

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 0010/92

S T E L L U N G N A H M E
vom 28. April 1994

Stichwort: Teilanmeldung

EPÜ: Regel 25

Schlagwort: "Einreichung einer Teilanmeldung: Zeitpunkt"

Leitsatz:

Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen.



Aktenzeichen: G 0010/92

S T E L L U N G N A H M E
der Großen Beschwerdekammer vom 28. April 1994
zu Rechtsfragen, die vom Präsidenten des
Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ
vorgelegt wurden

Leitsatz

Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: R. Schulte
P. Lançon
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Sachverhalt

- I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?".
- II. Zur Begründung seiner Vorlage verweist der Präsident des EPA auf die voneinander abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986, T 92/85 (ABl. EPA 1986, 352) und der Juristischen Beschwerdekammer vom 5. August 1992, J 11/91 und J 16/91 (ABl. EPA 1994, 28).
- III. In dem Beschwerdeverfahren T 92/85 wurde entschieden, daß die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen kann, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ bereits abgesandt worden ist.
- IV. In dem Beschwerdeverfahren J 11/91 und J 16/91 wurde entschieden, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch nach seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen kann.
- V. Die genannten beiden Entscheidungen sind zu unterschiedlichen Fassungen der Regel 25 EPÜ ergangen.

Die Entscheidung T 92/85 erging zu der ursprünglichen Fassung der Regel 25 EPÜ, die zwischen einer obligatorischen und freiwilligen Teilung unterschied. Die Regel 25 (1) EPÜ in dieser Fassung hatte folgenden Wortlaut:

"(1) Eine europäische Teilanmeldung kann eingereicht werden:

- a) jederzeit nachdem die frühere europäische Patentanmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird, oder wenn nach Ablauf dieser Frist die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält;
- b) innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Artikel 82 entspricht."

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 erging zu der seit 1. Oktober 1988 geltenden geänderten Fassung der Regel 25 EPÜ (ABl. EPA 1988, 290), die das Teilungsrecht vereinfachte, indem sie den Unterschied zwischen freiwilliger und obligatorischer Teilung beseitigte und für alle Teilanmeldungen einen einheitlichen Stichtag vorsieht. Diese Fassung der Regel 25 (1) EPÜ hat folgenden Wortlaut:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51, Absatz 4, sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt

werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

Stellungnahme

1. *Wortlaut der Regel 25 EPÜ*

Nach dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ ist die Frage bis zu welchem Zeitpunkt ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen europäischen Patentanmeldung einreichen kann, eindeutig geregelt. Regel 25 EPÜ sieht vor, daß der Anmelder eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung bis zu dem Zeitpunkt einreichen kann, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll. Der Wortlaut der Regel 25 EPÜ enthält somit eine klare Antwort auf die vorgelegte Rechtsfrage: Die Einverständniserklärung des Anmelders mit der zu erteilenden Fassung des Patents bezeichnet den Zeitpunkt bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist. Nach diesem Zeitpunkt ist die Einreichung einer Teilanmeldung grundsätzlich nicht mehr möglich.

2. *Gültigkeit der Regel 25 EPÜ*

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 ist jedoch der Auffassung, "daß die Regel 25 EPÜ gegen Artikel 76 EPÜ verstößt und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden muß" (vgl. 2.3.6 der Entscheidung). Vielmehr könne entgegen dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ eine Teilanmeldung

noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ eingereicht werden. (Punkt 2.6 der Entscheidung).

3. Zur Begründung ihrer Auffassung für die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 führt die Kammer im wesentlichen aus:

- a) Artikel 76 (3) EPÜ ermächtige das EPA nicht, Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, zu dem der Gegenstand der aus der Stammanmeldung ausgeschieden werden soll, noch beim EPA anhängig ist. Für die Festsetzung einer solchen Frist böte der Artikel 76 EPÜ keine Grundlage, denn in der Ausführungsordnung dürften nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiell rechtliche Fragen geregelt werden. Durch Regel 25 EPÜ würden aber Rechte des Anmelders erheblich beschnitten (Punkt 2.3.3 und 2.3.4 der Entscheidung).
- b) Die Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung gemäß Regel 51 (4) EPÜ sei nicht unwiderruflich, denn das Verfahren könne von der Prüfungsabteilung wieder aufgenommen werden. In diesem Falle könne auch nach einer bereits abgegebenen Einverständniserklärung eine Teilanmeldung eingereicht werden. Das gleiche gelte im Falle der Einreichung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung (Punkt 2.3.5 der Entscheidung).
- c) Die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts gemäß Regel 25 EPÜ sei nicht gerechtfertigt und unbillig, da sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders vonnöten sei (Punkt 2.3.3 der Entscheidung). Gemäß Artikel 4 G PVÜ könnten zwar Bedingungen für die Ausübung des Teilungsrechts erlassen werden, zu

denen auch die Setzung einer Frist für die Einreichung der Teilanmeldung gehöre. Diese Frist dürfe jedoch nicht willkürlich gewählt werden (Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

4. Gemäß Artikel 76 (1) EPÜ können europäische Teilanmeldungen für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

Nach Artikel 76 (3) EPÜ wird das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

Artikel 76, Absatz 3 EPÜ enthält eine allgemeine Ermächtigungsnorm zur näheren Regelung des Verfahrens bei der Einreichung von Teilanmeldungen und eine spezielle Ermächtigung für die Regelung der besonderen Erfordernisse, denen Teilanmeldungen entsprechen müssen, sowie für die Bestimmung der Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 vertritt die Auffassung, daß Artikel 76 (3) EPÜ keine Ermächtigung für die Bestimmung des Zeitpunkts enthalte bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Artikel 76 (3) EPÜ unterscheide zwischen Erfordernissen einer europäischen Teilanmeldung und Zahlungsfristen für bestimmte Gebühren.

Die Festsetzung eines bestimmten Zeitpunktes für die Einreichung der Teilanmeldung falle weder unter den

Begriff "Erfordernis" noch unter die Fristsetzung für die Zahlung von Gebühren. Wenn Regel 25 EPÜ gleichwohl den Zeitpunkt für die Einreichung der Teilanmeldung regelt, so sei diese Regel nicht durch Artikel 76 (3) EPÜ gedeckt und damit wirkungslos.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 übersieht bei ihrer Argumentation, daß Artikel 76 (3) EPÜ nicht nur eine Ermächtigung zur Regelung der Erfordernisse der Teilanmeldung und von Gebührenfristen enthält, sondern auch eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermöglicht es dem Verwaltungsrat auch den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden kann. Regel 25 EPÜ steht daher im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ.

Dem steht nicht entgegen, daß nach Auffassung der Entscheidung J 11/91 und J 16/91 in der Ausführungsordnung nur Verfahrensfragen, dagegen nicht materiell rechtliche Fragen geregelt werden können. Die Festsetzung eines Zeitpunktes bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist, ist eindeutig prozessualer Natur. Die Tatsache, daß die Nicht-Einhaltung dieser prozessualen Vorschrift den Verlust der Möglichkeit der Einreichung einer Teilanmeldung zur Folge hat, macht damit die Verfahrensvorschrift nicht zu einer Vorschrift materiellen Rechts. Alle Verfahrensvorschriften sind mit bestimmten Sanktionen ausgestattet, sonst sind sie nutzlos. Regel 25 EPÜ bestimmt den Zeitpunkt für die Einreichung von Teilanmeldungen und bestimmt damit, daß nach diesem Zeitpunkt das bisher bestehende prozessuale Recht zur Einreichung von Teilanmeldungen erlischt. Diese Sanktion ist verfahrensrechtlicher Natur. Daß mittelbar durch diese Sanktion auch materielle Rechte betroffen sein können, ändert grundsätzlich nichts an der

prozessualen Natur der Regel 25. Das zeigt Artikel 76 (3) EPÜ sehr deutlich. Die Bestimmung der Erfordernisse einer Teilanmeldung und die Festsetzung von Fristen für bestimmte Gebührensahlungen sind prozessualer Natur. Werden diese prozessualen Bestimmungen nicht eingehalten, so bedeutet das den Verlust der Teilanmeldung, der natürlich ein Verlust materieller Rechte bedeuten kann, nämlich, wenn z. B. Gebühren für eine vor dem Zeitpunkt der Regel 25 eingereichte Teilanmeldung nicht entrichtet werden.

Demgemäß steht Regel 25 EPÜ im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ, daher sind gegen die Festsetzung eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu erheben.

5. Wenn die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 darauf hinweist, daß die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht unwiderruflich ist, so ist diese Feststellung aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Einverständniserklärung ist eine prozessuale Erklärung und daher - wie grundsätzlich alle Verfahrens-erklärungen - auch wieder rücknehmbar, sofern nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Im übrigen kann der Anmelder durch seinen Widerruf nicht das Faktum beseitigen, daß er bereits eine Einverständniserklärung abgegeben hatte.

6. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 weist zur Begründung, daß die Einreichung von Teilanmeldungen auch nach einer abgegebenen Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ generell möglich sein muß, darauf hin, daß in bestimmten Fällen auch nach Abgabe der

Einverständniserklärung die Einreichung von Teilanmeldungen zulässig wäre, nämlich, wenn die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren wieder aufnehme und wenn ein Beschwerdeverfahren anhängig gemacht werde.

7. Diese genannten Fälle stellen keine Ausnahme von der Regelung in Regel 25 EPÜ dar, denn für die Anwendbarkeit der Regel 25 EPÜ ist immer die letzte vom Anmelder erklärte Zustimmung mit der zu erteilenden Fassung des Patents maßgebend. Wird daher das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung erneut eröffnet, weil - aus welchen Gründen auch immer - die zu erteilende Fassung geändert werden soll, so bedarf es nach Regel 51 (4) EPÜ einer erneuten Mitteilung an den Anmelder, in welcher erneut geänderten Fassung die Abteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. In diesem Fall gilt für die Anwendung der Regel 25 die jeweils letzte im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung mit der mitgeteilten Fassung. Eine Teilanmeldung kann also immer bis zur letzten Einverständniserklärung des Anmelders gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereicht werden, also wenn feststeht, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden ist.

8. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in erster Instanz abgegebene Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ ist auch im Beschwerdeverfahren maßgebend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung erforderlich, die der Anmelder - wenn die Beschwerdekammer selbst in der Sache entscheidet - gegenüber der Beschwerdekammer oder im Falle der Zurückverweisung gegenüber der Prüfungsabteilung abzugeben hat. Auch im Beschwerdeverfahren ist also für die Anwendung

der Regel 25 EPÜ jeweils die letzte Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ maßgebend.

9. Die Unanwendbarkeit der Regel 25 EPÜ über die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts kann auch nicht darauf gestützt werden, daß die vom Gesetzgeber getroffene Regelung unbillig ist, weil sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders erforderlich ist. Insofern verkennt die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 die Tatsache, daß ein Gesetzgeber einen weiten Spielraum für prozessuale Regelungen besitzt. Wenn er diesen Spielraum im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens nutzt, so kann die von ihm getroffene Regelung nicht deshalb außer Kraft gesetzt werden, weil es eine möglicherweise objektiv bessere Regelung gibt. Es ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung, die beste denkbare Regelung in Kraft zu setzen. Die Rechtsprechung kann eine gesetzliche Regelung nur dann für unwirksam erklären, wenn sie gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht.
10. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 scheint in Erwägung zu ziehen, daß der Gesetzgeber bei Erlass der Regel 25 willkürlich gehandelt hat. Die Entscheidung führt nämlich aus, daß auch nach Artikel 4 G PVÜ Fristen für die Einreichung der Teilanmeldung gesetzt werden können, daß diese Fristen aber nicht willkürlich gewählt werden dürften (vgl. Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

Die Große Beschwerdekammer vermag nicht festzustellen, daß der Verwaltungsrat als der zuständige Gesetzgeber bei Änderung der Regel 25 EPÜ willkürlich gehandelt hätte. Willkür liegt nur dann vor, wenn sich für die getroffene Regelung kein vernünftiger Grund finden läßt. Die Regel 25 in der geltenden Fassung ist aber durchaus einleuchtend und zweckmäßig. Sie erlaubt eine Teilanmeldung bis zur Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ.

Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt bestimmt, der gegenüber der alten Regelung für beide Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den Vorteil, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt, nämlich durch Erklärung seiner Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ und daß der Anmelder nicht mehr - wie nach der alten Regelung - vom Ermessen der Prüfungsabteilung oder einer Frist in einem Prüfungsbescheid abhängig ist.

Die Zweckmäßigkeit des gewählten Zeitpunkts ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß die Einreichung einer Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die Fassung der früheren Anmeldung hat, weil die Stammanmeldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel geändert werden muß. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daß sich das EPA von einem bestimmten Zeitpunkt an auf die zu erteilende Fassung, auf die sich Anmelder und Prüfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in diesem Zusammenhang die Einverständniserklärung des Anmelders an.

11. Die Regelung der geänderten Regel 25 EPÜ erscheint der Großen Beschwerdekammer aus diesen Gründen als angemessen, sie ist jedenfalls von jeder Willkür weit entfernt. Damit bestehen aber gegen die Gültigkeit der Regel 25 EPÜ keine rechtlichen Bedenken.

Schlußfolgerung

Die vorgelegte Rechtsfrage wird daher wie folgt beantwortet:

Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab
1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu
der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur
bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ
einreichen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



J. Rückerl



P. Gori