

EUROPÄISCHES

PATENTAMT

Große

Beschwerdekammer

EUROPEAN

PATENT OFFICE

Enlarged

Board of Appeal

OFFICE EUROPEEN

DES BREVETS

Grande

Chambre de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt: Ja

Aktenzeichen: G 1/90

S T E L L U N G S N A H M E

vom 5. März 1991

Stichwort: Widerruf des Patents

EPÜ: Artikel 102 (4) und (5), 106, 112 (1) b), Regel 58(5), 69(1)

Schlagwort: "Widerruf des Patents durch Entscheidung"

"Widerruf, Nichterfüllung von Formerfordernissen bei
Aufrechterhaltung in geändertem Umfang"

"Abschluß des Einspruchsverfahrens"

"Rechtsverlust - Fiktionen"

Leitsatz

Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist
in Form einer Entscheidung auszusprechen.



Aktenzeichen: G 1/90

S T E L L U N G N A H M E

der Großen Beschwerdekammer vom 5. März 1991

zu Rechtsfragen, die vom Präsidenten des
Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ
vorgelegt wurden

Leitsatz

Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist
in Form einer Entscheidung auszusprechen.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: Paolo Gori

Mitglieder: Günter Gall
Otto Bossung
Clément Payraudeau
Eskil Persson
George Szabo
Paul van den Berg

Zusammenfassung des Verfahrens

- I. Der Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. Juli 1988, T 26/88, ABl. EPA 1991, 30 lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Patentinhaber hatte die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet. Die Einspruchsabteilung (der Formalprüfer im Rahmen des ihm gemäß Regel 9 (3) EPÜ übertragenen Wirkungsbereichs) widerrief daraufhin das Patent gemäß Artikel 102 (4) EPÜ durch Entscheidung. Die Entscheidung wurde mit der Verspätung bei der Zahlung der Druckkostengebühr begründet. Im Beschwerdeverfahren kam die Beschwerdekammer 3.3.1 zu der Auffassung, daß bei Versäumung der Frist nach Artikel 102 (4) EPÜ der Rechtsverlust von Gesetzes wegen ("by operation of law", "automatically") eintrete (Nr. 3.2 Absatz 2 sowie Nr. 4 der Gründe). Das von der Einspruchsabteilung (dem Formalprüfer) als "Entscheidung" bezeichnete Dokument bedürfe der Auslegung. Es müsse als Mitteilung über den bereits eingetretenen Rechtsverlust im Sinne der Regel 69 (1) EPÜ aufgefaßt werden.

- II. Wie die Entscheidung T 26/88 feststellt, wurde nach der vorher bestehenden Praxis der Widerruf des Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch Entscheidung ausgesprochen. Da die Alternative, nämlich der automatische Rechtsverlust, offenbar nicht in Betracht gezogen worden war, enthielten die Entscheidungen anderer Kammern - erwähnt werden die Entscheidungen T 387/88 (Kammer 3.4.1), T 35/88 (Kammer 3.2.2) sowie T 14/89, ABl. EPA 1990, 432 (Kammer 3.3.2) - keine Ausführungen zu der aufgeworfenen Rechtsfrage (vgl. T 26/88, Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

III. Im Verfahren T 26/88 stellte der Patentinhaber den Antrag, die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Die Kammer 3.3.1 gab diesem Antrag nicht statt. Sie ließ sich dabei von der Erwägung leiten, daß eine inzwischen eingetretene Änderung der Regel 58 (6) EPÜ einen Rechtsbehelf eingeführt habe, der weitere Rechtsverluste auf seltene Ausnahmefälle beschränke.

IV. Am 20. August 1990 legte der Präsident des Europäischen Patentamts zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden Rechtsfragen vor:

1. Hat im Einspruchsverfahren über den Widerruf des Patents gemäß Artikel 102 (4) oder (5) EPÜ sofort eine beschwerdefähige Entscheidung (Artikel 106 EPÜ) zu ergehen, oder ist in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ der eingetretene Rechtsverlust festzustellen?
2. Ist ein vom Amt im Rahmen eines vor ihm anhängigen Verfahrens den Verfahrensbeteiligten gemäß der Ausführungsordnung zugestelltes Schriftstück, das nach Bezeichnung, Form und Inhalt alle Elemente einer Entscheidung aufweist, in jedem Fall als eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, oder kann ein solches Schriftstück auch eine nicht beschwerdefähige Mitteilung, insbesondere nach Regel 69 (1) EPÜ, darstellen?

V. Als zwei voneinander abweichende Entscheidungen gibt die Vorlage insbesondere die Entscheidungen T 14/89 und T 26/88 an. Die vorgelegten Rechtsfragen seien deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil verfahrensrechtliche Grundsätze berührt werden, die für die Beteiligten und die Praxis des Amts bestimmend sind. Eine Entscheidung über

den Widerruf des Patents entspreche dem zweiseitigen Charakter des Einspruchsverfahrens. Die in den Richtlinien Teil D-VIII, 1.2.2 niedergelegte Praxis sei bis zur Entscheidung T 26/88 nicht in Zweifel gezogen worden. Auch wenn die Gefahr eines versehentlichen Rechtsverlustes bei Fristüberschreitung nach Einfügung der neuen Regel 58 (6) EPÜ die Ausnahme bleiben werde, komme es weiter regelmäßig vor, daß Formerfordernisse deshalb nicht erfüllt werden, weil der Patentinhaber mittlerweile kein Interesse mehr an dem Schutzrecht habe. Der Verfahrensabschluß müsse dann auch für den Einsprechenden klar erkennbar sein.

Gründe für die Stellungnahme

Zur ersten Rechtsfrage

Der Widerruf des Patents bei nicht rechtzeitiger Vornahme von Verfahrenshandlungen

1. Diese Frage betrifft das Verfahren vor der Einspruchsabteilung in jenen Fällen, in denen bereits feststeht, daß der Patentinhaber mit einer geänderten Fassung einverstanden ist, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu erhalten beabsichtigt, der Patentinhaber es aber unterläßt, die in Artikel 102 (3) b) sowie (4) und (5) EPÜ in Verbindung mit Regel 58 (5) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse (Zahlung der Druckkostengebühr, Vorlage von Übersetzungen der geänderten Patentansprüche) rechtzeitig zu erfüllen.

Die Frist für die Vornahme dieser Verfahrenshandlungen ist in Regel 58 (5) EPÜ festgelegt und beträgt drei Monate ab Zustellung der Aufforderung der Einspruchsabteilung. Mit Wirkung vom 1. April 1989 ist ein neuer Absatz 6 in die Regel 58 eingefügt worden, der eine Nachfrist von zwei Monaten ab Zustellung einer Mitteilung vorsieht, in der

auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Durch die neue Regelung wird sich die Zahl der Fälle, in denen ein Rechtsverlust durch eine Fristversäumnis eintritt, verringern. Die grundsätzliche Frage, ob der Widerruf bei Fristversäumnis durch eine Entscheidung auszusprechen ist oder ob der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt, stellt sich aber in gleicher Weise.

2. Der Patentinhaber kann den Rechtsverlust dadurch abwenden, daß er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt, wenn die für den Erfolg eines solchen Antrags erforderlichen Voraussetzungen (Artikel 122 (1) und (2) EPÜ) vorliegen.

Wenn der Patentinhaber aber im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung den Standpunkt vertritt, daß er die Verfahrenshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so hat er das Recht, eine Entscheidung der ersten Instanz durch eine unabhängige Rechtsmittelinstanz überprüfen zu lassen. Eine solche, den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens entsprechende Überprüfung ist in Artikel 106 EPÜ verankert. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung sind Entscheidungen der Einspruchsabteilungen mit der Beschwerde anfechtbar.

3. Auch in den Fällen, in denen das Europäische Patentübereinkommen den automatischen Eintritt einer Rechtsfolge (von Gesetzes wegen, "by operation of law") vorsieht, kann die vom Rechtsverlust betroffene Partei eine Entscheidung dadurch herbeiführen, daß sie einen Antrag auf Entscheidung stellt (Regel 69 (2) EPÜ). Die von der Kammer 3.3.1 in Erwägung gezogene Alternative stellt das Beschwerderecht der Partei nicht in Frage. Den Kern der Erwägungen der Entscheidung T 26/88 bilden vielmehr allgemeine Überlegungen zum Einspruchsverfahren und das

Bestreben, die Bestimmungen des Übereinkommens so auszulegen, daß ein zweckgerechtes Verfahren und Rechtsicherheit erreicht wird.

4. Hierzu ist zunächst folgendes festzuhalten:

Der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ läßt den Auftrag an die Einspruchsabteilung klar erkennen, bei Nichtbeachtung bestimmter Formerfordernisse den Widerruf des Patents durch eine Entscheidung auszusprechen. Wenn ein von Gesetzes wegen eintretender Rechtsverlust ("by operation of law") beabsichtigt gewesen wäre, hätte der Gesetzgeber dies nach der im Übereinkommen hierfür einheitlich verwendeten Terminologie durch den Begriff "gilt als widerrufen" zum Ausdruck bringen können.

Zunächst ist zu untersuchen, ob diese am Wortlaut der Bestimmung orientierte Auslegung durch die Bedeutung der Worte im Zusammenhang bestätigt wird. Dies erfordert den Vergleich der in verschiedenen Verfahrensabschnitten nach dem EPÜ vorgesehenen Formen des Verfahrensabschlusses.

Abschluß des Erteilungsverfahrens

5. Für den Abschluß des Erteilungsverfahrens verwendet das EPÜ an zahlreichen Stellen Begriffe, die eine Handlung bezeichnen. Als Beispiele können genannt werden:

Artikel 91 (3) erster Satz EPÜ ("wird zurückgewiesen"); Artikel 97 (1) EPÜ ("weist zurück"); Artikel 97 (2) EPÜ ("beschließt die Erteilung"); Regel 51 (5) EPÜ ("wird zurückgewiesen").

In diesen Fällen erläßt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung.

6. Im Erteilungsverfahren gibt es aber auch Fälle, in denen das Verfahren auf andere Weise als durch eine Entscheidung beendet wird. Dies gilt für die Zurücknahme der Patentanmeldung durch den Patentanmelder. Nicht durch Entscheidung abgeschlossen wird das Patenterteilungsverfahren auch dann, wenn das EPÜ die Fiktion der Zurücknahme vorsieht. Hier tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist ein, die nicht eingehalten worden ist.

Das EPÜ spricht an mehreren Stellen davon, daß die "europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt." In diesem Fall braucht - wie bei der ausdrücklichen Zurücknahme der Anmeldung durch den Patentanmelder - eine Entscheidung nicht zu ergehen. Dem Anmelder ist aber der Eintritt des Rechtsverlustes mitzuteilen (Regel 69 (1) EPÜ). Der Patentanmelder kann dann innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung beantragen (Regel 69 (2) EPÜ), die den allgemeinen Formerfordernissen entsprechen und insbesondere begründet werden muß (Regel 68 EPÜ). In der Entscheidung wird der bereits eingetretene Rechtsverlust festgestellt. Diese Entscheidung unterliegt der Anfechtung durch die Beschwerde (Artikel 106 (1) EPÜ).

Der von Gesetzes wegen ("automatically", "by operation of law") eintretende Rechtsverlust wird regelmäßig durch eine Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung zum Ausdruck gebracht (vgl. Artikel 86 (3) EPÜ; Artikel 91 (5) EPÜ; Artikel 94 (3) EPÜ, Artikel 96 (1) und (3) EPÜ; Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, Regel 51 (8) EPÜ).

Auch die Formulierungen des PCT, auf die im EPÜ verwiesen wird (Artikel 150 Absatz 2 EPÜ), lassen erkennen, wann eine Rechtsfolge durch eine Fiktion eintritt (vgl. beispielsweise Artikel 24 (1) iii) PCT).

Die Fiktion der Zurücknahme kann auch während des Beschwerdeverfahrens Platz greifen, wenn es sich um eine Beschwerde des Patentanmelders handelt. Gibt der Patentanmelder seine Stellungnahme nicht rechtzeitig ab, wenn ihn die Beschwerdekammer hierzu auffordert, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, daß die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist (Artikel 110 (3) EPÜ).

Ob das Erteilungsverfahren durch eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung oder durch eine Mitteilung über einen - im Wege einer Fiktion - eingetretenen Rechtsverlust (Regel 69 (1) EPÜ) abzuschließen ist, läßt sich stets aus dem Wortlaut der Bestimmungen entnehmen.

Abschluß des Einspruchsverfahrens

7. Der Abschluß des Einspruchsverfahrens wird - abgesehen von dem Spezialfall der Einstellung des Verfahrens nach Regel 60 EPÜ - durch Artikel 102 EPÜ geregelt. Diese Bestimmung kennt drei Arten der Beendigung des Einspruchsverfahrens:

- Widerruf des Patents (Absätze 1, 4 und 5);
- Zurückweisung des Einspruchs (Absatz 2);
- Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Absatz 3).

Für alle diese Arten des Verfahrensabschlusses werden Begriffe verwendet, die eine Handlung zum Ausdruck bringen ("widerruft das Patent", "weist den Einspruch zurück", "beschließt die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang"). Wie bereits zum Erteilungsverfahren dargestellt wurde,

wird im EPÜ auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, daß vom zuständigen Organ eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 EPÜ zu treffen ist, die mit Gründen zu versehen ist (Regel 68 (2) EPÜ).

Ansatzpunkte dafür, daß die Form der Entscheidung - entgegen dem Wortlaut des Artikels 102 EPÜ - auf den Widerruf des europäischen Patents nach Absatz 1 zu beschränken ist, sind nicht zu erkennen. Die Materialien zum EPÜ geben keinen Anhaltspunkt dafür, daß dies bei der Ausarbeitung dieser Bestimmung beabsichtigt gewesen sein könnte.

8. Folgende Erwägungen sprechen noch für das Verfahren, den Widerruf eines Patents im Einspruchsverfahren stets in Form einer Entscheidung anzuordnen:

Das Einspruchsverfahren bezieht sich auf ein bereits erteiltes Patent. Diesem Verfahren ist der Verlust des Patentrechts als Folge einer Fristversäumung durch den Patentinhaber fremd. Abgesehen von der Nichtzahlung der Einspruchsgebühr (Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ) fehlt es an Rechtsfolgen, die in Form einer Fiktion auftreten. Das EPÜ verbindet mit den von der Einspruchsabteilung gesetzten Fristen für Stellungnahmen (Artikel 101 (2) EPÜ) keine unmittelbaren Rechtsverluste. Dies gilt auch für die Frist zur Abgabe einer Erklärung (Artikel 102 (3) a), Regel 58 (4) EPÜ) und die Frist zur Vornahme von Verhandlungen bei Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Artikel 102 (3) b) sowie (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ).

Während im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatzpunkt für Fiktionen besteht, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht.

Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklärungen sind in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten (s. T 73/84, ABl. 1985, 241, Gründe Nr. 4).

Aufschlußreich ist noch die Regelung über die Zurückweisung der Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ. In dieser Bestimmung wird ausdrücklich auf die Möglichkeit Bezug genommen, daß im EPÜ eine andere Rechtsfolge als die Zurückweisung der Anmeldung vorgesehen sein kann ("... so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist."). Damit werden Fälle der Rücknahmefiktion angesprochen, in denen zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ ergeht. Bei der korrespondierenden Bestimmung im Einspruchsverfahren betreffend den Widerruf des Patents fehlt jeglicher Hinweis auf die Fiktion des Widerrufs als eine mögliche Form des Verfahrensabschlusses.

Auch die Bestimmungen über die Eintragungen in das Patentregister verdeutlichen die Unterschiede zwischen dem Erteilungs- und den Einspruchsverfahren. Verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens werden nur zum Erteilungsverfahren genannt (Regel 92 (1) n) EPÜ - Zurückweisung, Zurücknahme, Fiktion der Zurücknahme). Beim Einspruchsverfahren wird dagegen nur die Eintragung von Entscheidungen (Regel 92 (1) r) EPÜ) erwähnt.

9. Auch das Gemeinschaftspatentübereinkommen in der durch die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989 geltenden, noch nicht in Kraft getretenen Fassung enthält Bestimmungen über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, und zwar im

Erteilungsverfahren (einschließlich der Übersetzung des Gemeinschaftspatents), im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren. Dabei werden jene Fälle, in denen das Verfahren durch eine Entscheidung abzuschließen ist (Einspruchsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 2 GPÜ; Nichtigkeitsverfahren: Artikel 58 (4) GPÜ; Artikel 19 (4) Streitregelungsprotokoll), von den Fällen getrennt, in denen der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt (Erteilungsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 1 und Artikel 30 (6) GPÜ). Den auf Widerruf oder Nichtigerklärung des Patents gerichteten Verfahren ist dabei gemeinsam, daß das Verfahren stets durch Entscheidung abgeschlossen wird.

10. Der Vergleich des Erteilungsverfahrens mit Verfahren zu bereits erteilten Patenten hat somit wesentliche Unterschiede aufgezeigt. In allen Verfahren nach der Erteilung des europäischen Patents ist ein einheitliches Verfahrensmuster zu erkennen, das in die Richtung einer Beendigung des Verfahrens durch eine Entscheidung weist.

Einwendungen gegen die Form der Entscheidung als Verfahrensabschluß im Einspruchsverfahren

11. Die Beschwerdekammer 3.3.1 vergleicht in ihrer Entscheidung T 26/88 die Verfahrensabläufe im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren und überträgt das für die Schlußphase des Erteilungsverfahrens bei nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen vorgesehene Fiktionsmodell (Artikel 97 (3) und (5); Regel 51 (8) EPÜ) auf die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung. Artikel 102 (4) und (5) EPÜ (s. Gründe 3.4 und 3.5 der Entscheidung T 26/88) sei in ähnlicher Weise auszulegen wie Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, der den Rechtsverlust automatisch in der Form eintreten lasse, daß die Anmeldung von Gesetzes wegen ("by operation of law") als zurück-

genommen gelte. Dies würde bedeuten, daß an die Stelle der Entscheidung über den Widerruf die Fiktion des Widerrufs trete; das Patent sei von der Einspruchsabteilung nicht zu widerrufen, weil es bereits "als widerrufen gilt." Die Kammer 3.3.1 sieht die Rechtfertigung für diese vom Wortlaut der Bestimmungen abweichende Auslegung in untragbaren Konsequenzen, die sich aus einer Entscheidung über den Widerruf ergeben.

12. Die Haupterwägungen sind in Nr. 3.7 der Gründe der Entscheidung T 26/88 zusammengefaßt:

Eine Entscheidung über den Widerruf

- sei sinnlos ("pointless") und beschwöre unnötige Beschwerdeverfahren herauf;
- führe zu Rechtsunsicherheit und Mißverständnissen.

13. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf des Patents sei sinnlos ("pointless"), wenn sie durch Nichtbeachtung von Formerfordernissen ausgelöst wird, kann sich die Große Beschwerdekammer nicht anschließen. Mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidungen sind nicht den Fragen des materiellen Patentrechts vorbehalten. Derartige Entscheidungen sind auch bei der Versäumung von Fristen für die Einhaltung von Formerfordernissen keineswegs funktionslos. Das Beschwerderecht muß dem Patentinhaber auch in diesen Fällen zugestanden werden. Denn bei der Frage der rechtzeitigen Vornahme von Verfahrenshandlungen können sich sowohl Tat- als auch Rechtsfragen ergeben. So kann der Zeitpunkt der Zahlung einer Gebühr in tatsächlicher Hinsicht streitig sein. Aber auch die Rechtsfrage des wirksamen Zahlungstages kann sich stellen. Die Auslegung der Gebührenordnung war zu diesem Punkt bereits Gegenstand zahlreicher Entscheidungen der Beschwerdekammern, wobei in einigen Fällen die Rechtsfrage im Sinne des Beschwerdeführers geklärt worden ist.

Im übrigen sind nach dem EPÜ Entscheidungen zu Formerfordernissen in allen Verfahrensabschnitten zu treffen. Auch wenn es sich bei den Erfordernissen einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 91 (1) a) bis d) EPÜ um reine Formalfragen handelt, sieht das EPÜ ausdrücklich die Zurückweisung der Anmeldung durch die Eingangsstelle als Rechtsfolge in Artikel 91 (3) EPÜ vor. Diese Bestimmung weist zum Widerrufsverfahren nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ auch insofern eine Parallele auf, als die Nichtbeachtung der Frist unmittelbar eine negative Entscheidung auslöst. Die Verfahrenspartei kann nichts daraus gewinnen, wenn sie die Frist zwar überschreitet, aber mit der Behebung des Formmangels der Zurückweisungsentscheidung noch zuvorkommt. Denn der Rechtsgrund für die Entscheidung ist die Tatsache, daß ein Formerfordernis nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden ist. Die Entscheidung über den Widerruf des Patents wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen fügt sich also widerspruchsfrei in die Verfahrensstruktur des EPÜ ein.

14. Die Entscheidung T 26/88 sieht ferner bei Widerrufsentscheidungen nach Artikel 102 (4) und (5) die Gefahr der Rechtsunsicherheit, wenn der Patentinhaber den Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in Anspruch nimmt (Nr. 3.3 und 3.7 der Entscheidungsgründe).

Dazu ist folgendes festzuhalten:

Die Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist nicht komplizierter als bei anderen Fristversäumnissen. Der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung steht dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren zur Verfügung, "wenn die Verhinderung nach dem Überein-

kommen zur unmittelbaren Folge hat, daß das europäische Patent widerrufen wird" (Artikel 122 (1) EPÜ). Der Patentinhaber kann daher nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die Entscheidung über den Widerruf noch nicht ergangen ist. Je nach den Umständen des Falles kann dies zur Wahrung der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ sogar notwendig sein. Die zur Entscheidung berufenen Organe können dann die notwendigen Entscheidungen so treffen, daß eine Zersplitterung des Verfahrens vermieden wird. Je nach den Umständen des Einzelfalles wird die Entscheidung über den Widerruf mit der Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung zusammenzufassen sein. Bestreitet der Patentinhaber die Fristversäumung und wendet er sich deshalb gegen den Widerruf seines Patents und stellt er den Antrag auf Wiedereinsetzung nur hilfsweise, kann die gleichzeitige Entscheidung dieser Fragen zweckmäßig sein. Die Beschwerdekammer kann dann im Fall der Anfechtung über beide Fragen in einem Verfahren entscheiden.

15. Zu den von der Kammer 3.3.1 angestellten Überlegungen zur Rechtsposition Dritter bei automatischem Eintritt der Rechtsfolge des Widerrufs (Nr. 3.8 der Gründe der Entscheidung T 26/88) ist folgendes auszuführen:

Hat der Patentinhaber trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ versäumt, kann er auf Antrag in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden. Zum Schutz gutgläubiger Dritter sieht Artikel 122 (6) EPÜ ein Weiterbenutzungsrecht vor. Aus den Bestimmungen über die Weiterbenutzung läßt sich kein Argument zugunsten eines automatischen Rechtsverlusts ableiten. Artikel 122 (1) EPÜ spricht von dem Eintritt des Rechtsverlustes und verweist dabei auf verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens:

- die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag wird zurückgewiesen;
- die Anmeldung gilt als zurückgenommen;
- das europäische Patent ist zu widerrufen;
- es tritt der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels ein.

Nichts läßt auf einen Grundsatz schließen, der Rechtsverlust müsse möglichst frühzeitig eintreten und Dritte sollten aus einer Fristversäumnis des Patentinhabers im Einspruchsverfahren Rechte (das Weiterbenutzungsrecht) bereits zu einem Zeitpunkt herleiten können, zu dem der Patentinhaber die ihm zustehenden Rechtsbehelfe noch nicht ausgeschöpft hat. Dies wäre auch wenig sinnvoll. Denn ein Dritter könnte sich vernünftigerweise noch nicht darauf verlassen, daß das Recht tatsächlich weggefallen ist; er kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beurteilen, ob von der vom Rechtsverlust betroffenen Partei Tatsachen und Beweise vorgebracht werden, die dazu führen, daß die versäumte Handlung als rechtzeitig anzusehen und gegebenenfalls die Mitteilung über den Rechtsverlust aufzuheben ist. Wenn der Patentinhaber eine für ihn günstige Entscheidung erwirkt, stellt sich die Benutzung der Erfindung durch den Dritten als Patentverletzung heraus. Es kann nicht Zweck der Regelung sein, Dritte zu derartigen Benutzungshandlungen zu veranlassen, solange der Rechtsverlust nicht unanfechtbar geworden ist.

Der in der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellte Rechtsverlust wird erst dann unanfechtbar, wenn ein Antrag auf Entscheidung (Regel 69 (2) EPÜ) nicht innerhalb der vorgesehenen Frist gestellt worden oder eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ rechtskräftig geworden ist.

16. Die vorbereitenden Arbeiten zu Regel 69 EPÜ lassen erkennen, daß sich die Untergruppe "Ausführungsordnung" schon sehr früh mit den Konsequenzen der Rücknahmefiktion auseinandergesetzt hat. Ein großer Teil der Mitglieder der Arbeitsgruppe war der Ansicht, "daß eine so schwerwiegende Maßnahme zwangsläufig auf einen Beschluß rechtlicher Art zurückgehen müsse, damit die Rechte des Anmelders gewahrt werden, der innerhalb einer bestimmten Frist Beschwerde einlegen könne. Ein solcher Beschluß sei umso notwendiger, als die Tatsache, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte ... veröffentlicht werde und im guten Glauben handelnde Dritte mit der Verwertung der freigewordenen Erfindung beginnen könnten." (Bericht der Untergruppe "Ausführungsordnung", September 1970, BR/51/70, S. 13). Die Untergruppe hat auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, keine Eintragung des Rechtsverlusts im Patentregister vorzunehmen, solange die Frist zur Stellung des Antrags auf Entscheidung noch läuft und, wenn der Antrag auf Entscheidung gestellt wird und eine Entscheidung ergeht, solange dem Anmelder die Beschwerde offensteht (Bericht der Untergruppe, November 1970, BR/68/70, S. 11). Dem Anmelder sollte also bei der Rücknahmefiktion der Rechtsschutz gewährt werden, ohne daß Zwischenbenutzerrechte entstehen.

Daß dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Rechtsverlusts besondere Bedeutung beim Schutz des Vertrauens Dritter zukommt, wird auch aus den Überleitungsbestimmungen deutlich, die Änderungen der Ausführungsordnung in geeigneten Fällen begleiten. Als Beispiel kann auf Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABl. EPA 1989, 2 sowie auf Artikel 2 Nr. 3 des

Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 zur Änderung der Gebührenordnung, ABl. EPA 1991, 11, 15 verwiesen werden. Danach sind die günstigeren Bestimmungen des geänderten Rechts auf alle zurückliegenden Fälle anzuwenden, in denen die "Feststellung des Rechtsverlustes im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig geworden ist".

17. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf könnte im Vergleich zu einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu Mißverständnissen führen, vermag die Große Beschwerdekammer ebenfalls nicht zu folgen. Die direkte Entscheidung über den Widerruf stellt ein übersichtliches, einstufiges Verfahren dar. Die Entscheidung enthält bereits eine Begründung.

Demgegenüber setzt sich das Verfahren bei der Fiktion der Rücknahme aus einer nicht mit Gründen versehenen Mitteilung und einer nachfolgenden Entscheidung zusammen, die auf besonderen Antrag ergeht und mit Gründen versehen ist. Durch die Vorschaltung der Mitteilung soll in jenen Fällen, in denen die Versäumung der Frist nicht bestritten wird, eine Begründung des festgestellten Rechtsverlustes überflüssig werden. Andererseits ist dieses zweistufige Verfahren im Vergleich zur sofortigen Entscheidung komplizierter. In jedem Fall bleibt aber das Recht des Verfahrensbeteiligten auf eine mit Gründen versehene, beschwerdefähige Entscheidung gewahrt. In welchen Fällen zunächst eine nicht begründungspflichtige Mitteilung (Regel 69 (1) EPÜ) zu ergehen hat, ist der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten. Es liegt kein innerer Widerspruch vor, wenn dieser für das Erteilungsverfahren einerseits und für das als Mehrparteienverfahren ausgebildete Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen hat.

18. Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß nach dem eindeutigen Wortlaut und dem Zusammenhang der Bestimmungen des EPÜ der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch eine Entscheidung auszusprechen ist.

Schlußfolgerung zur ersten Rechtsfrage

19. Die erste Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

"Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist in Form einer Entscheidung auszusprechen."

Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage

20. In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird die zweite Rechtsfrage nicht als primäre Frage in dem Sinne gestellt, daß hierzu eine unterschiedliche Praxis der Beschwerdekammern vorliege; sie wird nur als zusätzliches Problem für den Fall aufgeworfen, daß der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ zunächst durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellt werden muß. Da die erste Rechtsfrage jedoch in dem Sinne beantwortet ist, daß die Einspruchsabteilung eine Entscheidung zu treffen hat, ist im Rahmen dieses Verfahrens zur zweiten Frage nicht mehr Stellung zu nehmen.

Der Geschäftsstellenbeamte:


J. Rückerl

Der Vorsitzende:


P. Gori