

BR/GT I/49 d/70

Travaux Préparatoires EPÜ 1973

Hinweis:

Die Dokumente zu den Travaux Préparatoires EPÜ 1973 stellen lediglich ein internes Arbeitsmittel der Direktion Patentrecht im Europäischen Patentamt dar. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumente kann daher nicht übernommen werden.

Sekretariat

Von dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I vorgelegte

A r b e i t s u n t e r l a g e

für den Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren

Vorschläge zur Änderung des Ersten Vorentwurfs
auf Grund der Beschlüsse der Regierungskonferenz
nach Anhörung der privaten internationalen Organisationen
auf der 3. Tagung der Konferenz vom 21. bis 23. April 1970

Vorbemerkung

Mit dieser Arbeitsunterlage werden Vorschläge des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I für Änderungen des Ersten Vorentwurfs eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren vorgelegt, die auf Grund der Beschlüsse der Regierungskonferenz auf ihrer dritten Tagung vom 21. bis 23. April 1970 vorzunehmen sind.

Die Beschlüsse der Konferenz sind im Bericht über den 2. Teil dieser Konferenz (Dokument BR/40/70 vom 25. Mai 1970) enthalten. Entsprechend der Gliederung dieses Berichts werden die nachfolgenden Änderungsvorschläge nach den auf der Konferenz erörterten Grundsatzfragen geordnet. Die Aufträge an die Arbeitsgruppe I sind dabei jeweils auf der linken Seite unter Bezugnahme auf den genannten Bericht wiedergegeben.

Von den Grundsatzfragen, die den privaten internationalen Organisationen vorgelegt werden, haben nur die nachfolgend genannten der Regierungskonferenz Anlaß gegeben, im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Änderung des Ersten Vorentwurfs zu beschließen:

1. Grundsatzfrage: Maximale Lösung
2. " : Geltungsdauer des europäischen Patents
5. " : Berücksichtigung älterer europäischer Rechte
6. " : Zusammenfassung der Patentanmeldung
8. " : Veröffentlichung der ursprünglichen Patentansprüche
9. " : Verfahren der aufgeschobenen Prüfung
10. " : Einspruchsverfahren
11. " : Besetzung der Prüfungsabteilung im Einspruchsverfahren

Bezüglich der 3. Grundsatzfrage (Akzessibilität) und der 7. Grundsatzfrage (Wirkung des Prioritätsrechts) hat sich die Konferenz vorbehalten, diese Fragen auf ihrer nächsten Tagung unter Berücksichtigung etwaiger Kontakte auf der Washingtoner Konferenz über PCT erneut zu prüfen. Der Vorsitzende ist der Auffassung, daß die Arbeitsgruppe diese Prüfung vorbereiten sollte. Aus diesem Grund hat der Vorsitzende Vorschläge zu den Artikeln 5 und 73 in dieser Arbeitsunterlage mit aufgenommen.

Die 4. Grundsatzfrage (Doppelschutz) gab der Konferenz zu keiner Änderung Anlaß. Zur 12. Grundsatzfrage (Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer für den Präsidenten des Europäischen Patentamts) werden zuerst die Sachverständigen der Justizministerien angehört werden müssen, was auch für andere Artikel des Vorentwurfs zutrifft.

ERLÄUTERUNGEN

Vorentwurf von 1965

bedeutet: Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, ausgearbeitet von der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" und veröffentlicht im Jahre 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65-D der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Januar 1965 enthaltenen Änderungen.

Erster Vorentwurf 1970

bedeutet: Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren.

Straßburger Übereinkommen

bedeutet: Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, das am 27. November 1963 in Straßburg unterzeichnet worden ist.

Bericht

bedeutet: Bericht über die dritte Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 21. bis 23. April 1970 in Luxemburg, Zweiter Teil - Dokument BR/40/70.

PCT

bedeutet: Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970.

PCT-Verfahrensregelung

bedeutet: Verfahrensregelung zum Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens.

- + in der Spalte "Vorschlag des Vorsitzenden" bedeutet, daß der Text der nebenstehenden linken Spalte unverändert übernommen worden ist.
- unter dem Text in den Spalten "Vorentwurf von 1965" und "Erster Vorentwurf 1970" bedeutet, daß der so gekennzeichnete Text in der Spalte "Vorschlag des Vorsitzenden" entfällt.
- unter dem Text in der Spalte "Vorschlag des Vorsitzenden" bedeutet, daß der so gekennzeichnete Text gegenüber dem "Vorentwurf von 1965" oder dem "Ersten Vorentwurf 1970" neu aufgenommen worden ist. Völlig neue Absätze sind jedoch nicht unterstrichen.

6
1. Grundsatzfrage: Maximallösung

Artikel 2
Europäisches Patent

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Ausarbeitung der Texte für die Maximallösung, nach der die Gültigkeit des europäischen Patents nach dessen Erteilung gemäß den Artikeln 9 bis 14 des Übereinkommens beurteilt würde. Eine Vorbehaltsklausel für die Anwendung der Nichtigkeitsgründe aufgrund des nationalen Rechts wird in eckigen Klammern vorgesehen, so daß die Konferenz später zu befinden hat, ob eine solche Vorbehaltsmöglichkeit aufrechterhalten werden soll.

Prüfung, ob im Übereinkommen vorgesehen werden kann, daß die Kriterien für die Gültigkeit der nationalen Patente, welche die einzelstaatlichen Patentämter auf der Grundlage des nationalen Rechts erteilen, den im Übereinkommen aufgestellten Kriterien untergeordnet sind."

Bericht Seiten 2 und 3 Nr. 4

Artikel 2 Absatz 2

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Übereinkommens hat das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Bestimmungen wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Das gilt insbesondere für seine Dauer, für die Nichtigkeitsgründe und für die Ausübung der mit dem Patent verbundenen Rechte.

Artikel 2
Europäisches Patent

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 2 Absatz 2

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Übereinkommens hat das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Bestimmungen wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Übereinkommen nichts anderes ergibt.

Bemerkung:

Die neu eingeführte Einschränkung betrifft in erster Linie die auf den nachfolgenden Seiten 9 und 15 vorgeschlagenen Artikel 133 neu (Nichtigkeitsgründe) und 20a neu (Dauer). Es wurde davon abgesehen, die bisher in Satz 2 erwähnte "Ausübung der mit dem Patent verbundenen Rechte" als Beispiel für die Anwendung nationalen Rechts zu nennen. Die Anwendung des nationalen Rechts ergibt sich einmal aus dem Grundsatz des Artikels 2 selbst und ist außerdem noch in Artikel 18 erwähnt.

Wegen der Vorbehaltsklausel, die die Konferenz vorgesehen hat, wird auf Artikel 188a neu Absatz 1 Buchstabe a (siehe Seite 17) verwiesen.

Was den zweiten Absatz des der Arbeitsgruppe erteilten Auftrags anbelangt, so hat der Vorsitzende davon abgesehen, einen Vorschlag zu machen, da es erforderlich erscheint, daß die Arbeitsgruppe zunächst grundsätzlich zu diesem Problem Stellung nimmt.

Artikel 127
Nichtigkeitsgründe

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Vorentwurf von 1965

Siehe bei Artikel 2

(1) Das endgültige europäische Patent wird auf Antrag
für nichtig erklärt,

- a) wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 9 bis 14 unter Berücksichtigung des Artikels 24 Absätze 3 und 4 nicht patentfähig ist,
- b) wenn die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen dem Artikel 70 nicht entsprechen,
- c) wenn, sofern es sich um ein Zusatzpatent handelt, der Gegenstand des Patents eine Weiterentwicklung, Ergänzung oder Änderung im Sinne des Artikels 24 Absatz 1 nicht enthält, und wenn er den Vorschriften des Artikels 13 nicht entspricht,
- d) (gestrichen; siehe nunmehr Artikel 207 Absatz 2).

(2) Widerspricht das Patent den im vorstehenden Absatz genannten Bestimmungen nur teilweise, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patents erklärt.

SIEBENTER TEIL
NICHtigKEIT DES EUROPÄISCHEN PATENTS

Artikel 133 neu (127)
Nichtigkeitsgründe

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Das europäische Patent kann in einem Vertragsstaat mit Wirkung für dessen Hoheitsgebiet vorbehaltlich der Vorschriften des Absatzes 3 nur für nichtig erklärt werden,

- a) wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 9 bis 14 unter Berücksichtigung des Artikels 21 Absatz 5 nicht patentfähig ist,
- b) wenn die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen dem Artikel 71 nicht entsprechen,
- c) wenn, sofern es sich um ein Zusatzpatent handelt, der Gegenstand des Patents eine Verbesserung, Weiterentwicklung oder Ergänzung im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 nicht enthält und wenn er den Vorschriften des Artikels 13 nicht entspricht,
- d) wenn der Schutzbereich des europäischen Patents weiter ist als der Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung oder der Schutzbereich des Patents im Einspruchsverfahren entgegen Artikel 104 erweitert worden ist.

(2) +

Bemerkung:

Es erschien zweckmäßig, nicht nur, wie es die Regierungskonferenz ausdrücklich beschlossen hat, die Patenterfordernisse nach Artikel 9 bis 14, sondern auch die in Buchstabe b und c des Vorentwurfs von 1965 enthaltenen Nichtigkeitsgründe der unzureichenden Offenbarung und der fehlenden Erfindungshöhe bei fehlendem Zusatzverhältnis als Nichtigkeitsgründe aufzunehmen.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, den Nichtigkeitsgrund nach Artikel 57 (127) Absatz 1 Buchstabe d des 2. Übereinkommens aufzunehmen. Es handelt sich um den Fall, der hier im ersten Halbsatz des Buchstaben d vorgeschlagen wird: das ist der Fall, in dem der Gegenstand des europäischen Patents weiter ist als der Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung. Ein solcher Fall kann insbesondere dann eintreten, wenn die europäische Patentanmeldung nicht in einer der in Artikel 34 Absatz 1 genannten Sprache, sondern gemäß Artikel 34 Absatz 2 in einer anderen Sprachen eingereicht und erst nachträglich in eine der in Artikel 34 Absatz 1 genannten Sprachen übersetzt wird. Das europäische Patent wäre dann insoweit vernichtbar, als sein Gegenstand nicht ursprünglich in der Anmeldung enthalten ist, sondern einen "Übersetzungsüberschuß" darstellt. Dieser Fall wurde in dem Vorschlag (Buchstabe d, zweiter Halbsatz) noch um den in Artikel 104 angesprochenen Fall erweitert. Es ist dies der Fall, daß ein

Vorschlag des Vorsitzenden

Patent im Einspruchsverfahren eine unzulässige Erweiterung im Sinne von Artikel 104 erfährt.

Im Vergleich zum Vorentwurf von 1965 wurde darauf verzichtet zum Ausdruck zu bringen, daß das europäische Patent nur "auf Antrag" für nichtig erklärt werden kann. Dies ist ein Element des Verfahrensrechts, das dem nationalen Recht vorbehalten bleibt. Es wurde auch davon abgesehen, zum Ausdruck zu bringen, daß das Nichtigkeitsverfahren sich nach nationalem Recht richtet. Dies dürfte selbstverständlich sein.

1. Grundsatzfrage: MaximallösungArtikel 134 neu
Ältere nationale Rechte

Vorschlag des Vorsitzenden

Ist in einem Vertragsstaat ein nationales Patent oder eine nationale Patentanmeldung der Öffentlichkeit an oder nach dem Prioritätsdatum eines europäischen Patents zugänglich gemacht worden und hat das nationale Patent oder die nationale Patentanmeldung im Verhältnis zu dem europäischen Patent ein früheres Prioritätsdatum, so wird das europäische Patent in diesem Vertragsstaat im Hinblick auf das ältere nationale Recht genauso behandelt, als wenn es sich um ein nationales Patent handeln würde.

Bemerkung:

Der Erste Vorentwurf 1970 enthält bisher keine Bestimmung über die Wirkung älterer nationaler Rechte auf das europäische Patent. Eine dahingehende Vorschrift erscheint indessen im Falle der Maximallösung notwendig. Die Vorschrift ist dem Artikel 9 des Ersten Vorentwurfs des 2. Übereinkommens nachgebildet.

2. Grundsatzfrage: Laufzeit

Artikel 23

Dauer des europäischen Patents

Auftrag an die ArbeitsgruppeVorentwurf von 1965

"Ausarbeitung eines Textes, der eine einheitliche Geltungsdauer für das europäische Patent vorsieht und dem in eckigen Klammern eine Vorbehaltsklausel hinzugefügt würde."

Das europäische Patent erlischt spätestens am Ende des zwanzigsten Jahres, gerechnet vom Tag der Anmeldung an.

Bericht Seite 3 Nr. 8

Artikel 20a neu (23)
Dauer des europäischen Patents

Vorschlag des Vorsitzenden

+

Bemerkung:

Wegen der Vorbehaltsklausel, die die Konferenz vorgesehen hat, vgl. Artikel 188a neu Absatz 1. Buchstabe b.

1. und 2. Grundsatzfrage: Maximallösung und Laufzeit

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Straßburger Übereinkommen

Siehe bei Artikel 2 und bei Artikel 20a
neu (23)

Artikel 12

(1) Ungeachtet der Bestimmungen dieses Übereinkommens kann jede Vertragspartei bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde sich für die nachstehend bezeichnete Übergangszeit das Recht vorbehalten,

a) die Erteilung von Patenten nicht vorzusehen für Nahrungs- und Arzneimittel als solche sowie für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren, auf die nicht bereits Artikel 2 Buchstabe b) anwendbar ist;

b) rechtsgültig Patente für Erfindungen zu erteilen, die innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung der Anmeldung offenbart worden sind, und zwar entweder, von dem in Artikel 4 Absatz 4 b) bereits geregelten Fall abgesehen, vom Erfinder selbst oder, von dem in Artikel 4 Absatz 4 a) bereits geregelten Fall abgesehen, von einem Dritten, der auf den Erfinder zurückgehende Kenntnisse erlangt hat.

(2) Die in Absatz 1 erwähnte Übergangszeit beträgt im Fall des Buchstaben a) zehn Jahre und im Fall des Buchstaben b) fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens für die betreffende Vertragspartei.

(3) Jede Vertragspartei, die auf Grund dieses Artikels einen Vorbehalt macht, nimmt ihn zurück, sobald es die Umstände gestatten. Die Rücknahme des Vorbehalts erfolgt durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation und wird einen Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation wirksam.

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Jeder Vertragsstaat kann sich bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde für die nachstehend bezeichnete Übergangszeit das Recht vorbehalten zu bestimmen,

- a) daß in Abweichung von Artikel 133 europäische Patente für Nahrungs- und Arzneimittel als solche sowie für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren, auf die nicht bereits Artikel 10 Buchstabe b anwendbar ist, übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können;
- b) daß in Abweichung von Artikel 20a europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften eine kürzere Laufzeit als zwanzig Jahre haben.

(2) Die in Absatz 1 erwähnte Übergangszeit beträgt zehn Jahre. Sie beginnt mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens.

(3) Jeder Vertragsstaat, der auf Grund dieses Artikels einen Vorbehalt macht, nimmt ihn zurück, sobald es die Umstände gestatten. Die Rücknahme des Vorbehalts erfolgt durch eine an ... gerichtete Notifikation und wird einen Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation wirksam.

Bemerkung:

Der Vorschlag lehnt sich an Artikel 12 des am 27. November 1963 in Straßburg gezeichneten Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente an.

In dem Vorschlag soll durch die Worte "übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften" klargestellt werden, daß für europäische Patente von dem Vorbehalt nur dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn für nationale Patente die gleichen Einschränkungen gelten.

3. Grundsatzfrage: Akzessibilität

Artikel 5

Recht zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Die Konferenz ist übereingekommen, den Artikel 5 in der Fassung des Ersten Vorentwurfs beizubehalten. Sie hat sich vorbehalten, diese Frage auf ihrer nächsten Tagung unter Berücksichtigung der Kontaktgespräche erneut zu prüfen, die bis dahin auf der Washingtoner Konferenz geführt werden könnten."

Bericht Seiten 3 und 4 Nr. 9

(1) Jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft, die die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten besitzt oder in einem der Vertragsstaaten ihren Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat, kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.

(2) Ferner kann jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft, die die Staatsangehörigkeit eines Nichtvertragsstaats besitzt oder in einem Nichtvertragsstaat ihren Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat, die Erteilung eines europäischen Patents beantragen, sofern die Gesetze dieses Staats in bezug auf den Schutz von Erfindungen den Staatsangehörigen der Vertragsstaaten die gleichen Vorteile gewähren wie den Staatsangehörigen dieses Staats und insbesondere diese Gesetze die Erteilung eines Patents nicht von Bedingungen abhängig machen, denen nur im Hoheitsgebiet des betreffenden Staats entsprochen werden kann. Die Vorschriften des Rechts dieser Nichtvertragsstaaten über das Gerichts- und Verwaltungsverfahren und die Zuständigkeit sowie über die Wahl des Wohnsitzes und die Bestellung eines Vertreters, die etwa nach den Gesetzen über das gewerbliche Eigentum erforderlich sind, bleiben jedoch außer Betracht.

Artikel 5

Recht zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

Jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.

- entfällt -

Bemerkung:

Nach Artikel 45 Absatz 1 des am 19. Juni 1970 in Washington unterzeichneten Patent Cooperation Treaty (PCT) kann das 1. Übereinkommen die Erlangung europäischer Patente über den PCT-Weg grundsätzlich nur zulassen, wenn die Erlangung europäischer Patente allen Personen offensteht, die berechtigt sind, eine internationale Patentanmeldung nach PCT zu bewirken. Um dieser Bestimmung von PCT im 1. Übereinkommen Rechnung zu tragen, gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:

1. Es wird dem Artikel 5 des Ersten Vorentwurfs 1970 ein dritter Absatz angefügt, nach dem in Abweichung von Artikel 5 Absatz 2 allen Personen das uneingeschränkte Recht zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung zuerkannt wird, die berechtigt sind, PCT-Anmeldungen zu bewirken, oder
2. es wird jedermann ohne jede Einschränkung das Recht zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung zuerkannt.

Der Vorsitzende schlägt vor, für das 1. Übereinkommen die zweite Lösung zu wählen.

5. Grundsatzfrage: Berücksichtigung älterer europäischer Rechte

Artikel 13

Erfinderische Tätigkeit

Auftrag an die ArbeitsgruppeErster Vorentwurf 1970

"Die Konferenz hat vereinbart, sich vorläufig dem übereinstimmenden Standpunkt der nichtstaatlichen internationalen Organisationen anzuschließen, also die erste Variante des Artikels 13 anzunehmen, obgleich einige Delegationen auf die Schwierigkeiten hingewiesen haben, die sich daraus ergeben könnten."

Bericht Seite 4 Nr. 11

1. Fassung

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zu dem Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des Artikels 11 Absatz 3, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

2. Fassung

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zu dem Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des Artikels 11 Absatz 3, so ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jede dieser Unterlagen gesondert in Betracht zu ziehen.

Artikel 13
Erfinderische Tätigkeit

Vorschlag des Vorsitzenden

1. Fassung

+

2. Fassung

- entfällt -

6. Grundsatzfrage: Abstract

Artikel 66 (68)
Erfordernisse der Anmeldung

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Die Konferenz hat die Arbeitsgruppe I beauftragt, den Wortlaut einer Vorschrift auszuarbeiten, der in eckigen Klammern stehen würde; nach dieser Vorschrift wäre der Anmeldung eine Zusammenfassung (abstract) beizufügen. Diese Zusammenfassung wäre an das Europäische Patentamt zu richten, und zwar grundsätzlich zugleich mit der Anmeldung, spätestens jedoch vor deren Veröffentlichung. Die Zusammenfassung müßte vom IIB nachgeprüft werden, hätte jedoch keine Rechtswirksamkeit."

Bericht Seite 5 Nr. 15 Absatz 1

Weitere Materialien:

Artikel 3 Absätze 2 und 3 PCT
Regeln 8 und 38 PCT-Verfahrensregelung

(1) Die europäische Patentanmeldung muß enthalten:

- a) einen Antrag auf Erteilung des europäischen Patents;
- b) eine Beschreibung der Erfindung;
- c) einen oder mehrere Patentansprüche, die definieren, wofür Schutz begehrt wird;
- d) gegebenenfalls die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen.

(2) Die Anmeldung muß in einer der in Artikel 34 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein.

(3) Für die europäische Patentanmeldung ist die Anmeldegebühr zu entrichten, die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist. Die Gebühr ist spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Zeitpunkt der Anmeldung zu entrichten.

Artikel 66 (68)
Erfordernisse der Anmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) +

Bemerkung:

a) +

b) +

c) +

d) +

[/e) eine Zusammenfassung]

(2) +

(3) +

[/ (4) Die Zusammenfassung dient nur dem Zweck der technischen Information und kann nicht für irgendwelche andere Zwecke in Betracht gezogen werden, insbesondere nicht zur Auslegung des Umfangs des Schutzbegehrens.]

Der Absatz 4 entspricht wörtlich dem Artikel 3 Absatz 3 PCT.

Einzelheiten über die Form und den Inhalt der Zusammenfassung (zum Beispiel besonderes Blatt,

Vorschlag des Vorsitzenden

etwa 50-100 Worte) sollten in die Ausführungsordnung aufgenommen werden. Die Ausführungsordnung sollte hierbei, soweit möglich, die Regel 8 PCT-Verfahrensregelung zu Grunde legen.

Der Vorsitzende schlägt mit Rücksicht auf die Harmonisierung dieses Übereinkommens mit PCT vor, entsprechend Artikel 14 (1) (a) (iv) PCT vorzusehen, daß die Zusammenfassung grundsätzlich mit der Anmeldung eingereicht werden muß.

6. Grundsatzfrage: Abstract

Artikel 77 (76)

Prüfung der europäischen Patentanmeldung auf formelle
und offensichtliche Mängel

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

Siehe bei Artikel 66

(1) Die Prüfungsstelle prüft, ob die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen der Artikel 66 bis 68 entspricht.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung ordnungsgemäß eingereicht, so wird sie von der Prüfungsstelle darauf geprüft,

- a) ob der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich seinem Wesen nach keine Erfindung im Sinne des Artikels 9 ist;
- b) ob die Erfindung offensichtlich nicht gemäß Artikel 10 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist;
- c) ob die Erfindung offensichtlich im Sinne des Artikels 14 nicht gewerblich anwendbar ist;
- d) ob die Anmeldung den Artikeln 70 und 71 offensichtlich nicht entspricht;
- e) ob die Anmeldung den in der Ausführungsordnung zu diesem Übereinkommen vorgesehenen Formvorschriften genügt und ob der Inhalt der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen den Vorschriften der Ausführungsordnung, die sich darauf beziehen, offensichtlich nicht entspricht;
- f) ob im Fall einer Zusatzpatentanmeldung deren Gegenstand eine Verbesserung, Weiterentwicklung oder Ergänzung im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 offensichtlich nicht enthält.

Artikel 77 (76)

Prüfung der europäischen Patentanmeldung auf formelle
und offensichtliche Mängel

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) +

(2) +

a) +

b) +

c) +

d) +

e) ob die Anmeldung den in der Ausführungsordnung zu diesem
Übereinkommen vorgesehenen Formvorschriften ge-
nügt und ob der Inhalt der Beschreibung, der Patentan-
sprüche, der Zeichnungen und / der Zusammenfassung / den
Vorschriften der Ausführungsordnung, die sich darauf
beziehen, offensichtlich nicht entspricht;

f) +

Bemerkung:

Es wird vorgeschlagen, die Offensichtlich-
keitsprüfung auf den Inhalt der Zusammen-
fassung auszudehnen.

6. Grundsatzfrage: Abstract

Artikel 79 (78)

Einholung des Berichts über den Stand der Technik

Auftrag an die ArbeitsgruppeErster Vorentwurf 1970

Siehe bei Artikel 66

Artikel 79 Absatz 3

(3) Nach Eingang der Gebühr oder, wenn diese bereits entrichtet ist, nach Abschluß der Prüfung holt die Prüfungsstelle unter Übersendung der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung einen Bericht über den Stand der Technik beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein.

Artikel 79 (78)

Einholung des Berichts über den Stand der Technik

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 79 Absatz 3

(3) Nach Eingang der Gebühr oder, wenn diese bereits entrichtet ist, nach Abschluß der Prüfung holt die Prüfungsstelle unter Übersendung der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung einen Bericht über den Stand der Technik beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein. Das Internationale Patentinstitut in Den Haag bestimmt auch den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung.

Bemerkung:

Der Vorschlag entspricht der Bestimmung der Regel 38.2 (b) PCT-Verfahrensregelung.

Einzelheiten über diese Aufgabe des Internationalen Patentinstituts in Den Haag sollten in die Ausführungsordnung aufgenommen werden, die die Regel 38 PCT-Verfahrensregelung als Grundlage nehmen sollte.

7. Grundsatzfrage: Wirkung des Prioritätsrechts

Artikel 74 (73) Wirkung des Prioritätsrechts

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Die Konferenz hat vereinbart, bei der derzeitigen Fassung der Bemerkung zu Artikel 74 des Ersten Vorentwurfs zu bleiben. Sie wird diese Frage auf ihrer nächsten Tagung unter Berücksichtigung etwaiger Kontakte auf der Washingtoner Konferenz erneut prüfen."

Bericht Seite 5 Nr. 16

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daß der Zeitpunkt der ersten Anmeldung als Zeitpunkt der europäischen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 11 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 15 Absatz 1 gilt.

Bemerkung zu Artikel 74:

Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der für eine europäische Patentanmeldung beanspruchte Prioritätszeitpunkt bei der Bestimmung des Stands der Technik in bezug auf eine andere Patentanmeldung dann unberücksichtigt bleiben soll, wenn er aus einer Anmeldung in einem Staat hergeleitet wird, nach dessen nationalem Recht der Prioritätszeitpunkt ausländischer Patentanmeldungen nicht auch für die Bestimmung des Stands der Technik maßgebend ist, obwohl dieser Staat in der Regel den Inhalt von Patentanmeldungen von ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht.

Artikel 74 (73)

Wirkung des Prioritätsrechts

Vorschlag des Vorsitzenden

+

Bemerkung:

Auf Grund der Erörterungen in der Arbeitsgruppe IV des
Hauptausschusses I der Washingtoner Konferenz über PCT
schlägt der Vorsitzende vor, die Bemerkung zu Artikel 74
zu streichen.

- entfällt -

8. Grundsatzfrage: Veröffentlichung der ursprünglichen Patentansprüche

Artikel 85 (86a)

Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Veröffentlichung der Patentansprüche in den drei Sprachen des Übereinkommens, und zwar gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Anmeldung und Veröffentlichung der ursprünglichen Patentansprüche in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht worden ist."

Bericht Seite 6 Nr. 17

Artikel 85 Absatz 3

(3) Ist die europäische Patentanmeldung vor der Veröffentlichung gemäß Artikel 81 geteilt oder sind die Patentansprüche gemäß Artikel 82 geändert worden, so werden in der Veröffentlichung außer den neuen oder geänderten Patentansprüchen auch die ursprünglichen Patentansprüche aufgeführt.

Artikel 85 (86a)

Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 85 Absatz 3

(3) Ist die europäische Patentanmeldung vor der Veröffentlichung gemäß Artikel 81 geteilt oder sind die Patentansprüche gemäß Artikel 82 geändert worden, so werden in der Veröffentlichung außer den neuen oder geänderten Patentansprüchen auch die ursprünglichen Patentansprüche aufgeführt. Dabei werden die ursprünglichen Patentansprüche nur in der Sprache veröffentlicht, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie gemäß Artikel 34 Absatz 2 übersetzt worden ist.

Bemerkung:

Die Veröffentlichung der Patentansprüche in den drei Sprachen des Übereinkommens braucht in Artikel 85 Absatz 3 nicht geregelt zu werden, da sie bereits in Artikel 34 Absatz 5, zweiter Halbsatz, geregelt ist.

Es sollte später geprüft werden, ob der ganze Absatz 3 nicht zweckmäßigerweise in die Ausführungsordnung übernommen werden soll.

9. Grundsatzfrage: Verfahren der aufgeschobenen Prüfung

Artikel 79 (78)

Einholung des Berichts über den Stand der Technik

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Festlegung einer Frist von drei Monaten für die Ausarbeitung des Berichts über den Stand der Technik durch das IIB"

Bericht Seite 7 Nr. 20 Absatz 2, 2. Gedankenstrich

Einschlägige PCT-Texte

Artikel 18 Absatz 1 PCT

(1) Der internationale Recherchenbericht wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist und in der vorgeschriebenen Form erstellt.

Regel 42.1 PCT-Verfahrensregelung

Alle Vereinbarungen mit den Internationalen Recherchenbehörden müssen die gleichen Fristen für die Erstellung des internationalen Recherchenberichts oder der in Artikel 17 (2) (a) genannten Erklärung vorsehen. Diese Frist darf drei Monate nach dem Eingang der Recherchenkopie bei der Recherchenbehörde oder 9 Monate seit dem Prioritätsdatum, je nachdem welche Frist später abläuft, nicht überschreiten. ...

Artikel 79 Absätze 3 und 4

(3) Nach Eingang der Gebühr oder, wenn diese bereits entrichtet ist, nach Abschluß der Prüfung holt die Prüfungsstelle unter Übersendung der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung einen Bericht über den Stand der Technik beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein.

(4) Der Bericht über den Stand der Technik wird auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der gegebenenfalls vorhandenen Zeichnungen erstellt.

Artikel 79 (78)

Einholung des Berichts über den Stand der Technik

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 79 Absätze 3 und 4

(3) +

(4) Der Bericht über den Stand der Technik wird auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der gegebenenfalls vorhandenen Zeichnungen innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist und in einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Form erstellt.

Bemerkung:

Die vorzunehmende Änderung sollte sich an PCT anlehnen. Die Festsetzung der Dauer der Frist sollte entsprechend Regel 42.1 der PCT-Verfahrensregelung in der Ausführungsordnung erfolgen.

9. Grundsatzfrage: Verfahren der aufgeschobenen Prüfung

Artikel 88 Antrag auf Prüfung

Auftrag an die Arbeitsgruppe

"System der Prüfung in zwei Stufen;

Einreichung des Antrags auf Prüfung bei gleichzeitiger Entrichtung der Prüfungsgebühr innerhalb von zwei Jahren nach Antragstellung oder gegebenenfalls nach dem Prioritätszeitpunkt des Antrags; diese Frist könnte unter Umständen auf sechs Monate nach Eingang oder Veröffentlichung des Berichts des IIB über den Stand der Technik festgesetzt werden;

Aufrechterhaltung der Vorschrift, wonach der Antrag auf Prüfung gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung gestellt werden kann;

Streichung der Bemerkung zu Artikel 88 Absatz 2;"

Bericht Seiten 7 und 8 Nr. 20 Absatz 2, 1. und 3. bis 5. Gedankenstrich

Erster Vorentwurf 1970

Artikel 88 Absätze 1 und 2

(1) Das Europäische Patentamt prüft auf Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen.

(2) Der Antrag kann vom Anmelder oder von jedem Dritten bis zum Ablauf von /zwei/ /fünf/ /sieben/ Jahren nach der Einreichung der europäischen Patentanmeldung gestellt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

Bemerkung zu Artikel 88 Absatz 2:

Für den Fall, daß die in Absatz 2 genannte Frist lang ist, sollte geprüft werden, ob Bestimmungen vorgesehen werden sollen, nach denen Dritte einen Prüfungsantrag einreichen können, ohne die volle Prüfungsgebühr zu entrichten.

Artikel 88
Antrag auf Prüfung

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 88 Absätze 1 und 2

(1) +

(2) Der Antrag kann vom Anmelder oder von jedem Dritten bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Zustellung des Berichts über den Stand der Technik gemäß Artikel 80 an den Anmelder, mindestens jedoch bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Einreichung der Patentanmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätszeitpunkt oder, wenn mehrere Prioritäten in Anspruch genommen worden sind, nach dem Zeitpunkt der frühesten Priorität gestellt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

Bemerkung:

Die Aufrechterhaltung des im Übereinkommen bisher schon enthaltenen Systems der Prüfung in zwei Stufen und der Möglichkeit, den Prüfungsantrag gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung zu stellen, ergibt sich durch die unveränderte Aufrechterhaltung des bisherigen Absatzes 1.

Absatz 2 lehnt sich in der Formulierung an Artikel 85 Absatz 1 Satz 1 an.

Die bisherige Bemerkung zu Absatz 2 ist zu streichen.

- entfällt -

9. Grundsatzfrage: Verfahren der aufgeschobenen Prüfung

Artikel 89 (88a)

Änderung des Verfahrens durch den Verwaltungsrat

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Übergangszeit, während der die Frist für die Stellung des Antrags auf Prüfung länger als die letztlich in Artikel 88 festgesetzte Frist sein kann;

In diesem Fall würde es dem Verwaltungsrat freistehen, diese Frist während der Übergangszeit zu verkürzen; er könnte sie jedoch nicht verlängern;

Streichung der Absätze 2 bis 4 des Artikels 89."

Bericht Seite 8 Nr. 20 Absatz 2, 6. und 7. Gedankenstrich

(1) Der Verwaltungsrat kann die in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehene Frist für die Einreichung eines Antrags auf Prüfung verkürzen oder verlängern.

(2) Der Verwaltungsrat kann anordnen, daß für bestimmte Gebiete der Technik auf Aufforderung des Europäischen Patentamts ein Prüfungsantrag vom Anmelder zu stellen ist, sofern ein öffentliches Interesse an einer solchen Regelung besteht.

(3) Der Verwaltungsrat kann anordnen, daß für bestimmte Gebiete der Technik auf Aufforderung des Europäischen Patentamts ein Prüfungsantrag vom Anmelder zu stellen ist, wenn die Geschäftslage des Europäischen Patentamts eine sofortige Durchführung der Prüfung für diese Gebiete zuläßt.

(4) Ist eine Anordnung nach den Absätzen 2 oder 3 ergangen, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von sechs Monaten einen Prüfungsantrag zu stellen und die Prüfungsgebühr zu zahlen. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

Bemerkung zu Artikel 89 Absatz 1:

Dieser Absatz sollte nach Festlegung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist erneut geprüft werden.

Artikel 188b neu
Frist zur Stellung des Prüfungsantrags während einer
Übergangszeit

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Während einer Übergangszeit von ... Jahren, gerechnet vom Inkrafttreten dieses Übereinkommens an, betragen die in Artikel 88 Absatz 2 genannten Fristen zur Stellung des Antrags auf Prüfung /-drei / Jahre nach Zustellung des Berichts über den Stand der Technik gemäß Artikel 80 an den Anmelder und /-fünf / Jahre nach der Einreichung der Patentanmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätszeitpunkt oder, wenn mehrere Prioritäten in Anspruch genommen worden sind, nach dem Zeitpunkt der frühesten Priorität.

(2) Der Verwaltungsrat kann die in Absatz 1 genannten Fristen vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Übergangszeit bis zur Dauer der in Artikel 88 Absatz 2 genannten Fristen verkürzen. Der Beschluß über die Verkürzung der Fristen ist im Europäischen Patentblatt zu veröffentlichen.

(3) Die verkürzte Frist für die Stellung des Antrags auf Prüfung ist nur auf die europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, die nach Ablauf der Übergangszeit oder nach dem Tag der Veröffentlichung des Beschlusses des Verwaltungsrats eingereicht werden.

Bemerkung:

Der ganze Artikel 89 (88a) Erster Vorentwurf 1970 und die Bemerkung dazu sind zu streichen.

Übersetzung der Patentschrift

Auftrag an die Arbeitsgruppe	Erster Vorentwurf 1970
<p>"Insbesondere ist vereinbart worden, die Arbeitsgruppe I um Prüfung der Frage zu bitten, ob vor allem die Frist nach Artikel 100 des Ersten Vorentwurfs für die Übersetzung der Patentschrift in eine andere Sprache als die vom Übereinkommen vorgesehenen Amtssprachen verkürzt werden kann."</p> <p>Bericht Seite 8 Nummer 21 Absatz 2</p>	<p><u>Artikel 100 Absatz 1</u></p> <p>(1) Ist die Patentschrift des europäischen Patents nicht in einer der Amtssprachen eines Vertragsstaats abgefaßt, für den das europäische Patent erteilt worden ist, so kann dieser Vertragsstaat vorschreiben, daß der Inhaber des europäischen Patents innerhalb einer Frist von mindestens drei Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung der Patenterteilung im Europäischen Patentblatt bei der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz</p> <p>a) eine Übersetzung der Patentschrift in eine seiner Amtssprachen einzureichen oder</p> <p>b) eine Gebühr für die Herstellung einer amtlichen Übersetzung der Patentschrift in eine seiner Amtssprachen zu entrichten hat.</p>

Artikel 100 (96c)

Übersetzung der Patentschrift

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 100 Absatz 1(1) + einem Monat

a) +

b) +

Bemerkung:

Die Kürzung der Frist für die Einreichung der Übersetzung um 2 Monate erscheint möglich, wenn - einem Vorschlag der dänischen Delegation folgend - die Zeit zwischen der Mitteilung gemäß Artikel 97 Absatz 1 Satz 1 und der Bekanntmachung der Erteilung des Patents gemäß Artikel 97 Absatz 4 für die Herstellung der Übersetzungen genutzt wird. Diese Zeitspanne dürfte im Durchschnitt 3 bis 4 Monate betragen. Zunächst steht dem Anmelder eine Frist bis zu einem Monat zur Gebührenzahlung zur Verfügung. Sodann dürften mit der Druckvorbereitung und dem Druck der Patentschrift weitere 2 bis 3 Monate vergehen. Erst wenn die Patentschrift vorliegt, kann die Erteilung des Patents bekanntgemacht werden (vgl. Artikel 98 Absatz 1).

Im übrigen liegt es in der Hand des Europäischen Patentamts, den Druck der Patentschrift zu beschleunigen oder zu verzögern. Es sollte geprüft werden, ob in der Ausführungsordnung dem Anmelder das Recht gewährt werden soll, vom Europäischen Patentamt die Aussetzung des Drucks der Patentschrift bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verlangen.

Damit die Zeit der Drucklegung für die Übersetzung genutzt werden kann, sollte in der Ausführungsordnung weiter vorgeschrieben werden, daß der Anmelder zusammen mit der Mitteilung gemäß Artikel 97 Absatz 1 auf die etwaige Notwendigkeit von Übersetzungen gemäß Artikel 100 aufmerksam gemacht wird.

Einspruch

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

"Die Konferenz ist übereingekommen, ... die Arbeitsgruppe I zu beauftragen, ... die Möglichkeit zu prüfen, die jetzt im Vorentwurf vorgesehene Frist von 12 Monaten abzukürzen."

Bericht Seite 8 Nummer 21 Absatz 1

Artikel 101 Absatz 1 Satz 1

(1) Innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß Artikel 97 Absatz 4 kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.

Artikel 101 (96d)

Einspruch

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 101 Absatz 1 Satz 1

(1) Innerhalb einer Frist von ... Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß Artikel 97 Absatz 4 kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. ...

Bemerkung:

Durch die in Artikel 100 vorgenommene Verkürzung der Frist für die Übersetzung ergibt sich als Folge auf jeden Fall eine Verkürzung der Einspruchsfrist um zwei Monate auf zehn Monate. Ob und wie weit die Einspruchsfrist weiter verkürzt werden kann, hängt in erster Linie davon ab, welche Zeit die Vertragsstaaten, die eine Übersetzung der Patentschrift fordern werden, benötigen, um die Übersetzung zu veröffentlichen. Vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der Übersetzung wird man den Wettbewerbern eine Frist von drei Monaten zubilligen müssen, um sich schlüssig zu werden, ob sie gegen ein bestimmtes europäisches Patent Einspruch einlegen sollen oder nicht. Danach dürfte die Dauer der Einspruchsfrist zwischen sechs und neun Monaten liegen. Welche Frist auch immer für die Anmeldung des Einspruchs von der Arbeitsgruppe festgelegt werden wird, es wird nicht ausgeschlossen werden können, daß sich später bei der praktischen Handhabung die Frist entweder als zu kurz oder zu lang erweist. Aus diesem Grund dürfte es zweckmäßig sein, im Übereinkommen eine Vorschrift vorzusehen, auf Grund deren diese Frist in einem verhältnismäßig einfachen Verfahren geändert werden kann. In diesem Zusammenhang weist der Vorsitzende auf die Vorschrift des Artikels 47 Absatz 2 PCT und gibt zu erwägen, eine ähnliche Vorschrift in das europäische Übereinkommen einzufügen.

Auftrag an die Arbeitsgruppe	Erster Vorentwurf 1970
<p>"Die Konferenz ist übereingekommen, die im Vorentwurf enthaltenen Vorschriften beizubehalten und die Arbeitsgruppe I zu beauftragen, die im Rahmen des Einspruchsverfahrens noch festzulegenden Vorschriften auszuarbeiten."</p> <p>Bericht Seite 8 Nummer 21 Absatz 1</p>	<p><u>Bemerkung 1 zu Artikel 101</u> Die Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, sind noch festzulegen; es kommen insbesondere die in den Artikeln 9 bis 14 aufgeführten Voraussetzungen in Betracht.</p>

Artikel 101a neu
Einspruchsgründe

Vorschlag des Vorsitzenden

Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden,

- a) daß der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 9 bis 14 unter Berücksichtigung des Artikels 21 Absatz 5 nicht patentfähig ist,
- b) daß die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen dem Artikel 71 nicht entsprechen,
- c) daß, sofern es sich um ein Zusatzpatent handelt, der Gegenstand des Patents eine Verbesserung, Weiterentwicklung oder Ergänzung im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 nicht enthält und daß es den Vorschriften des Artikels 13 nicht entspricht,
- d) daß der Schutzbereich des europäischen Patents weiter ist als der Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung.

Bemerkung:

Der Vorsitzende schlägt vor, als Einspruchsgründe nur die Gründe zuzulassen, die die Rechtsbeständigkeit des erteilten europäischen Patents in Frage stellen. Das sind die Nichtigkeitsgründe. Der neu vorgeschlagene Artikel 101a stimmt daher mit dem neu vorgeschlagenen Artikel 133 überein. Nicht als Einspruchsgrund aufgenommen ist das Vorliegen einer älteren nationalen Anmeldung. Dieser Fall ist in Artikel 134 neu besonders geregelt (siehe bei der 1. Grundsatzfrage).

10. Grundsatzfrage: EinspruchsverfahrenArtikel 101b neu
Prüfung des Einspruchs

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Ist der Einspruch zulässig, so erforscht die Prüfungsabteilung den Sachverhalt von Amts wegen; diese Prüfung ist weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Die Prüfungsabteilung braucht neue, von den Beteiligten vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, die nicht in der Einspruchsbegründung oder in der Erwiderung auf den Einspruch enthalten sind.

[(3) Artikel 94 ist anzuwenden.]

Bemerkung:

Durch diesen neuen Artikel 101b soll dem in der Bemerkung zu Artikel 105 näher dargelegten Grundsatz Rechnung getragen werden, da auch im Einspruchsverfahren die Oficialmaxime gilt.

Die Absätze 1 und 2 entsprechen Artikel 113 Absätze 1 und 2 im Beschwerdeverfahren.

Der Absatz 3 ist in Klammern gesetzt, weil er nur aufgenommen werden muß, wenn in dem nachfolgenden Artikel 105 von der Arbeitsgruppe die 1. Fassung angenommen werden sollte.

Artikel 105 (101)

Entscheidung über den Einspruch

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

Siehe bei Artikel 101a

Artikel 105 Absätze 1 bis 3

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse nicht erfüllt sind, so widerruft sie das europäische Patent.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse erfüllt sind, ohne daß es einer Änderung der Patentschrift bedarf, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen erfüllt sind, so teilt sie den Beteiligten mit, daß sie das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert den Patentinhaber auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die Gebühren für die Druckkosten für eine neue Patentschrift gemäß der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen. Sind die Gebühren für die Druckkosten der neuen Patentschrift entrichtet, so beschließt die Prüfungsabteilung, das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. Artikel 20 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 105 (101)

Entscheidung über den Einspruch

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 105 Absätze 1 bis 3

1. Fassung:

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie das europäische Patent.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, ohne daß es einer Änderung der Patentschrift bedarf, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen genügt, so teilt sie den Beteiligten mit, daß sie das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert den Patentinhaber auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die Gebühren für die Druckkosten für eine neue Patentschrift gemäß der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen. Sind die Gebühren für die Druckkosten der neuen Patentschrift entrichtet, so beschließt die Prüfungsabteilung, das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. Artikel 20 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.

Bemerkung:

Für die Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Das Einspruchsverfahren wird | wie das klassische Einspruchsverfahren vor der Erteilung des Patents als ein erneutes Prüfungsverfahren unter Beteiligung Dritter ausgestaltet, in dem alle Voraussetzungen geprüft werden können, die nach Artikel 88 Absatz 1 im Erteilungsverfahren von der Prüfungsabteilung zu prüfen sind. Bei einer solchen Ausgestaltung könnten von der Prüfungsabteilung sämtliche Formmängel (insbesondere auch sprachliche Unzulänglichkeiten und fehlerhafter Aufbau der Ansprüche) sowie die Uneinheitlichkeit der geschützten Erfindung beanstandet werden. Eine solche Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens würde zur Folge haben, daß die europäische Patentschrift einschließlich der von ihr gemäß Artikel 100 gefertigten Übersetzungen in einer großen Zahl von Fällen geändert werden müßte, ohne daß der Schutzbereich des Patents geändert würde.

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf

Siehe bei Artikel 101a

Artikel 105 Absätze 1 bis 3

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse nicht erfüllt sind, so widerruft sie das europäische Patent.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse erfüllt sind, ohne daß es einer Änderung der Patentschrift bedarf, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel ... vorgesehenen Erfordernisse unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen erfüllt sind, so teilt sie den Beteiligten mit, daß sie das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert den Patentinhaber auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die Gebühren für die Druckkosten für eine neue Patentschrift gemäß der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen. Sind die Gebühren für die Druckkosten der neuen Patentschrift entrichtet, so beschließt die Prüfungsabteilung, das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. Artikel 20 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 105 Absätze 1 bis 3

2. Fassung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 101a genannten Einspruchsgründe einer Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so widerruft sie das europäische Patent.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 101a genannten Einspruchsgründe einer Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück, wenn es einer Änderung der Patentschrift nicht bedarf.

(3) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 101a genannten Einspruchsgründe unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen einer Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen, so teilt sie den Beteiligten mit, daß sie das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert den Patentinhaber auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die Gebühren für die Druckkosten für eine neue Patentschrift gemäß der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen. Sind die Gebühren für die Druckkosten der neuen Patentschrift entrichtet, so beschließt die Prüfungsabteilung, das europäische Patent in dem geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. Artikel 20 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.

Bemerkung:

2. Das Einspruchsverfahren wird in der Art eines Nichtigkeitsverfahrens ausgestaltet mit der Maßgabe, daß das europäische Patent nur widerrufen oder nur geändert werden kann, wenn einer der in Artikel 101a aufgeführten Gründe vorliegt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß die Prüfungsabteilung im Einspruchsverfahren nicht an das Vorbringen der Einsprechenden gebunden ist, sondern im Rahmen der Einspruchsgründe auch von sich aus das europäische Patent überprüfen kann (siehe hierzu den vorausgehenden Artikel 101b). Bei dieser Ausgestaltung müßte sowohl die Rüge der Uneinheitlichkeit, wie auch die Teilung des europäischen Patents auf Antrag des Patentinhabers ausgeschlossen sein. Ein solches Verfahren dürfte zu weniger Änderungen der europäischen Patente im Einspruchsverfahren führen und auch mit der Konzeption eines nachträglichen Einspruchsverfahrens vereinbar sein.

Es handelt sich hierbei um eine Grundsatzfrage, die die Arbeitsgruppe zu entscheiden haben wird. Aus diesem Grund hat der Vorsitzende für jede der beiden Möglichkeiten eine Fassung vorge schlagen.

10. Grundsatzfrage: Einspruchsverfahren

Artikel 105 a neu Wirkung der Entscheidung

Vorschlag des Vorsitzenden

(1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, durch die das europäische Patent widerrufen wird, gelten die in Artikel 18 vorgesehenen Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit das in geänder-tem Umfang aufrechterhaltene europäische Patent einen geringeren Schutzbereich hat als das erteilte europäische Patent.

Bemerkung:

In diesem neuen Artikel 105a wird eine Rückwirkung des Widerrufs vorgeschlagen. Der Text lehnt sich an Artikel 128 Absatz 1 des Vorentwurfs von 1962/65 an. Es bleibt zu prüfen, ob Absatz 2 erforderlich ist oder ob sich das dort Gesagte nicht schon aus einer sinngemäßen Auslegung des Absatzes 1 ergibt.

10. Grundsatzfrage: Einspruchsverfahren

Auftrag an die Arbeitsgruppe

Erster Vorentwurf 1970

Siehe bei Artikel 101a

Bemerkungen zum Einspruchsverfahren (Artikel 101 bis 106),
abgedruckt bei Artikel 106:

1. Es soll geprüft werden, ob Bestimmungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgesehen werden sollen, insbesondere was den Fall des Verzichts, des Erlöschens, der Rückwirkung des Widerrufs und den Fall verschiedener Inhaber in verschiedenen Staaten betrifft.
2. ... (siehe nachstehend)

Offene Fragen des Einspruchsverfahrens
(s. Bemerkungen bei Artikel 106 des Ersten Vorentwurfs 1970)

Vorschlag des Vorsitzenden

Zur nebenstehenden Bemerkung 1 schlägt der Vorsitzende vor, in Artikel 101 den nachfolgenden Absatz 1a einzufügen:

(1a) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. Die Rechtsinhaber in den verschiedenen Staaten gelten für das Einspruchsverfahren als gemeinsame Inhaber.

Bemerkung:

Von den in der Bemerkung Nummer 1 bei Artikel 106 angeführten offenen Fragen ist der Fall des Widerrufs durch den vorgeschlagenen Artikel 105a geregelt. Eine besondere Regelung der Fälle des Verzichts und des Erlöschens infolge Nichtzahlung von Jahresgebühren erscheint darüber hinaus nicht notwendig.

Der Fall der verschiedenen Inhaberschaft in verschiedenen Staaten soll durch den nebenstehenden Vorschlag zu Artikel 101 Absatz 1a erfaßt werden.

10. Grundsatzfrage: Einspruchsverfahren

Auftrag an die Arbeitsgruppe.

Erster Vorentwurf 1970

Siehe bei Artikel 101a

Bemerkungen zum Einspruchsverfahren (Artikel 101 bis 106), abgedruckt bei Artikel 106:

1. (siehe vorstehend)
2. Es wird noch zu prüfen sein, ob die Möglichkeit, Nichtigkeitsklagen in bezug auf das europäische Patent nach den nationalen Rechten zu erheben oder über solche Nichtigkeitsklagen zu entscheiden, solange ausgeschlossen werden muß, als die Frist für den Einspruch gegen das europäische Patent noch nicht abgelaufen oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden ist.

21

Offene Fragen des Einspruchsverfahrens
(s. Bemerkungen bei Artikel 106 des Ersten Vorentwurfs)

Vorschlag des Vorsitzenden

Zur nebenstehenden Bemerkung 2 schlägt der Vorsitzende folgenden neuen Artikel 107a vor:

Artikel 107a

Nichtigkeitsverfahren neben Einspruchsverfahren

Derjenige, der gegen ein europäisches Patent sowohl Einspruch eingelegt als auch Nichtigkeitsklage erhoben hat, kann, solange das Einspruchsverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, eine Nichtigkeitsklage gegen dasselbe Patent nicht auf Gründe stützen, die er im Einspruchsverfahren geltend machen kann.

Bemerkung:

Durch den nebenstehenden vorgeschlagenen Artikel 107a soll verhindert werden, daß ein Dritter parallel zu einem Einspruchsverfahren ein oder mehrere nationale Nichtigkeitsverfahren durchführt, obwohl er in diesen Nichtigkeitsverfahren keine anderen Gründe als im Einspruchsverfahren vorzubringen hat. Die vorgeschlagene Formulierung verbietet nicht,

- a) daß der Einsprechende überhaupt nationale Nichtigkeitsklagen erhebt;
- b) daß die nationalen Nichtigkeitsverfahren auch während des Einspruchsverfahrens weitergeführt werden können, soweit sie auf Gründe gestützt sind, die im Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden können (z.B. das Vorliegen älterer nationaler Rechte oder das Verbot eines Schutzes für Arzneimittel während der Vorbehaltszeit gemäß Artikel 188a);
- c) daß nach Abschluß des Einspruchsverfahrens die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründe in den nationalen Nichtigkeitsverfahren erneut aufgegriffen werden.

11. Grundsatzfrage: Besetzung der Prüfungsabteilung im Einspruchsverfahren

Auftrag an die Arbeitsgruppe	Erster Vorentwurf 1970
<p>"Die Konferenz hat die Arbeitsgruppe I mit der Ausarbeitung einer Vorschrift beauftragt, wonach bei Entscheidung über einen Einspruch die Prüfungsabteilung aus drei Mitgliedern besteht, von denen zwei an der Prüfung der Anmeldung nicht teilgenommen haben."</p> <p>Bericht Seite 9 Nummer 22 Absatz 2.</p>	<p><u>Artikel 53 (54)</u></p> <p>Organe im Verfahren</p> <p>Im Europäischen Patentamt werden für die Durchführung der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Verfahren gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Prüfungsstellen und Prüfungsabteilungen;b) Beschwerdekammern;c) eine Große Beschwerdekammer. <p><u>Artikel 55 (56)</u></p> <p>Prüfungsabteilungen</p> <p>(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Prüfungsstelle gemäß Artikel 54 nicht mehr zuständig ist. <u>Die Prüfungsabteilungen sind ferner für Entscheidungen über Einsprüche zuständig.</u></p> <p>(2) Die Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Mit der Bearbeitung der Anmeldung vor Erlass von Entscheidungen wird jedoch in der Regel ein Prüfer der Prüfungsabteilung beauftragt. Erfordert es die Art der Entscheidung, so wird die Prüfungsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Prüfungsabteilung den Ausschlag.</p>

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 53 (54)

Organe im Verfahren

Im Europäischen Patentamt werden für die Durchführung der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Verfahren gebildet:

- a) Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen;
- b) +
- c) +

Artikel 55 (56)

Prüfungsabteilungen

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Prüfungsstelle gemäß Artikel 54 nicht mehr zuständig ist.

(2) +

Bemerkung:

Die Konferenz hat eine von der Prüfungsabteilung verschiedene Zusammensetzung des Organs, das den Einspruch bearbeitet, beschlossen. Dementsprechend erscheint es zweckmäßig, im Vorentwurf dieses neuen Organ als "Einspruchsabteilung" zu bezeichnen. Dieses Organ wäre daher in Artikel 53 einzufügen.

Sofern die Arbeitsgruppe die Schaffung einer besonderen "Einspruchsabteilung" billigt, wäre in den Artikeln über das Einspruchsverfahren dieser Ausdruck anstelle des Ausdrucks "Prüfungsabteilung" einzuführen. Auch an mehreren anderen Stellen des Vorentwurfs wären entsprechende redaktionelle Anpassungen vorzunehmen.

Vorschlag des Vorsitzenden

Artikel 55a neu
Einspruchsabteilungen

(1) Die Einspruchsabteilungen sind für die Entscheidung über Einsprüche gegen das erteilte europäische Patent zuständig:

(2) Die Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen zwei bei der Erteilung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen. [Mit der Bearbeitung des Einspruchs vor Erlaß der Entscheidung über den Einspruch wird jedoch in der Regel ein Prüfer der Einspruchsabteilung beauftragt.] Erfordert es die Art der Entscheidung, so wird die Einspruchsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer, der in dem Verfahren zur Erteilung des Patents nicht mitgewirkt haben darf, ergänzt. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Bemerkung:

Für die Einspruchsabteilung wird der nebenstehende Artikel 55a vorgeschlagen.

Absatz 1 lehnt sich in der Formulierung an Artikel 56 Absatz 1 und Artikel 101 Absatz 1 Satz 1 an.

Absatz 2 lehnt sich an Artikel 55 Absatz 2 an. Die unterstrichenen Sätze wurden eingefügt. Durch sie soll die von der Konferenz gewünschte Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Prüfungsabteilung und der Einspruchsabteilung sichergestellt werden.

Die Arbeitsgruppe wird auf den eingeklammerten Satz besonders aufmerksam gemacht. Sie sollte prüfen, ob im Einspruchsverfahren auch alle Zwischenentscheidungen von allen Prüfern gemeinsam getroffen werden sollen oder ob es auch hier genügen soll, daß vorbereitende Entscheidungen von einem Prüfer getroffen werden.

