diese rasche Abfolge von Änderungen führt insbesondere im Hinblick auf die in 2010 in Kraft tretenden Änderungen dazu, dass das Ausmaß und die Konsequenzen der Änderungen der AO und der Gebührenordnung durch die an den Verfahren Beteiligten nur erschwert wahrgenommen werden können.

Die durchgeführten und geplanten Änderungen der AO stehen vordergründig im Zusammenhang mit der EPA-internen Initiative „Raising the Bar"[2]. Diese Initiative soll das Ziel verfolgen, qualitativ hochstehende Patente zur Erteilung zu bringen. Liest man im Jahresbericht 2008 des EPA weiter, ergibt sich aber ein anderes Bild. Durch die Änderungen soll eine „Steigerung der Verfahrenseffizienz"[3] erreicht und verhindert werden, dass Anmelder „die Effizienz des Prüfungsverfahrens unterminieren"[4]. Es geht also im Grundsatz darum, Gestaltungsfreiheiten des Anmelders einzuschränken und ihn zu disziplinieren. Ob solche Einschränkungen zur Verbesserung der materiellrechtlichen Qualität und Beständigkeit von Patenten beitragen, ist höchst zweifelhaft.

In diesem Aufsatz werden wesentliche Punkte und Konsequenzen der bisherigen und beschlossenen Änderungen an der AO zum EPÜ 2000 kritisch beleuchtet.

II. Gesetzgebung EPÜ 2000

1. Rückblick

Mit dem Abschluss der Revisionskonferenz in München vom 20. bis 29. November 2000 und der Publikation in 2001 Sonderausgabe Nr. 4 ABl. EPA gemäss „Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme der Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens" war das EPÜ 2000 keineswegs abschliessend legiferiert. Da im EPÜ 2000 vorgesehen war, dass eine Vielzahl von materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Punkten neu in der AO geregelt werden sollten, nahm das EPÜ 2000 für alle an der Ausarbeitung der AO nicht Beteiligten erst im Verlaufe des Jahres 2007 konkret Gestalt an. Am 13. Dezember 2007 trat das EPÜ 2000 dann in Kraft.

2. Auswirkung von EPÜ Art. 33

Die verstärkte Verschiebung von materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Regelungen in die AO gibt dem VR der EPO verstärkt die Möglichkeit, Bestimmungen in der AO selbst zu implementieren (Art. 33(1)c).

1 ABl 2009, 296-304.

2 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin .

3 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin .

4 Jahresbericht 2008 EPA, S.9 .

Dem VR wurden somit weitreichende Kompetenzen bei der Gestaltung der AO zum EPÜ 2000 eingeräumt. Diese Kompetenzerweiterung erklärt sich aus praktischen Überlegungen. Man wollte vermeiden, dass Änderungen von geringer Tragweite regelmäßig die Einberufung einer diplomatischen Konferenz erfordern. Eine solche umfassende gesetzgeberische Kompetenz birgt die Gefahr, dass das zuständige Gremium möglichst rasch und in seinem Sinne Änderungen durchführt. Dies ist besonders problematisch, weil dem VR die demokratische Legitimation fehlt: seine Mitglieder werden nicht vom Parlament des Mitgliedstaates gewählt, sondern von der Exekutive ernannt. Ferner ist der VR eigentlich ein Aufsichtsorgan, das für ordnungsgemäße Verhältnisse sorgen soll. Anders ausgedrückt entsteht aus Verwaltern, die von der Exekutive ausgewählt worden sind, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Organ, das gesetzgeberische Kompetenzen wahrnimmt und das keiner Aufsicht untersteht. Das entspricht weder dem Grundsatz der Gewaltenteilung, noch ist es mit der gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung vereinbar.

3. Einseitiges Gesetzgebungsverfahren

Weil auch der Gesetzesänderungen vorbereitende und beratende Ausschuss Patentrecht[5] von VR-Mitgliedern und dem Präsidenten des EPA (unterstützt von EPA-Bediensteten) als stimmberechtigte Personen gebildet wird, hat der VR bei Änderungen der AO freie Hand. Andere kompetente Teilnehmer im Ausschuss Patentrecht haben nur den Status von nicht stimmberechtigten Beobachtern, wie beispielsweise das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi). Werden Einwände seitens der Beobachter vorgebracht, können diese berücksichtigt werden, müssen aber nicht. In einer Abstimmung über Änderungen vertreten die stimmberechtigten Personen aber in der Regel die Interessen des VR bzw. der Amtsleitung. Diese Interessenlage wird dann dem VR zum Beschluss vorgelegt. Kritische Meinungen seitens der Anmelder bzw. zugelassenen Vertreter haben also im Gesetzgebungsverfahren der EPO kein Gewicht, weil dieser Personenkreis weder im Ausschuss Patentrecht noch im VR stimmberechtigt ist. Die Gesetzgebung erfolgt also einseitig durch den VR, in der Regel mit Unterstützung der Amtsleitung.

III. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008

1. Anspruchsgebühren

Die Änderung der R. 45 vom 6. März 2008 sowie weiterer darauf basierender Regeln musste aufgrund der Änderung der Gebührenordnung (beschlossen am 14. Dezember 2007) vorgenommen werden. Diese Änderung enthält die Einführung einer Anspruchsgebühr von € 200.- ab dem 16. Anspruch bei gebührenfreien ersten 15 Ansprüchen.

Diese neue Gebührenstruktur erweist sich insbesondere für mittelständische und kleinere Unternehmen als Nachteil, wenn in einer Schutzrechtsanmeldung mehrere selbständige Ansprüche unterschiedlicher Kategorien aufgestellt werden. In solchen Fällen reichen fünfzehn Ansprüche in der Regel nicht aus, um beispielsweise eine vollständige Beanspruchung sowohl einer Vorrichtung als auch eines Verfahrens samt bevorzugter Weiterbildungen formulieren zu können.

Ferner wird abzuwarten sein, wie das EPA mit Patentansprüchen umgehen wird, in denen mehrere optionale Merkmale aus früheren abhängigen Ansprüchen mit „und/oder" bzw. „vorzugsweise" und ähnlichen Verknüpfungen zusammengefasst werden, um die formale Anzahl an Ansprüchen zu reduzieren. Innerhalb eines abhängigen Anspruchs sind dann mehrere Alternativen einzeln enthalten.

Neben der inhaltlichen Kritik ist es auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Einführung dieser Änderungen unverständlich, warum diese Änderungen nicht gleich auf den 13. Dezember 2007 eingeführt wurden.

IV. Würdigung der Änderungen per 1. April 2009

Die Hauptänderungen per 1.4.2009 betreffen eine einheitliche Benennungsgebühr und die Vorverlagerung der Fälligkeit von Zusatzgebühren bei umfangreichen Anmeldungen. Zusätzlich zur nachfolgenden inhaltlichen Kritik ist anzumerken, dass auch diese Änderungen bereits per 13. Dezember 2007 möglich gewesen wären mit vereinfachter Übergangsregelung, also ohne parallele Anwendung von zwei verschiedenen Regeln wie Regel 38, 39 und 71.

1. Zusatzgebühr

In einer Gesamtsicht hinsichtlich des Bearbeitungsaufwandes beim EPA ist die Vorverlagerung der Zusatzgebühr (ab der 36. Seite der Anmeldung) im Sinne einer verursachergerechten Kostenzuweisung als Schritt in die richtige Richtung zu werten. Die Grundlage der Seitenzählung bezieht sich auf die eingereichte Fassung – sei es in irgendeiner Sprache oder in einer Amtssprache. Die Seitenzahl gemäss einer ggf. später eingereichten Übersetzung in eine Amtssprache ist unerheblich[6].

2. Einheitliche Benennungsgebühr

Die Legitimation einer Benennungsgebühr ist durch Art. 79 gegeben. Die Einführung einer einheitlichen Benennungsgebühr ist für den Anmelder zwar eine Verfahrensvereinfachung, stellt aber für jene, die sich bisher zu Beginn des Verfahrens auf weniger als fünf benannte Länder beschränkt haben, eine Verteuerung des Verfahrens dar. Diese trifft ebenfalls Einzelanmelder bzw. kleine oder mittlere Betriebe als Anmelder am stärksten.

Sofern in Zukunft eine Anpassung des Art. 79 in einer diplomatischen Konferenz in Betracht gezogen wird, wäre es wünschenswert, wenn die Benennungsgebühren als gesonderte Einheitsgebühr komplett gestrichen werden. Die Benennungsgebühr könnte ebensogut bei der Einreichung der Anmeldung als Bestandteil der

5 http://www.epo.org/about-us/epo/administrative-council/council-bodies/patent-law_de.html .

6 ABl 2009, 118, 3.2 .

Anmeldegebühr oder bei der Stellung des Prüfungsantrages als Teil der Prüfungsgebühr erhoben werden. Dies wäre eine weitere Verfahrensvereinfachung für den Anmelder. Eine solche weitere Vereinfachung ist auch sinnvoll, weil für Art. 54(3) EPÜ 2000 durch Wegfall der R. 23a EPÜ 1973 die materiellrechtliche Bedeutung der Entrichtung von Benennungsgebühren sowieso verschwunden ist. Dies würde dann zu einer analogen Regelung bezüglich der Benennung von Ländern wie beim PCT führen. Selbstverständlich müsste dabei auch eine eigenständige Regelung für Erstreckungsgebühren im Rahmen einer neuen Erstreckungsverordnung gefunden werden. Eine solche Regelung müsste unabhängig von der Benennung von Vertragsstaaten des EPÜ sein.

3. Anspruchsgebühren

Nebst der Einführung einer Anspruchsgebühr von € 200,- ab dem 16. Anspruch soll nicht unerwähnt bleiben, dass die seit 1.4.2009 geltende Gebührenordnung weitere erhöhte Anspruchsgebühren (€ 500,-) ab dem 51. Anspruch vorsieht. Zusammenfassend ist zu der nunmehr geltenden mehrstufigen Erhebung von Anspruchsgebühren anzumerken, dass sie speziell für Einzelanmelder und mittelständische und kleinere Unternehmen anmelderfreundlicher hätte gestaltet werden können, z. B. mit tieferen Gebühren (deutlich < € 200,-) ab dem 11. Anspruch (ähnlich wie bis 31.03.2008) und erhöhten Gebühren ab dem 30. Anspruch (> € 200,-). Dabei hätte das Amt ohne weiteres seine finanziellen Interessen wahren und gleichzeitig auf weniger finanzstarke Anmelder Rücksicht nehmen können.

Ob die neue Gebührenstruktur bei den Patentansprüchen für das EPA vorteilhaft ist, wird sich noch zeigen. Finanziell stellen die 5 zusätzlichen gebührenfreien Ansprüche erst einmal einen Verlust für das EPA dar. Sollte sich dieser monetäre Verlust nicht durch die neuen Anspruchsgebühren ausgleichen lassen, ist wohl mit erneuten, nicht anmelderfreundlichen Gebührenerhöhungen an anderen Stellen zu rechnen.

V. Würdigung der Änderungen per 1. April 2010

Eine vollständige Information über die zukünftigen Änderungen der AO per 1. April 2010 kann den angegebenen URL's[7] bzw. dem Amtsblatt[8] entnommen werden.

Im Folgenden wird speziell eingegangen auf die Änderungen der Regeln 36(1), 36(2); 137(4); 161 sowie auf die Einführung der neuen Regel 70a.

1. Neues Verfahren bei Teilanmeldungen

Das Instrument „Teilanmeldung" ist durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) Art. 4G(1) vorgegeben. Da das EPÜ ein Sonderabkommen gemäss PVÜ Art. 19 ist, dürfen EPÜ-Bestimmungen der PVÜ nicht zuwider laufen.

Aus für Aussenstehende nicht nachvollziehbaren Gründen wurde innerhalb des EPA über eine Verschärfung des Verfahrens für Teilanmeldungen intensiv nachgedacht. Im Dokument CA/PL 8/08 des Ausschusses Patentrecht, Kapitel IV „Abuse of Divisionals", wurde festgehalten, dass eine Duplizierung des Prüfungsverfahrens durch Einreichung von Teilanmeldungen ein Missbrauch des Patentsystems durch die Anmelder sei. Um diesen Missbrauch einzudämmen, wurden zur Überraschung der Anmelder und Vertreter die Regeln 36(1) und 36(2) am 25. März 2009 durch den VR-Beschluss geändert, der am 1. April 2010 in Kraft treten wird.

Aus der Teilanmeldungen betreffenden Entscheidung G 0001/05[9] ist zum Thema „Missbräuche" ausgeführt:

> „Wenn administrative Maßnahmen wie eine Priorisierung von Teilanmeldungen bei der Prüfung und eine Bündelung und schnelle Bearbeitung von gleichzeitig anhängigen Teilanmeldungen, die es den Anmeldern erschweren, Gegenstände, hinsichtlich derer die Prüfungsabteilung in einer Anmeldung bereits eine negative Stellungnahme abgegeben hatte, dadurch aufrechtzuerhalten, dass sie sie immer wieder von Neuem einreichen, so sollte der Gesetzgeber überlegen, worin Missbräuche liegen und wie für Abhilfe gesorgt werden kann.

Ob ein Missbrauch bei der Einreichung einer Teilanmeldung vorliegt, ist also in hohem Masse ermessensabhängig.

Die Duplizierung des Prüfungsverfahrens durch Einreichung von Teilanmeldungen als Missbrauch zu qualifizieren (CA/PL 8/08), entbehrt jeglicher Grundlage. Für diese Duplikate entrichtet der Anmelder je eine Anmeldungs- und Prüfungsgebühr sowie bereits aufgelaufene Jahresgebühren. Mindestens ökonomisch betrachtet erleidet auch das EPA bei den Duplikaten keine Nachteile. Im Gegenteil: die Bearbeitung einer mindestens teilweise schon bearbeiteten europäischen Anmeldung ist einfacher.

Das Argument Missbrauch durch Duplizierung stützt das EPA auf folgende Zahlen (Quelle CA/PL 8/08):

- 5 % aller europäischen Patentanmeldungen sind Teilanmeldungen;
- Teilanmeldungen der zweiten Generation machen 7 % aller Teilanmeldungen aus; und
- Teilanmeldungen der dritten oder weiteren Generation machen 1 % aller Teilanmeldungen aus.

Unterstellt man, dass die Teilanmeldungen zweiter oder höherer Generation *alle* auf „Missbräuchen" beruhen, so kommt man aufgrund der Anmeldezahlen für 2007 von rund 141.000 Anmeldungen auf eine Anzahl von rund 550 „missbräuchlichen" Anmeldungen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob nicht die normale Bearbeitung der Teilanmeldungen zweiter und höherer Generation (ca. 8 % aller Teilanmeldungen bzw. 4‰ (Promille!) aller Anmeldungen) für alle Beteiligten (Anmelder und deren Vertreter sowie Amt) den kleine-

7 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html . http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325a.html

8 ABl 2009, 296-304 .

9 ABl 2008, 271, § 13.5 .

ren Aufwand bedeutet als die Implementierung, Umsetzung und Überwachung der neuen 24-Monatsfrist. Die gewählte Regelung erscheint weder für das Amt noch für die Anmelder vorteilhaft, sondern führt auf beiden Seiten zu einem unnötigen administrativen Aufwand. Der Anmelder wird zusätzlich in seinen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Findige Anmelder und Vertreter haben bereits Umgehungsmöglichkeiten der 24-Monatsfrist in Umlauf gebracht, welche es auf legale Weise ermöglichen, auch eine Teilanmeldung nach Ablauf der 24 Monate in petto zu haben [10].

Es wird interessant sein, wie sich die Anzahl der Teilanmeldungen in den ersten 6 Monaten ab dem 1.4.2010 aufgrund der im Verwaltungsratsbeschluss[11] enthaltenen Übergangsregelung entwickeln wird. Es ist zu erwarten, dass finanzstarke Anmelder mindestens eine Teilanmeldung auf Vorrat anlegen werden. Dies könnte auch in Zukunft vor Ablauf der neuen 24-monatigen Frist eine Strategie ebendieser Anmelder sein. Da solche Teilanmeldungen auf Vorrat nur für finanzstarke Anmelder eine realistische Option darstellen dürften, stellt das neue Verfahren eine klare Benachteiligung von mittelständischen Unternehmen und Einzelanmeldern dar. Es ist weiter anzunehmen, dass die Zahl der Teilanmeldungen (auf Vorrat) steigen wird, was zu einer starken Belastung des EPA führen wird. Diesbezüglich wird ein weiteres Mal auf den Jahresbericht 2008 verwiesen: Das Amt „erwartet, dass seine Ressourcen nicht für grundsätzlich vermeidbare Verfahrensbelange vergeudet werden". Dies ist aber mit dem neuen Verfahren bei den Teilanmeldungen gerade zu erwarten, weil der Anmelder im Zweifel mindestens eine Teilanmeldung auf Vorrat einreichen wird, die – sofern sie später nicht mehr gebraucht wird – ein zu vermeidender, zusätzlicher Verfahrensschritt darstellt, der seine Ursache unmittelbar in der neuen Regelung hat.

Gemäß Übergangsregelung sind vom neuen Verfahren bei Teilanmeldungen auch alle noch anhängigen Anmeldungen betroffen. Es handelt sich hierbei um eine unechte Rückwirkung, bei der die Rechtsfolgen der geänderten AO erst ab 1. April 2010 eintreten, wobei die neue Regelung an gegenwärtigen, noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten (anhängige Anmeldung) anknüpft mit Rechtsfolgen für die Zukunft an (Frist für Einreichung einer Teilanmeldung), wodurch die betroffene in der Vergangenheit erworbene Rechtsposition (Teilanmeldung möglich solange Stammanmeldung anhängig) nachträglich entwertet wird. Bei einer Interessen- und Güterabwägung unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes des Anmelders hätte die Übergangsregelung dem Anmelder Vertrauensschutz zu gewähren, da sein schutzwürdiges Vertrauen auf den bisherigen Rechtszustand überwiegt. Neben dieser rechtlichen Einschränkung wird Anmeldern und Vertretern durch die Übergangsregelung zusätzlich ein finanzieller Aufwand in zweistelliger Millionenhöhe (bei Annahme eines Überprüfungsaufwandes von z. B. nur € 80.- pro anhängiger Anmeldung) aufgebürdet, um die Fristenlage hinsichtlich Teilanmeldungen in jeder anhängigen Anmeldung zu prüfen und entsprechende Schritte einzuleiten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angestrebte Änderung beim Verfahren der Teilanmeldungen insoweit mit den sehr allgemeinen Vorgaben der PVÜ konform sein mag, als Teilanmeldungen weiterhin möglich sind. Aber im Hinblick auf die Verfahrensökonomie und die Verfahrensführung wurde für den Anmelder eine wenig durchdachte und insbesondere keine „sinnvolle Regelung" gefunden, wie dies vom EPA publiziert wurde[12].

2. Zur Einführung der R. 70a und der Änderung von R. 161

Die neue Regel 70a bezieht sich auf R. 70(1) und sieht vor, dass das Europäische Patentamt den Anmelder gegebenenfalls auffordert, Mängel in den Anmeldungsunterlagen binnen einer Frist von 6 Monaten nach Hinweis auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts zu beseitigen. Die geänderte R. 161 sieht für eine solche Mängelbeseitigung eine Frist von 1 Monat vor.

Beide Regeln erwecken vordergründig den Anschein einer gleichartigen Behandlung von EP-Direktanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen. Die Änderungen dieser Regeln haben aber bei genauerer Betrachtung eine ganz unterschiedliche Qualität.

a) Zur neuen R. 70a

Auch wenn durch das BEST-Programm (**B**ringing **E**xamination and **S**earch **T**ogether) des EPA dieselbe Person eine Recherche zu einer Anmeldung durchführt, die Stellungnahme im Rahmen des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) erstellt und nach Vorliegen des Prüfungsantrags die Prüfung durchführt, so ist rechtssystematisch im EPÜ eine Trennung zwischen Recherchenabteilung (Art. 17) und Prüfungsabteilung (Art. 18) vorgegeben. Diese Trennung wurde bei der vorliegenden Einführung der R. 70a nicht berücksichtigt. In den Artikeln 92 und 94 EPÜ ist festgelegt, was im Rahmen der Recherche bzw. Prüfung durch die formaljuristisch getrennten Abteilungen erledigt werden soll.

Nach Art. 94(3) fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, die Unterlagen zu ändern. Die in der neuen R. 70a vorgesehene Aufforderung erfolgt durch die zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens zuständige Recherchenabteilung (im Wortlaut der R. 70a: „das europäische Patentamt"), was aber nicht zu deren in Art. 92 definierten Kompetenzen, nämlich „Erstellen und Veröffentlichen des Recherchenberichts" gehört. Dass durch die R. 62 (EESR) eine Stellungnahme zum Recherchenbericht eingeführt wurde, kann der in Art. 92 vorgeschriebenen „Erstellung des Recherchenberichts" zugeordnet werden. Eine Aufforderung, Mängel zu beseitigen und Unterlagen zu ändern, geht aber über das in Art. 92 vorgesehene „Erstellen und Veröffentlichen des Recherchenberichts" hinaus. Hier werden Kompetenzen, die nach Art. 94 eindeutig der Prüfungsabteilung zugeordnet sind, auf die dafür nicht

10 abgeleitet aus US 2008/0221912 A1 .
11 CA/D 2/09 Art. 3, ABl 2009, 296 .
12 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin S. 7 .

zuständige Recherchenabteilung übertragen. Die Anmeldung ist zum Zeitpunkt der Herausgabe des EESR noch nicht in der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung. Diese Zuständigkeit der Prüfungsabteilung erfolgt erst mit der Stellung des Prüfungsantrags (R. 10(2)). Die dargelegte Vermischung von im EPÜ formaljuristisch klar getrennten Zuständigkeiten und Kompetenzen ist wohl unmittelbar auf die im Amt „gefühlte" Einheit von Recherche und Prüfung im Rahmen des BEST-Programms zurückzuführen. Eine solche Einheit ist aber im EPÜ gesetzgeberisch nicht umgesetzt.

Vor dem Hintergrund, dass eine Aufforderung nach R. 70a(1) von einer gemäß EPÜ dafür nicht vorgesehenen Abteilung herausgegeben wird, stellt sich somit auch die Frage, ob die Rechtsfolgen gemäß R. 70a(3) überhaupt Wirkung entfalten können. Dies wird die künftige Rechtsprechung klären, wenn eine diesbezügliche Beschwerde zu behandeln sein wird.

Die Aufforderung in R. 70a erfolgt in Zukunft zwangsweise, wenn die Recherchenabteilung Mängel in den Anmeldungsunterlagen findet. Dies wurde im Jahresbericht 2008[13] im Übrigen bereits entsprechend vorangekündigt, in dem öffentlichkeitswirksam von einer „obligatorischen Erwiderung des Anmelders auf die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme …" gesprochen wird.

Zur Einführung der R. 70a(1) ist außerdem festzustellen, dass der Anmelder aufgrund seiner auf den Ergebnissen des EESR basierenden (ökonomischen) eigenen Bewertung der Anmeldung eine Entscheidung trifft, ob er die Anmeldung weiterführen will. Entsprechend wird der Anmelder die Prüfungs- und Benennungsgebühr entrichten. Entscheidet sich der Anmelder aber dafür, die Anmeldung nicht weiterzuführen, geht die Aufforderung nach R. 70a ins Leere. Dies ist aus einer Innensicht des EPA genau das Gegenteil von „Steigerung der Verfahrenseffizienz". Anscheinend ist die Sicht im EPA bezüglich der Verfahrenseffizienz aber nur darauf fokussiert, dass der Anmelder dazu angehalten wird.

b) Zur geänderten R. 161

Eine Mitteilung nach R. 161 wird nach alter und neuer AO erst erlassen, wenn der Anmelder die erforderlichen Schritte gemäß R. 159 zur Einleitung der regionalen Phase wirksam vorgenommen hat. Dies geschieht normalerweise unter voller Ausnutzung der Frist von 31 Monaten (R. 159). In aller Regel ist mit dem Ablauf der 31-Monatsfrist auch der Prüfungsantrag wirksam zu stellen. Das wirksame Stellen des Prüfungsantrages bedeutet, dass die betreffende Euro-PCT-Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (R. 10(2)).

Der von der ISA=EP oder der IPEA=EP erstellte schriftliche Bescheid bzw. vorläufige Internationale Prüfungsbericht ist qualitativ vergleichbar mit einem Bescheid nach Art. 94(3). Die Qualität dieser beiden in der internationalen Phase entstehenden Dokumente/Bescheide wird hier ausdrücklich anerkannt.

13 Jahresbericht 2008 EPA, S. 10 .

Die vorgesehene Mitteilung nach der ab 1. April 2010 gültigen R. 161 hat zwei Konsequenzen:

i) Sie stellt im Regelfall (=Einleitung der regionalen europäischen Phase nach 31 Monaten) den ersten Bescheid dar, der von der Prüfungsabteilung erlassen worden ist. Das Datum dieses Bescheides löst folglich die neue 24-Monatsfrist für das Einreichen einer Teilanmeldung aus (neue R. 36(1), siehe oben Kap. 5.1).
ii) Auf einen materiellen Prüfungsbescheid hat der Anmelder innerhalb der gesetzlichen Frist von 1 Monat zu antworten. Für diese Frist kann keine Fristverlängerung gemäß Regel 132(2) beantragt werden, sondern gegebenenfalls nur die gebührenpflichtige Weiterbehandlung. Demgegenüber beträgt im eigentlichen Prüfungsverfahren die Frist zur Beantwortung in aller Regel 4 Monate mit der Möglichkeit, diese auf rechtzeitig gestellten Antrag hin verlängern zu können.

Die vorstehend aufgeführten Konsequenzen ergeben sich aus einer sachkundigen Interpretation der Gesamtheit der Regelungen des EPÜ.

c) Fazit

Die Einführung der Regel 70a und die Änderung der R. 161 im Hinblick auf die Aufforderung zur Änderung der Unterlagen durch die Recherchenabteilung erscheinen im Lichte der vorhergehenden Ausführungen wenig durchdacht. Dies führt sogar dazu, dass in Bezug auf die neue R. 70a die Frage im Raum steht, ob der Verwaltungsrat bei den Änderungen der Ausführungsordnung seine Kompetenzen überschritten hat, da die R. 70a keine Weiterbildung bzw. Spezifizierung der zugehörigen Artikel 17 und 92 des EPÜ darstellt. Vielmehr wird in der AO eine im EPÜ so nicht vorgesehene Sonderkompetenz der Recherchenabteilung definiert, um die durch BEST amtsintern vorgesehene Einheit von Recherchenabteilung und Prüfungsabteilung schleichend zum Gesetz zu machen. Eine derartige dem EPÜ widersprechende gesetzgeberische Umsetzung von im Amt gelebter Praxis in der AO ist nach gängigem Rechtsverständnis eigentlich nicht hinnehmbar. Leider gibt es aber keine juristische Möglichkeit, gegen Beschlüsse des VR vorzugehen bzw. Änderungen in der AO von einer unabhängigen Instanz überprüfen zu lassen.

Die neue Regel 70a und die geänderte R. 161 zwingen den Anmelder dazu, vor der Herausgabe eines eigentlichen Prüfungsbescheids nach Art. 94(3) Stellung zu beziehen und Mängel in den Unterlagen zu einem früheren Zeitpunkt als bisher zu beseitigen. Es bleibt abzuwarten, wie das EPA Anmeldungen behandeln wird, bei denen der Anmelder/Vertreter nur eine kurze Stellungnahme als Reaktion auf die Mitteilung nach R. 70a bzw. R. 161 abgibt, ohne Änderungen in den Unterlagen vorzunehmen. Nach R. 70a(3) sollte eine solche Stellungnahme ausreichen, um die Rücknahmefiktion der R. 70a(3) zu vermeiden.

Die angeblich vom EPA angestrebte Effizienzsteigerung beim Prüfungsverfahren kann nur dann erreicht

werden, wenn das Amt selbst auf rechtzeitig eingereichte Änderungen bzw. Stellungnahmen innerhalb weniger Monate (<6 Monate) reagiert. Falls sich das Amt mehr Zeit lassen wird, hätte man auch beim derzeit geltenden Verfahren mit Prüfungsbescheid und verlängerbarer 4-Monatsfrist bleiben können. Seitens der Autoren wird bezweifelt, dass das EPA ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellt, um die angestrebte Effizienzsteigerung auch amtsintern im gleichen Masse durchzuführen, wie dies das EPA vom Anmelder erwartet. Ob eine Effizienzsteigerung bei der amtsseitigen Verfahrensführung der Qualität der Prüfung zuträglich sein wird, bleibt abzuwarten.

3. Zu den Änderungen von R. 137

Die Änderung der R. 137(2) ist die logische Konsequenz der neuen R. 70a und R. 161.

In R. 137(3) wurde gestrichen, dass der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern darf, sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht wird. Nach der neuen R. 137(3) wird der Prüfungsabteilung die Möglichkeit eröffnet, dass dem Anmelder keine Gelegenheit mehr zur Einreichung von Änderungen gegeben wird, wenn er auf eine Aufforderung nach R. 70a bzw. R. 161 nicht reagiert hat. Diese Situation kann eintreten, obwohl der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt hat und obwohl ihm in Art. 94(3) zugesichert ist, dass die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auffordert, Änderungen einzureichen. Es ist somit möglich, dass die für die Prüfung der Patentanmeldung eigentlich zuständige Prüfungsabteilung auf Grundlage der Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht bzw. auf Grundlage des schriftlichen Bescheids der internationalen Recherchenbehörde bzw. des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts direkt eine Zurückweisung herausgibt, wenn sie keinen weiteren Änderungen mehr zustimmen möchte.

Das Erfüllen der Anforderungen gemäß neuer R. 137(4) ist bereits jetzt eine Selbstverständlichkeit. Das bestehende Instrumentarium reicht nach Auffassung der Autoren aus, um bei einem ungenügenden Nachweis der Offenbarung vorgenommener Änderungen den Anmelder in die Pflicht zu nehmen, vgl. RiLi E II 1. Im Falle des ungenügenden Nachweises von durchgeführten Änderungen könnte nach geltendem Recht ein Bescheid nach Art. 94(3) mit einer Fristsetzung von 2 Monaten herausgegeben werden. Die nun in der neuen R. 137(4) festgelegte und somit nicht verlängerbare Frist von einem Monat ist sehr knapp bemessen, sodass es zu häufigen für das EPA lukrativen Weiterbehandlungen kommen wird. Hinsichtlich der angestrebten „Verfahrenseffizienz" ist der Zeitgewinn von maximal 1 Monat gegenüber einem Bescheid nach Art. 94(3) bezogen auf die gesamte Verfahrensdauer vernachlässigbar. Wird die Weiterbehandlungsfrist im Falle eines Verstoßes gegen die neue R. 137(4) seitens des Anmelders vollständig ausgereizt, also 2 Monate nach Zugang einer entsprechenden Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1), ist von einer Dauer bis zur Behebung des Mangels von mindestens 4 Monaten auszugehen, da die Herausgabe der Mitteilung nach R. 112(1) normalerweise auch einige Wochen in Anspruch nimmt. Es stellt sich somit die Frage, ob es im Sinne der Verfahrensökonomie nicht besser (gewesen) wäre, das bisherige Verfahren mit einer amtsseitigen Fristsetzung von 2 Monaten beizubehalten, die auf maximal 4 Monate verlängert werden kann. Die bestehenden Möglichkeiten sind für das EPA aber wohl zu anmelderfreundlich und führen in den wenigstens Fällen zu Gebühreneinnahmen (Weiterbehandlungsgebühr).

VI. Stabilität des EPÜ als Garant für Anmelder und EPA

Seit Einführung des EPÜ 2000 sind durch den Verwaltungsrat in jedem folgenden Jahr – bis einschließlich 2010 – Änderungen an der AO vorgenommen worden. Es stellt sich bei dieser Flut an Änderungen die Frage, ob das EPA die für deren Umsetzung intern anfallenden Kosten, beispielsweise für Computersystemanpassungen, Veröffentlichung der Änderungen, Schulung der Formalsachbearbeiter und der Prüfer, Anpassung der Prüfungsrichtlinien, korrekt dem erwarteten Nutzen bzw. (Zeit-)Gewinn durch die angebliche Steigerung der Effizienz der Verfahrensführung gegenübergestellt hat. Es ist zu befürchten, dass hier unter dem Vorwand Effizienzsteigerung bzw. unter dem Eindruck des angeblichen Missbrauchs des Patentsystems durch die Anmelder/Vertreter wenig durchdachte Änderungen implementiert wurden bzw. werden. Man kann sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass insbesondere bei den Änderungen, die in 2010 in Kraft treten sollen, Aktionismus seitens des EPA treibende Kraft war, ohne dass die verantwortlichen Gremien über die Konsequenzen vollends im Klaren zu sein scheinen.

Nach Darstellung des EPA werden die aktuell bekannten Änderungen nicht die letzten gewesen sein. Vielmehr sind bei der Amtsleitung bzw. beim Verwaltungsrat noch weitere Anpassungen der Ausführungsordnung in Diskussion, u. a. Bearbeitung von Hilfsanträgen, Erstellung eines Handbuchs der optimalen Praktiken[14], Aufforderung zur Einreichung von nationalen Recherchen, aufgeschobene Prüfung, um hier nur einige zu nennen. Es sei bereits hier angemerkt, dass es der Verfahrenseffizienz nicht förderlich sein wird, wenn neben AO und Prüfungsrichtlinien noch ein weiteres rechtlich wohl nicht verbindliches Handbuch durch die an den Verfahren vor dem EPA Beteiligten berücksichtigt werden muss.

Zu Anfang des Artikels wurde darauf hingewiesen, dass die durch die Einführung des EPÜ 2000 verstärkt beim VR liegende gesetzgeberische Kompetenz auch gefährlich sein kann. Mit der derzeitigen Häufung von Änderungen an den Verfahren vor dem EPA bestätigt der VR diese Befürchtung. Speziell im Hinblick auf die jüngsten Änderungen[15] ist nicht nur eine rasche Implemen-

14 Jahresbericht 2008 EPA, S. 11 .

tierung vorgenommen worden, sondern auch eine Implementierung die primär dem Ansinnen des VR bzw. der Amtsleitung entspricht und Anmelderinteressen unberücksichtigt lässt.

Es ist bedauerlich, dass an einem an sich gut funktionierenden Gesamtsystem (EPÜ) Veränderungen in Form von Schnellschüssen vorgenommen werden, die weder für das Amt noch für die Anmelder einen tatsächlichen Vorteil bringen. Dass zur Rechtfertigung dieser Änderungen die Anmelderschaft unter einer Art Generalverdacht des „Unterminierens der Effizienz des Prüfungsverfahrens“[16] steht, ist inakzeptabel und durch die Amtsleitung bzw. den Verwaltungsrat in keiner Weise substantiiert. Die im Jahresbericht 2008 enthaltenen kritischen Aussagen über das angeblich missbräuchliche Verhalten der Anmelder sind grundsätzlich nicht geeignet, das Patentsystem zu fördern. Vielmehr werden hier seitens des EPA Argumentationshilfen für Patentgegner publiziert, was weder im Interesse des EPA noch in denjenigem der Anmelder und Vertreter ist.

Änderungen an der AO sollten sich in umsichtiger Weise grundsätzlich danach richten, dass sie für den Großteil der Anmelder tragbar und sinnvoll sind. Ein von Aktionismus getriebenes, gesetzgeberisches Schießen mit Kanonen auf Spatzen zwecks Eindämmung von nicht belegbaren Missbräuchen sollte von der Amtsleitung und dem Verwaltungsrat vermieden werden. Es bleibt zu hoffen, dass der VR nicht weitere derartige Änderungen der AO beschließt, sondern bei Gesetzgebungsfragen mehr Umsicht und Zurückhaltung walten lässt. Eine solche Zurückhaltung ist insbesondere im Lichte der fehlenden gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsratsbeschlüssen dringend notwendig.

Für das Gesetzgebungsverfahren wäre es außerdem wünschenswert, wenn die Position der Anmelder bzw. Vertreter zumindest im beratenden Ausschuss Patentrecht gestärkt wird. Diesem von allen Änderungen betroffenen Personenkreis sollte ein Stimmrecht eingeräumt werden. Diese Forderung, im Zusammenhang mit dem Vorschlag einer veränderten Zusammensetzung des VR, wurde jüngst auch vom ehemaligen Chef-Ökonomen des EPA erhoben[17].

Die Autoren befürchten durch die Änderungen der AO auf den 1. April 2010 und weiteren diffus in Aussicht gestellte Änderungen eine schleichende Destabilisierung des in der Vergangenheit sehr erfolgreichen EPÜ bzw. EPA. Sie wollen mit diesem Aufsatz eine breitere Fachöffentlichkeit aufrütteln und zur Diskussion anregen.

Über die Autoren

Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH Steffen Frischknecht ist Deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney. Steffen Frischknecht wohnt in München.

Dipl. Math. ETH, El. Ing. HTL Hansjörg Kley arbeitet als European Patent Attorney bei Siemens Schweiz AG. Hansjörg Kley ist Autor des Werkes „Kommentar zum EPÜ 2000“ und wohnt in Winterthur.

15 ABl 2009, 296-304 .
16 Jahresbericht 2008 EPA, S.9 .
17 http://www.bruegel.org/fileadmin/files/admin/publications/blueprints/2009/patents_BP_050609.pdf, S. 45 ff.

Die Vergütung des Patentanwalts Anspruchsdurchsetzung und Kostenerstattung[1]

Review by T. Kühnen[2]

Ein Werk wie dieses war überfällig!

In ihrem Vorwort stellen die Autoren zutreffend fest, dass das Vergütungsrecht der Rechtsanwälte durch das RVG (mit immerhin 61 Paragraphen und einem nicht minder ausführlichen begleitenden Vergütungsverzeichnis) gesetzlich besonders kodifiziert und – wie noch zu ergänzen wäre – wissenschaftlich durch diverse Literatur ausgiebig erschlossen ist. Bereits der flüchtige Blick in eine durchschnittlich ausgestattete Gerichtsbibliothek bringt sieben Kommentare zum RVG zutage, die von teils beeindruckendem Umfang sind. In völligem Gegensatz dazu führt die Patentanwaltsvergütung ein regelrechtes Schattendasein. Sie ist nicht nur ohne spezialgesetzliche Regelung und unterliegt damit dem allgemeinen Dienstvertragsrecht des BGB. Auch auf der „Kommentierungslandkarte“ ist die Vergütung des Patentanwalts ein praktisch unberührter Fleck. Dass dieses Szenario dank des vorliegend zu besprechenden Werkes glücklicherweise der Vergangenheit angehört, ist zwei erfahrenen Praktikern des gewerblichen Rechtsschutzes zu verdanken: Dr. Friedrich Albrecht, Vorsit-

1 Albrecht/Hoffmann, 2009, 387 Seiten
2 Dr. Thomas Kühnen, Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf