



Stellungnahme zum Vorschlag zur Änderung von Regel 71 der Ausführungsordnung zum EPÜ

Nachfolgende Stellungnahme der Patentanwaltskammer zum Vorschlag zur Änderung von Regel 71 der Ausführungsordnung zum EPÜ wurde an das Bundesministerium der Justiz gesandt:

Vielen Dank für die Übersendung des Vorschlags des EPA zur Änderung der Regel 71. Wir sprechen uns mit Nachdruck gegen diese Änderung aus, da das EPA hier ersichtlich eine weitere Möglichkeit zur Beschneidung der Rechte der Anmelder schaffen will.

1. Grundgedanke der Regel 71 in der geltenden Fassung

Regel 71 gliedert das Prüfungsverfahren in zwei grundsätzliche Abschnitte.

Ist die der Prüfung unterliegende Fassung einer europäischen Patentanmeldung mit Mängeln behaftet und genügt den Erfordernissen des EPÜ nicht, so ist nach Art. 94(3) in Verbindung mit Regel 71(1) und (2) der Anmelder so oft wie erforderlich (Art. 94(3)) dazu aufzufordern, zu den gerügten Mängeln Stellung zu nehmen und ggf. die Anmeldung zu ändern. Gemäß Regel 71(2) sind die Mitteilungen nach Art. 94(3) zu begründen, alle der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehenden Gründe sind zusammenzufassen.

Dann und erst dann, wenn die entsprechenden Mängel behoben sind, ist eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder über eine zur Erteilung vorgesehene Fassung der Patentanmeldung erzielt.

Zweck der Regel 71(3) ist es, dem Anmelder diese Fassung noch einmal zum Zwecke des Korrektur Lesens zur Kenntnis zu bringen.

Es war und ist durchaus üblich, dass die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71(3) an den vom Anmelder eingereichten Unterlagen kleinere Änderungen vornimmt und diese Änderungsvorschläge mit der Mitteilung unterbreitet. In erster Linie handelt es sich dabei um nach Auffassung der Prüfungsabteilung zusätzlich erforderliche Anpassungen der Beschreibung an geänderte Patentansprüche.

Solche Änderungsvorschläge der Prüfungsabteilung beschränken sich jedoch auf im Wesentlichen formelle Änderungen, die die Substanz und insbesondere den Schutzbereich der vom Anmelder beantragten Fassung nicht einschränken.

Nach Regel 71(4) EPÜ hat der Anmelder von sich aus die Möglichkeit, entweder Berichtigungen nach Regel 139 zu beantragen oder aber weitere Änderungen nach Regel 137(3). Regel 137(3) wird mit Wirkung zum 1. April 2010 geändert werden und wird sich dann ausschließlich auf sogenannte weitere Änderungen beziehen, die nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden können. Der Anmelder hat es keineswegs in der Hand, nach Belieben in ein erneutes Prüfungsverfahren einzusteigen.

2. Die in Kraft befindliche Regel 71 hat sich in der Praxis bewährt

Nach der aktuellen Regel 71 müssen substantielle Beanstandungen der Prüfungsabteilung dort geäußert werden, wo sie hingehören, nämlich in einen Bescheid nach Artikel 94(3).

Lediglich formelle Änderungen und Korrekturen können noch im Verfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71(3) vorgenommen werden.



Bei den Prüfungsabteilungen des EPA hat sich zudem in den letzten Jahren vermehrt die Praxis eingebürgert, dass der beauftragte Prüfer von sich aus den Vertreter des Anmelders anruft, wenn aus seiner Sicht die Patentanmeldung in einer Fassung erteilt werden kann, die kleinere, aber dennoch in die Substanz bzw. den Schutzbereich eingreifende Änderungen erfordert. Diese Änderungsvorschläge werden dem Vertreter telefonisch erläutert und kurz begründet und es wird ihm eine Zustimmung anheimgestellt. Stimmt er nicht zu, muss die Prüfungsabteilung einen weiteren Bescheid nach Art. 94(3) EPÜ erlassen oder ggf. auch (sofern beantragt) zur mündlichen Verhandlung laden.

Diese Praxis des direkten Telefonkontakts zwischen beauftragtem Prüfer und Vertreter der Anmelder hat sich sehr bewährt und gewährleistet das rechtliche Gehör. Denn wird am Telefon keine Zustimmung erteilt, muss die Prüfungsabteilung ihren Änderungsvorschlag schriftlich unterbreiten und begründen, wie ausdrücklich in Regel 71(2) vorgesehen.

3. Die vorgeschlagene Änderung der Regel 71 besneidet wesentliche Anmeldeerrechte

Die vorgeschlagene Änderung der Regel 71(3) will der Prüfungsabteilung das Recht einräumen, Änderungen vorzuschlagen. Ferner ist vorgesehen, dass sie solche Änderungen in ihrer Mitteilung lediglich kennzeichnen muss.

Das Dokument CA/3/10 weist in den Ziffern 7, 8 und 9 darauf hin, dass diese Änderung die Prüfungsabteilungen in die Lage versetzen soll, „nützliche Änderungsvorschläge“ zu unterbreiten, und es wird die Hoffnung geäußert, dass der „Anreiz“, solche Änderungsvorschläge anzunehmen, sich erhöht, wenn diese in einer Mitteilung nach Regel 71(3) enthalten sind. Denn – so klagt das Dokument weiter – dieser Anreiz sei wohl nicht groß genug, wenn solche in die Substanz gehenden

Änderungsvorschläge in einem üblichen Prüfungsbescheid nach Art. 94(3) unterbreitet werden.

Ganz offensichtlich will sich das Europäische Patentamt also die Möglichkeit schaffen, substantielle Änderungen und Einschränkungen im Verfahren nach Regel 71(3) vorzuschlagen, ohne dabei einer Begründungspflicht zu unterliegen. Denn Regel 71(3) verlangt ausdrücklich nur die Kennzeichnung entsprechender Änderungen, die in Art. 94(3) / Regel 71(2) konstituierte Begründungspflicht würde nicht greifen.

Stattdessen soll die Begründungspflicht dem Anmelder auferlegt werden, wenn er mit der vorgeschlagenen Einschränkung nicht einverstanden ist. Im Änderungsvorschlag zur Regel 71(4) ist vorgesehen, dass der Anmelder einer Begründungspflicht unterliegt, wenn er mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist.

Im Ergebnis soll hier das Prüfungsverfahren auf den Kopf gestellt werden. Das EPA soll in die Lage versetzt werden, freihändig Einschränkungen vorzuschlagen, ohne dafür im Mindesten einer Begründungspflicht zu unterliegen. Dem Anmelder bleibt es dann überlassen, zu spekulieren, warum und aufgrund welchen Standes der Technik das EPA denn wohl diese Einschränkung vorgeschlagen haben könnte. Ist er mit der vorgeschlagenen Einschränkung nicht einverstanden, soll ihm die Begründungspflicht dafür auferlegt werden.

Aus gutem Grund sieht die jetzige Rechtslage vor, dass in die Substanz gehende Änderungsvorschläge nur in einem Bescheid nach Art. 94(3) EPÜ ergehen können und nach Regel 71(2) begründet werden müssen. Denn wenn eine beantragte Fassung der Anmeldung aus Sicht der Prüfungsabteilung nicht erteilungsfähig sein sollte, verlangt es der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass dem Anmelder die Gründe für diese Auffassung dargelegt werden.



Erinnert sei auch daran, dass der Anmelder die volle Verantwortung für jedwede Änderungen und deren Stützung in der ursprünglichen Offenbarung (Art. 123(2)) trägt, selbst wenn solche Änderungen von der Prüfungsabteilung vorgeschlagen werden. Es verbleibt in seiner alleinigen Verantwortung, die Zulässigkeit solcher Änderungen zu prüfen (so ausdrücklich die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/93). Stellt sich in einem späteren Einspruchsverfahren heraus, dass eine Änderung nach Art. 123(2) unzulässig ist, die Rückgängigmachung dieser Änderung aber den Schutzbereich entgegen Art. 123(3) erweitern würde, sitzt der Patentinhaber in einer unentrinnbaren Falle und das Patent muss widerrufen werden (Entscheidung G 1/93).

Bei dieser Rechtslage ist es völlig unakzeptabel, dass eine Prüfungsabteilung eine vermeintlich erteilungsreife Fassung mit substantiellen Änderungen vorschlagen können soll, ohne einer Begründungspflicht zu unterliegen und noch nicht einmal die ursprüngliche Offenbarung der vorgeschlagenen Änderungen darlegen zu müssen. Die Verantwortung für die Zulässigkeit dieser Änderungen verbliebe ausschließlich beim Patentinhaber und er müsste sich in einem Einspruchsverfahren damit auseinandersetzen.

Dokument CA/3/10 behauptet in den Ziffern 13 und 30, dass vor dem Inkrafttreten des sogenannten einstufigen Verfahrens der Regel 51(4) a.F. es „üblich“ gewesen sei bzw. „in weit größerem Umfang“ vorgekommen sei, dass die Prüfungsabteilung substantielle Änderungsvorschläge unterbreitet habe. Diese Behauptung entspricht nicht meiner eigenen Erfahrung, die von 1995 (Jahr der Zulassung als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt) bis heute reicht. In die Substanz gehende Änderungsvorschläge im Zuge der Mitteilung nach Regel 51(4)/Regel 71(3) hat es zu keinem Zeitpunkt in nennenswertem Umfang gegeben.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002, in der die Änderung der Regel 51 EPÜ zum 1. Juli 2002 erläutert wurde (Abl. EPA 2002, 112). Als Rechtfertigung für die Einführung des einstufigen Verfahrens gemäß der alten Regel 51 wird dort ausdrücklich gesagt, dass etwaige Änderungen nach Absenden der Regel 51(4) EPÜ „in der Regel geringfügiger Art sein werden“ (Seite 114, letzter Absatz). Dies war und ist tatsächlich die Praxis des EPA, die es aus guten Gründen beizubehalten gilt.

16. Februar 2010
gez. Christof Keussen