

BR/GT I/64 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.

1870-1871

1872-1873

1874-1875

1876-1877

1878-1879

1880-1881

- Sekretariat -

UNTERGRUPPE "AUSFUEHRUNGSORDNUNG"

DER ARBEITSGRUPPE I

Betrifft: Bemerkungen der Delegation des Vereinigten Königreichs
zu Artikel 70 Nr. 1

Die Delegation des Vereinigten Königreichs hat diese Ausführungsbestimmung in der Fassung, die am letzten Tag der zweiten Sitzung der Untergruppe vom 15. bis 18. September 1970 vereinbart worden ist, sorgfältig geprüft. Sie hatte sich in der Sitzung ihren Standpunkt vorbehalten, weil sie näher prüfen wollte, ob dem IIB durch diese Bestimmung eine unangemessene Belastung auferlegen würde.

Es ist festzustellen, dass die Ausführungsbestimmung keine untergeordnete Vorschrift zu Artikel 70 ist, sondern eine Leitlinie für dessen Auslegung. Falls die Ausführungsbestimmung Ansprüche zuliesse, die nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden sind, so bedeutet dies eine Erweiterung der Tragweite des Artikels 70. In diesem Fall ergäben sich unvermeidlich Schwierigkeiten für das IIB, weil wahrscheinlich Recherchen für mehr als eine erfinderische Idee erforderlich wären, und dies vermutlich für eine Recherchegebühr, weil Artikel 70 in der Auslegung der betreffenden Ausführungsbestimmung gegenüber Artikel 79 Absätze 5 bis 7 als vorrangig anzusehen ist. Ausser-

BR/GT I/64 d/70 zat/LB/bm

.../...

dem hätte das Europäische Patentamt Kosten für Prüfung und Veröffentlichung sowie andere Ausgaben in bezug auf mehrere erfinderische Ideen zu tragen, während es nur eine einmalige Gebühr für die Anmeldung usw., eine Serie Jahresgebühren für die Anmeldung und auf längere Sicht seinen Anteil an nur einer Serie von Jahresgebühren für Patente erhielte.

Das Vereinigte Königreich ist zu dem Schluss gekommen, dass der Entwurf einer Ausführungsordnung Ansprüche zulässt, die auf mehr als einer erfinderischen Idee in ein und derselben Anmeldung beruhen. Es hat gegen die Buchstaben a und b grundsätzlich nichts einzuwenden, und zwar gleichgültig, ob kumulativ oder alternativ betrachtet. Ferner hat es keine grundsätzlichen Einwände zu Buchstabe c, wenn diese Bestimmung eine Alternative zu Buchstabe a und/oder b darstellt; sie meint aber, dass sich mehrere erfinderische Ideen ergeben könnten, wenn Buchstabe c entweder mit Buchstabe a oder b oder aber mit beiden kumulativ ist.

Diese Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass ein typischer Verfahrensanspruch ausdrücklich oder implizite drei Faktoren einschliesst: (i) das Ausgangsmaterial, (ii) die hiermit ausgeführten Arbeitsvorgänge und (iii) das resultierende Erzeugnis. Einer oder mehrere dieser Faktoren können für sich allein eine erfinderische Idee bilden. Die Buchstaben a und b kumulativ betrachtet umfassen deshalb: das Verfahren für die Herstellung eines Erzeugnisses unter Einbeziehung der Faktoren (i), (ii) und (iii), das Erzeugnis, welches den Faktor (iii) bildet, sowie - ein typisches Verfahren - die Verwendung des Erzeugnisses, dessen Ausgangsmaterial der Faktor (iii) ist und das zwei weitere Faktoren - nämlich (iv) und (v) - einschliesst, welche die nach diesem zweiten Verfahren ausgeführten Arbeitsvorgänge bzw. dessen Enderzeugnisse darstellen. Unabhängige Ansprüche in bezug auf das Verfahren, das Erzeugnis und die Benutzung umfassen deshalb die miteinander zusammenhängenden Faktoren (i) bis (v), von denen jeder jedoch explizite oder implizite den

Faktor (iii) einschliesst und wohl als auf einer einzigen erfinderischen Idee beruhend gelten kann.

Wird Buchstabe c nun kumulativ angewandt, so würden die Ansprüche einen unabhängigen Anspruch betreffend eine Vorrichtung enthalten, die zur Ausführung der bei der Herstellung von (iii) erforderlichen Arbeitsvorgänge oder der bei der Benutzung von (iii) erforderlichen Arbeitsvorgänge besonders entwickelt worden ist. Diese Vorrichtung kann deshalb auf den Faktor (ii) oder auf den Faktor (iv) gerichtet sein und somit auf einer anderen erfinderischen Idee beruhen als derjenigen, die allein die nach den Buchstaben a und/oder b zulässigen Ansprüche verbindet also Faktor (iii). Dies kann eine besondere Recherche erforderlich machen.

Dies lässt sich an einem Beispiel nachweisen. Angenommen, eine Anmeldung enthält fünf unabhängige Ansprüche:

- I. Ein Verfahren zur Herstellung eines Stoffes (iii) aus Stoff (i) durch eine Reihe von Arbeitsvorgängen (ii), einschliesslich Kracken des Stoffes (i) unter bestimmten physikalischen Bedingungen, Fraktionierdestillation des resultierenden Erzeugnisses und Unterwerfung eines Teils einer chemischen Substitution unter anderen physikalischen Bedingungen.
- II. Der Stoff (iii).
- III. Ein Verfahren zur Herstellung korrosionsbeständiger Stahlbänder (v) durch eine Reihe von Arbeitsvorgängen (iv), verbunden mit kontinuierlichem Besprühen des sich bewegenden Bandes bis zu einer gewissen Stärke mit Stoff (iii) unter bestimmten Bedingungen in bezug auf Temperatur, Druck und atmosphärischer Trägheit.
- IV. Vorrichtung zur Durchführung der Arbeitsvorgänge (ii), einschliesslich Krackanlage, Fraktionierdestillations-Apparat, Bearbeitungskammer, geeignete Verbindungen und Anlage zur Aufrechterhaltung der gewünschten physikalischen Bedingungen in Krackanlage und Bearbeitungskammer.

V. Vorrichtung zur Durchführung der Arbeitsvorgänge (iv), einschliesslich einer Anlage zum kontinuierlichen Transport des Bandmaterials durch eine Kammer, eines Sprühkopfs in der Kammer, einer Vorrichtung zur Kontrolle des Flüssigkeitszuflusses zum Kopf in einer Geschwindigkeit, die zur Bildung der gewünschten Stärke auf dem Band erforderlich ist, einer Anlage zur Aufrechterhaltung einer Gasatmosphäre in der Kammer, die von der der Umgebung abweicht, und einer Anlage zur Aufrechterhaltung besonderer Temperatur- und Druckverhältnisse in der Kammer.

Nach dem vorgeschlagenen Entwurf könnten diese fünf Ansprüche in derselben Anmeldung enthalten sein; die Ansprüche IV und V beziehen sich aber eindeutig auf völlig andere erfinderische Ideen als derjenigen, die die Verbindung der Stoff (iii) zwischen den Ansprüchen I bis III bildet, so dass drei getrennte Recherchen durchzuführen sind.

Das Vereinigte Königreich kann deshalb dem Entwurf der betreffenden Ausführungsbestimmung in dieser weiten Fassung nicht zustimmen.

Ferner wird die Ansicht vertreten, dass es besser wäre, in den Buchstaben a bis c die Bezugnahmen auf "wenigstens einen unabhängigen Patentanspruch" durch Bezugnahmen auf "einen unabhängigen Patentanspruch" zu ersetzen; hierdurch würde ausgeschlossen, dass für ein Verfahren zur Herstellung oder zur Verwendung eines Erzeugnisses mehr als ein Patentanspruch zulässig ist, während für ein Erzeugnis nur ein Anspruch geltend gemacht werden kann (Buchstaben a und b), und dass für eine Vorrichtung zur Ausführung eines Verfahrens mehr als ein Patentanspruch zulässig ist, während für ein Verfahren nur ein unabhängiger Anspruch geltend gemacht werden kann (Buchstabe c). Es wäre vorzuziehen, wenn alle Bezugnahmen

in der Einzahl stünden, die Durchführungsbestimmung zu Artikel 70 Nr. 2 würde dann - soweit erforderlich - auf alle Gruppen von Ansprüchen Anwendung finden.

Die vorstehenden Darlegungen laufen darauf hinaus, dass die betreffende Bestimmung nach Ansicht des Vereinigten Königreichs die Fassung der PCT-Regel Nr. 13.2 erhalten sollte. Es wird darauf hingewiesen, dass ein ähnlicher Standpunkt in beiden Fassungen des Artikels A zum Ausdruck kommt, die der Sachverständigenausschuss des Europarates im Jahre 1968 erstellt hat (EXP/brev.(68) Seiten 34 bis 36).

BR/GT I/64 d/70 zat/LB/bm

