

BR/GT I/67 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.

2000

2000

2000

REGIERUNGSKONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Sekretariat

Brüssel, den 5. November 1970
BR/GT I/67/70

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 zu

offenen Fragen des Ersten Vorentwurfs

ERLÄUTERUNGEN

Vorentwurf von 1962

bedeutet: Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, ausgearbeitet von der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" und veröffentlicht im Jahre 1962.

PCT

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

EV oder Erster Vorentwurf

bedeutet: Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, veröffentlicht im Jahre 1970 auf Beschluß der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens.

--- unter dem Text auf der
linken Seite

bedeutet, daß der unterstrichene Text auf der rechten Seite in der Spalte "Vorschlag" entfällt.

_____ unter dem Text auf der
rechten Seite

bedeutet, daß der unterstrichene Text gegenüber dem Vorentwurf von 1962 neu aufgenommen worden ist. Völlig neue Absätze sind jedoch nicht unterstrichen.

Vorbemerkung

In der "Vorläufigen Tagesordnung" für die 6. Sitzung der Arbeitsgruppe I (BR/GT I/62/70 vom 29. September 1970) hat der Vorsitzende angekündigt, daß er für die Behandlung offener Fragen im Ersten Vorentwurf eine Arbeitsunterlage nachreichen werde. Diese Arbeitsunterlage wird hiermit vorgelegt. Sie enthält:

- I. Vorschläge zu den Artikeln 186 und 206;
- II. Vorschläge zur Behandlung der "Liste der offenen Fragen";
- III. Andere Vorschläge

I.

Vorschläge zu den Artikeln 186 und 206

Vorentwurf von 1962

(1) Europäische Patentanmeldungen werden erst vom Tag der Eröffnung des Europäischen Patentamts an entgegengenommen. Die Entgegennahme der Patentanmeldungen ist in der Anfangszeit auf bestimmte Gebiete der Technik beschränkt und wird stufenweise auf die übrigen Gebiete der Technik ausgedehnt.

(2) Den Zeitpunkt der Eröffnung des Europäischen Patentamts und die Gebiete der Technik, für die europäische Patentanmeldungen entgegengenommen werden, bestimmt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts.

(3) Die Gebiete der Technik, für die europäische Patentanmeldungen entgegengenommen werden, werden unter Angabe der Klassen der in Artikel 62 genannten Internationalen Klassifikation festgelegt.

Vorschlag

(1) Europäische Patentanmeldungen können von dem Tag an beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, den der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt. Dabei kann die Prüfung der europäischen Patentanmeldungen gemäß Artikel 88 in der Anfangszeit auf bestimmte Gebiete der Technik beschränkt und stufenweise auf die übrigen Gebiete der Technik ausgedehnt werden.

(2) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts die Behandlung der europäischen Patentanmeldung, für die eine Prüfung gemäß Artikel 88 noch nicht stattfindet, weiter beschränken; jedoch ist die europäische Anmeldung in jedem Fall daraufhin zu prüfen, ob die Erfordernisse der Artikels 68 erfüllt sind.

(3) - wird in die Ausführungsordnung übernommen -

(4) Kann eine europäische Patentanmeldung infolge der Beschränkung des Verfahrens gemäß Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 nicht weiterbehandelt werden, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder mit, daß die Anmeldung aus diesem Grunde mit der Zustellung dieser Mitteilung als zurückgenommen gilt und stellt ihm anheim, gemäß Artikel 124 zu verfahren.

Bemerkung:

Der Vorschlag zur Regelung des stufenweisen Aufbaus des Europäischen Patentamts geht in Absatz 1 von der Vorstellung aus, daß das Europäische Patentamt nicht von Anfang an in der Lage sein wird, alle Patentanmeldungen gemäß Artikel 88 zu prüfen, daß es aber - ähnlich PCT - das europäische Verfahren bis zu der Einholung des Berichts über den Stand der Technik und der Veröffentlichung der Anmeldung führen kann.

Durch Absatz 2 wird Vorsorge für den Fall getroffen, daß das Europäische Patentamt nicht von Anfang an mit dem Verfahren für alle europäischen Patentanmeldungen so weit gehen kann. Der Verwaltungsrat kann daher das Verfahren beliebig beschränken. Er kann insbesondere festlegen, daß ein Bericht über den Stand der Technik auf bestimmten Gebieten der Technik noch nicht eingeholt wird, solange das Internationale Patentinstitut nicht in der Lage ist, diesen Bericht zu erstellen. Es sind aber auch weitere Beschränkungen denkbar. Es ist jedoch sicherzustellen, daß der Anmelder mit der europäischen Patentanmeldung jedenfalls ein Prioritätsdatum erlangt.

Absatz 4 sieht vor, wie mit Anmeldungen zu verfahren ist, die infolge einer Verfahrensbeschränkung nicht weiter behandelt werden können. Diese Anmeldungen sind grundsätzlich auf dem Weg über das "Umsteigeverfahren" nach Artikel 124 ff den nationalen Patentämtern zuzuführen. Man kann diese Anmeldungen nicht beim Europäischen Patentamt in der Schwebe lassen, bis die Verfahrensbeschränkung aufgehoben wird. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, vor allem um keinen Stau unerledigter Anmeldungen anwachsen zu lassen.

Vorschlag

Es wurde davon abgesehen, über die Rückerstattung etwa entrichteter Gebühren etwas zu sagen. Es dürfte selbstverständlich sein, daß alle Gebühren, die im Verfahren fällig werden, dem Europäischen Patentamt verbleiben, hingegen Gebühren für Verfahrenshandlungen, die nicht mehr vorgenommen werden konnten, zurückerstattet werden.

Einige weitere Fragen werden in der Ausführungsordnung zu regeln sein, so die Festlegung des Gebiets der Technik nach Maßgabe der Klassifikation wie auch Vorschriften über die Bekanntmachung der Verfahrensbeschränkung im Europäischen Patentblatt bzw. ihrer Aufhebung.

Artikel 206

Entsprechende Anwendung auf nationale Gebrauchsmuster

Vorentwurf von 1962

Die Vorschriften dieses Abkommens, die sich auf nationale Patente in den Vertragsstaaten beziehen, finden auch auf nationale Gebrauchsmusteranmeldungen oder Gebrauchsmuster in den Vertragsstaaten Anwendung.

Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate

Vorschlag

Die Artikel 6, 61 Absatz 2, 76, 124 bis 128, 134, 163 und 207 sind in den Vertragsstaaten, deren Recht Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte und deren Anmeldungen entsprechend anzuwenden.

Bemerkung:

Der Vorsitzende hat auf der 5. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 7.-11. September 1970 angekündigt, daß er der Gruppe einen neuen Vorschlag zu Artikel 206 vorlegen werde.

Durch den vorliegenden Vorschlag wird die Anwendbarkeit aller nicht ausdrücklich genannten Vorschriften des Übereinkommens, in denen ebenfalls von nationalen Patenten und deren Anmeldungen die Rede ist, ausgeschlossen. Es handelt sich dabei um die Artikel 2 Absatz 2, 18 Satz 1 mit 19 Absätze 1 und 2, 20a Absatz 2, 21 Absatz 6 und 188a Absatz 1. Die Anwendbarkeit des Artikels 73 Absatz 1 erübrigt sich, weil diese Vorschrift das Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikat bereits ausdrücklich nennt. In Anlehnung an diese Vorschrift sieht der Vorschlag außer den Gebrauchsmustern auch die Gebrauchszertifikate vor.

Die an der Konferenz beteiligten Staaten, deren Recht Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vorsieht, sind zur Zeit: Deutschland (Gebrauchsmuster), Frankreich (certificat d' utilité), Italien (modello di utilità), Portugal (modelo de utilidade) und Spanien (modelo de utilidad).

II. 425

Nachfolgend werden vom Vorsitzenden Vorschläge und Bemerkungen zu der vom Sekretariat vorgelegten "Liste der offenen Fragen" (BR/GT I/50/70 vom 22. Juli 1970) gemacht, in der zu den jeweiligen Artikeln das Problem und die Bezugsdokumente angegeben sind.

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|-----------------|--|--|
| Präambel | <p><u>Berichtigung der Bemerkung zu der Präambel:</u></p> <p>In der Präambel soll darauf hingewiesen werden, daß dieses Übereinkommen eine besondere Abmachung der Vertragsstaaten ist im Sinne des Artikels 15 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt revidiert <u>in Stockholm am 14. Juli 1967</u>, und ein <u>regionaler Patentvertrag</u> im Sinne des Artikels <u>45 Absatz 1</u> des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom <u>19. Juni 1970</u>.</p> | <p>Es dürfte noch zu früh sein, die Präambel in ihrem vollen Wortlaut zu formulieren. Der Redaktionsaus-schuß sollte jedoch die im Vorentwurf enthaltene Bemerkung entsprechend dem Vorschlag berichtigen.</p> |
| 2 Abs. 2 | <p>Streichung beider Bemerkungen zu Artikel 2 Absatz 2.</p> | <p>Die Fragen sind durch die auf der letzten Sitzung beschlossenen Artikel 2 Absatz 2, 133, 134, 188a (Maximallösung) und 20a, 188a (Laufzeit) erledigt.</p> |
| 5 | <p>Streichung der Bemerkung zu Artikel 5</p> | <p>Die Frage ist durch den auf der letzten Sitzung beschlossenen Artikel 5 erledigt.</p> |
| 6 (früher 7) | <p><u>Ergänzung des Artikels 6:</u></p> <p>Es bleibt den Vertragsstaaten vorbehalten zu be-stimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für ein und dieselbe Erfindung der Schutz durch <u>eine europäische Patentanmeldung oder ein euro-päisches Patent</u> und der Schutz durch <u>eine natio-nale Patentanmeldung oder ein nationales Patent</u> nebeneinander bestehen dürfen, soweit diese Erfin-dung auf denselben Erfinder zurückgeht.</p> | <p>Der Vorsitzende schlägt vor, Artikel 6 auf europäi-sche Patentanmeldungen und nationale Patentanmeldun-gen auszudehnen.</p> |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|-----------------------------|--|---|
| 11 Abs. 4 | | Die Prüfung sollte bis zur Erörterung der Stellungnahmen zurückgestellt werden, die von privaten internationalen Organisationen zu Artikel 11 Abs. 3 zu erwarten sind. |
| 13 | <u>Bemerkung zu Artikel 13 Satz 2:</u> Die Regierungskonferenz hat die in Artikel 13 Satz 2 vorgesehene Regelung nur vorläufig angenommen. | |
| 17 | | Die Arbeitsgruppe sollte entscheiden, ob die Frage derzeit weiter erörtert werden soll. |
| früher 19 (gestrichen) | Streichung der Fußnote 1 zu Kapitel III des Zweiten Teils | Die Frage ist durch den auf der letzten Sitzung beschlossenen Artikel 134 erledigt. |
| 21 (früher 24) | <u>Bemerkung zu Artikel 21:</u> Es ist noch zu prüfen, ob bei einer endgültigen Annahme des neuen Artikels 13 Satz 2 das System der europäischen Zusatzpatente beibehalten werden soll. | Die Arbeitsgruppe hat auf ihrer September-Sitzung die 2.Fassung des Artikels 13 gestrichen und in einer Bemerkung zum Ausdruck gebracht, daß der Wegfall der 2.Fassung des Artikels 13 eine erneute Prüfung von Artikel 21 Absatz 5 erforderlich mache (BR/48/70 Seite 10). |
| 21 (früher 24) Abs. 3 | Streichung der Bemerkung | Die Frage sollte an die Untergruppe "Ausführungsordnung" überwiesen werden, die hierfür in Nr. 3 zu Artikel 21 einen Leerartikel geschaffen hat (BR/42/70). |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--|--|
| 21 (früher 24) Abs. 7 | Streichung der Bemerkung | Der gewählte Zeitpunkt ist der spätest mögliche. Falls die Umwandlung erst zu dem in Artikel 97 Absatz 1 genannten Zeitpunkt erfolgt, muß die Prüfungsabteilung die Erfindungshöhe unter Einbeziehung des früheren Hauptpatents in den Stand der Technik erneut prüfen. Die dadurch hervorgerufene Verzögerung der Patenterteilung dürfte vom Anmelder in Kauf genommen werden können, da er sie durch seine späte Umwandlungserklärung selbst verursacht hat. |
| 23 (früher 25) | Streichung der Bemerkung und Einfügung des folgenden Absatzes 5: (5) Auf den Rechtsübergang an einem europäischen Patent, der während der Einspruchsfrist und gegebenenfalls vor Abschluß des Einspruchsverfahrens erfolgt, sind die Absätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. | |
| 24 (früher 26) bis 29 (früher 30) | Streichung der Bemerkungen im EV zu den Art. 28 und 29 | Die Frage ist durch die Streichung der Artikel 24 bis 27 und die Verabschiedung der Artikel 28 bis 29 auf der letzten Sitzung erledigt. Die Bemerkung zu den Artikeln 24 bis 27 ist in BR/48/70 auf Seite 16 entfallen. |
| 33 | | Die Frage ist durch die Erklärung der britischen Delegation auf der letzten Sitzung erledigt. |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|------------------------------------|---|---|
| 34 Abs. 5 (früher Abs. 4a) | | Die Frage dürfte durch Art. 19 Abs. 4 erledigt sein. Vgl. auch Art. 97a und 100. |
| 35 | | Die Frage gehört zur Zuständigkeit der Arbeitsgruppe II und sollte auf der 1. Sitzung des Koordinierungsausschusses (2.-4.12.1970) erörtert werden. |
| 36 | | Siehe vorstehende Bemerkung |
| 40 | <u>Absatz 4 Satz 2 neu:</u> Ist der Schaden durch eine Dienststelle des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 33 Absatz 2 verursacht worden, so befinden über diese Streitigkeiten die am Ort der Dienststelle zuständigen Gerichte. | |
| 54 und 55 | | Wie zu Artikel 35. Vgl. den Vorschlag der Arbeitsgruppe II in BR/33/70 auf Seite 2 in der Bemerkung nach C. |
| 58 | | Die Frage ist von der Untergruppe "Ausführungsordnung" in Nr. 2 zu Art. 53 (BR/42/70) erledigt worden. |
| Kapitel IV des Dritten Teils | Streichung der Fußnote 1 | Die Frage ist von der Untergruppe "Ausführungsordnung" in Nr. 1 zu Art. 1 (BR/42/70) erledigt worden. |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|---|--|
| 60 (früher 61); vgl. auch Art. 162 | | Die Frage ist durch den auf der letzten Sitzung beschlossenen Artikel 162 Absatz 4 erledigt. |
| 65 (früher 67) | Streichung aller eckigen Klammern (Absatz 2, 3 und 5) und der Bemerkung zu Artikel 65 | <p>1. Zur 14-Monatsfrist (Punkt 29 des Bezugsdokuments)</p> <p>Die in Art. 65 Abs. 3 Buchstabe b vorgesehene Frist dürfte nunmehr für alle Delegationen als annehmbar erscheinen, denn PCT sieht eine um 1 Monat kürzere Übermittlungsfrist vor (Regel 22.1(a) Satz 3).</p> <p>2. Zur Harmonisierung mit PCT (Punkt 30 des Bezugsdokuments)</p> <p>Eine Überprüfung der in Klammern gesetzten Fristbestimmungen im Hinblick auf die internationalen Anmeldungen, die über die Behörden der Vertragsstaaten zum Europäischen Patentamt als Anmeldeamt gelangen, dürfte sich erübrigen. Diese Anmeldungen sind von den nationalen Behörden nicht innerhalb der Fristen des Artikels 65 an das Europäische Patentamt zu übermitteln, sondern gemäß Art. 120 Abs. 2 "so rechtzeitig ..., daß dieses den Übermittlungspflichten nach dem Zusammenarbeitsvertrag fristgemäß genügen kann."</p> |
| 66 (früher 68) | Streichung der Bemerkung | Die Frage ist durch die auf der letzten Sitzung beschlossenen Ergänzungen der Artikel 66, 77 und 79 erledigt. |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|-------------------------------|--|---|
| 67 (früher 68a) | Streichung der Bemerkung | Die Frage wird von der Untergruppe "Gebührenordnung" behandelt. |
| 69 (früher 68c) | Streichung der Bemerkung | Die Untergruppe "Ausführungsordnung" hat sich bereits mit der Frage befaßt. Vgl. die von dem Vorsitzenden der Untergruppe vorgeschlagene Nr. 1 zu Artikel 69 (BR/GT I/52/70), die mit einem Änderungsvorschlag der deutschen Delegation auf der 4. Sitzung der Untergruppe (23.-27. November 1970) abschließend erörtert werden soll. |
| 73 (früher 72) Absatz 5 | | Die Frage ist durch die auf der letzten Sitzung beschlossene Änderung des Artikels 73 Absätze 1 und 5 erledigt. |
| 74 (früher 73) | | Die Frage ist durch den auf der letzten Sitzung gefaßten Beschluß, der Konferenz die Streichung der Bemerkung zu Artikel 74 vorzuschlagen, erledigt. |
| 79 (früher 78) | Streichung der Bemerkung | Die Frage wird von der Untergruppe "Gebührenordnung" behandelt. |
| 85 (früher 86a) | Streichung der Bemerkung | Die Frage ist durch die auf der letzten Sitzung beschlossene Ergänzung des Artikels 34 Absatz 5 erledigt. |
| 88 und 89 | Streichung der Bemerkung zu Artikel 88 | Der in Absatz 2 des Bezugsdokuments (BR/40/70, Punkt 20) enthaltene Katalog von Mandaten ist |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|-------------------------------|---|--|
| noch 88 und 89 | | <p>durch die auf der letzten Sitzung im Rahmen der 9. Grundsatzfrage beschlossenen Artikel 79 Abs. 4a, 88 Abs. 2 und 188b erledigt. Die Bemerkungen zu Artikel 88 Abs. 2 und 89 Abs. 1 sind in BR/48/70 auf den Seiten 32 und 98 entfallen.</p> <p>Die Bemerkung zu Artikel 88 wie auch die in Abs. 3 des Bezugsdokuments erwähnte Frage der CNIPA dürften durch die Verkürzung der Frist für den Antrag auf Prüfung (Artikel 88 Abs. 2) gegenstandslos geworden sein.</p> |
| 94 (früher 94a) | | Siehe den Vorschlag zu Artikel 101b [Abs. 3] in BR/GT I/49/70, Seite 47. |
| 95 | <p><u>Artikel 95 Absatz 3 neu</u></p> <p>(3) Äußert sich der Anmelder nicht innerhalb der nach Absatz 1 bestimmten Frist, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.</p> | |
| 97 (früher 96) | | Die Frage ist durch die Einführung des nachträglichen Einspruchsverfahrens erledigt. |
| 100 (früher 96c) Abs. 1 | | Die Frage ist durch die auf der letzten Sitzung beschlossenen Artikel 97a und 100 erledigt. |

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|---|---|
| 101 (früher 96d) | Streichung der drei Bemerkungen zu Artikel 101 | 1) EV, Bemerkung 1 Siehe BR/GT I/49/70, Seite 45 2) EV, Bemerkung 2 Siehe BR/GT I/49/70, Seiten 59 und 61 3) EV, Bemerkung 3. Die Frage wird von der Untergruppe "Ausführungsordnung" behandelt. |
| 104 (früher 97b) und 83(früher 82) | | Artikel 104 gibt zu einer Änderung des Artikels 83 - wie im Bezugsdokument erwogen - keinen Anlaß. |
| 105 (früher 101) | Streichung der Bemerkung | Siehe BR/GT I/49/70, Seiten 49 und 51 |

Erster Vorentwurf

Artikel 78 Absatz 5

Die Anmeldung darf nicht aus Gründen zurückgewiesen werden, die dem Anmelder nicht vorher gemäß Absatz 2 mitgeteilt worden sind.

Artikel 96 Absatz 2

Die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung darf nicht aus Gründen erfolgen, die dem Anmelder nicht vorher mitgeteilt worden sind.

Artikel 105 Absatz 4

Das europäische Patent darf nicht aus Gründen widerrufen werden, die dem Patentinhaber nicht vorher mitgeteilt worden sind.

Artikel 115 Absatz 5

Die Entscheidung der Beschwerdekammer darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|---|--|
| 105 (früher 101) Abs. 4 | <p><u>Artikel ... (vor Artikel 153) neu</u> Rechtliches Gehör</p> <p>Eine Entscheidung vor dem Europäischen Patentamt darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.</p> <p>Streichung der Artikel 78 Abs.5, 96 Abs.2, 105 Abs. 4, 115 Abs. 5 EV</p> | Der neu vorgeschlagene Artikel soll der im Bezugsdokument enthaltenen Bemerkung Rechnung tragen. |
| 101 (früher 96d) bis 106 (früher 102) | Streichung der beiden Bemerkungen zu Artikel 106 | Siehe. BR/GT I/49/70, Seiten 55 und 57 |
| 108 (früher 105) Abs. 2 | | <p>Die interessierten Kreise sind hierzu nicht ausdrücklich um ihre Meinung befragt worden.</p> <p>Die Frage sollte auf sich beruhen bleiben, bis sie gegebenenfalls von den interessierten Kreisen aufgegriffen wird.</p> |
| 113 (früher 110) und 122 (früher 113 f) | Siehe Vorschlag auf Seite 33 | |

Erster Vorentwurf

Art. 82 Abs. 3 (Verfahren bis zur Stellung des Prüfungsantrages)

- (3) Sind die neuen oder geänderten Patentansprüche durch den Bericht über den Stand der Technik offensichtlich nicht mehr gedeckt, so kann das Europäische Patentamt beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag einen zusätzlichen Bericht einholen. In diesem Falle fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene zusätzliche Gebühr zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Art. 93 Abs. 2 (Erteilungsverfahren)

- (2) Die Prüfungsabteilung kann beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag einen zusätzlichen Bericht über den Stand der Technik einholen. Stellt die Prüfungsabteilung fest, daß der zusätzliche Bericht mit Rücksicht auf Änderungen der Patentansprüche notwendig ist, die der Anmelder vorgenommen hat, so fordert sie den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Zusatzgebühr zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Art. 113 Abs. 3 (Beschwerdeverfahren)

- (3) Die Beschwerdekammer kann die Prüfungsstelle um die Erteilung ergänzender Auskünfte über den Stand der Technik ersuchen oder beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag einen ergänzenden Bericht über den Stand der Technik einholen. Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der ergänzende Bericht mit Rücksicht auf Änderungen der Patentansprüche notwendig ist, die der Anmelder vorgenommen hat, so fordert sie den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Zusatzgebühr zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Bemerkung zu Art. 113 Abs. 3:

Die Frage ist nicht zu untersuchen, ob festgelegt werden sollte, wer die Kosten des ergänzenden Berichts zu tragen hätte, falls dieser Bericht nicht auf die Änderung der Patentansprüche durch den Anmelder zurückgeht, sondern durch andere Erwägungen veranlaßt ist.

Art. 122 Abs. 2 (PCT)

- (2) Ein ergänzender Bericht über den Stand der Technik kann vom Europäischen Patentamt jederzeit für alle internationalen Anmeldungen beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag eingeholt werden.

Bemerkung zu Artikel 122 Abs. 2:

Stand der Technik bedarf noch weiterer

Ergänzender Bericht über den Stand der Technik

Vorschlag

- (1) Unbeschadet des Artikels 79 Absatz 5 kann das Europäische Patentamt beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag jederzeit einen ergänzenden Bericht über den Stand der Technik einholen, wenn es dies für erforderlich erachtet.
- (2) Die Kosten für den Bericht gemäß Absatz 1 trägt der Anmelder oder Patentinhaber;
 - a) wenn er die Einholung des Berichts, insbesondere durch Änderung der Patentansprüche, veranlaßt hat oder
 - b) wenn der Bericht eingeholt wird, um einen internationalen Recherchenbericht gemäß Artikel 122 zu ergänzen.
- (3) Im Falle des Absatzes 2 fordert das Europäische Patentamt den Anmelder oder Patentinhaber auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Zusatzgebühr zu entrichten. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder das europäische Patent widerrufen.

Bemerkungen:

1. Der Vorschlag soll den offenen Fragen zu Artikel 113 und insbesondere zu Artikel 122 Rechnung tragen und bezieht aus Gründen der Übersichtlichkeit die Artikel 82 Abs. 3 und 93 Abs. 2 in die Regelung mit ein. Darüber hinaus sieht er die Möglichkeit der Einholung eines ergänzenden Berichts über den Stand der Technik auch für das Einspruchsverfahren vor; ein derartiger Vorschlag fehlt bisher im Ersten Entwurf.
2. Im Falle der Annahme des Vorschlags wären Artikel 82 Abs. 3, 93 Abs. 2, 113 Abs. 3 mit Ausnahme des ersten Halbsatzes ("Die Beschwerdekammer ... ersuchen") und die Bemerkung sowie Artikel 122 Abs. 2 mit der Bemerkung zu streichen.

| Artikel | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------|-----------|--|
| 116 (früher 112a) | | Die Frage ist von der Konferenz bis zu einer Anhörung der Sachverständigen des Justizministeriums zurückgestellt worden. |
| 123 (früher 113g) Abs.4 | | Die Frage sollte an die Untergruppe "Ausführungsordnung" überwiesen werden. |
| 124 bis 128 (früher 114 bis 118) | | Siehe BR/GT I/45/70 Seite 17 ff. |
| 130 (früher 120) | | Die früher erwogene Aufspaltung der in Art. 129 für die europäische Patentanmeldung vorgesehenen einheitlichen Jahresgebühr in - gegebenenfalls gestaffelte - Jahresgebühren für jeden benannten Vertragsstaat dürfte durch die Verkürzung der Frist für den Antrag auf Prüfung an Bedeutung verloren haben. Es sollte geprüft werden, ob dieser Gedanke nicht fallgelassen werden kann. |
| früherer Artikel 123 | | Die Frage ist durch die Streichung des Artikels 169 (Armenrecht) auf der letzten Sitzung erledigt worden (BR/48/70, Seite 74). |

III.

Andere Vorschläge

Hier sind zwei weitere Vorschläge eingeordnet

1. ein Vorschlag für die Schaffung einer allgemeinen Vorschrift über die mündliche Verhandlung;
2. ein Vorschlag zur Frage der Änderung der im Übereinkommen vorgesehenen Fristen durch den Verwaltungsrat.

zu 1.: Infolge der Schaffung des Einspruchsverfahrens und der Einspruchsabteilung gilt Artikel 106 ("Anhörung") nur im Einspruchsverfahren. Für das Verfahren vor der Erteilung des europäischen Patents wäre eine entsprechende Bestimmung zu schaffen. Darüber hinaus fehlt eine Bestimmung über die mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer. Damit würden zu den 3 vorhandenen Bestimmungen ähnlichen Inhalts (Artikel 84, 106 und 114) zwei weitere hinzutreten. Es wird vorgeschlagen, stattdessen eine allgemeine Bestimmung zu schaffen.

zu 2.: Der Vorsitzende hat es auf der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe übernommen, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Dieser wird auf Seite 41 vorgelegt; er dürfte jedoch vom Koordinierungsausschuß zu behandeln sein.

Artikel ... (in die Allgemeinen Verfahrensvorschriften einzuordnen)

Mündliche Verhandlung

| Vorentwurf 1970 | Vorschlag |
|---|---|
| <p><u>Artikel 84</u> - Anhörung vor der Prüfungsstelle</p> <p>Die Prüfungsstelle hört den Anmelder von Amts wegen oder auf Antrag, wenn sie dies für sachdienlich erachtet. Sie hat dem Antrag stattzugeben, wenn sie beabsichtigt, die Anmeldung ganz oder teilweise zurückzuweisen.</p> | <p>(1) Eine mündliche Verhandlung findet entweder auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern das Europäische Patentamt dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen statt.</p> |
| <p><u>Artikel ...</u> - Anhörung im Prüfungsverfahren</p> <p>- fehlt -</p> | <p>(2) Vor der Prüfungsstelle findet eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Prüfungsstelle dies für sachdienlich erachtet oder sie beabsichtigt, die Anmeldung ganz oder teilweise zurückzuweisen.</p> |
| <p><u>Artikel 106</u> - Anhörung im Einspruchsverfahren</p> <p>Die Prüfungsabteilung hört die Beteiligten entweder auf Antrag oder, sofern sie dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen.</p> | |
| <p><u>Artikel 114</u> - Mündliche Verhandlung</p> <p>Eine mündliche Verhandlung findet entweder auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Beschwerdekammer dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen statt.</p> | |
| <p><u>Artikel ...</u> - Mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer</p> <p>- fehlt -</p> | <p><u>Bemerkung:</u></p> <p>Im Falle der Annahme des Vorschlags wären Artikel 84, 106 bis 114 zu streichen.</p> |

Vorschlag

Bemerkungen

Ergänzung der an der Arbeitsgruppe II ausgearbeiteten Vorschrift über die Entscheidungsbefugnisse des Verwaltungsrats (BR/33/70):

Artikel a Abs. 1 Buchstabe E

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt:

A. bis D. ...

E. alle in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen unabhängig von einer Revision gemäß Artikel ... (Artikel a in BR/46/70) zu ändern. Dies gilt, vorbehaltlich Artikel 188 b, nicht für die in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehene Frist.

Die Arbeitsgruppe I hat auf ihrer 5. Sitzung vom 7. bis 11. September 1970 die Frist zur Einlegung des Einspruchs in Art. 101 Abs. 1 von 1 Jahr auf 9 Monate gekürzt. Die Arbeitsgruppe hat dabei zum Ausdruck gebracht, daß entsprechend Art. 47 Abs. 2 PCT dem Verwaltungsrat die Befugnis gegeben werden sollte, die im Übereinkommen vorgesehenen Fristen zu ändern. Entsprechend dieser Auffassung der Arbeitsgruppe I unterbreitet deren Vorsitzender dem Koordinierungsausschuß den nebenstehenden Vorschlag.

Von der Befugnis zur Änderung der Fristen wurde lediglich die Frist des Artikels 88 Absatz 2. ausgenommen. Es wurde nicht für notwendig erachtet, auch die Fristen des Artikels 73 Absatz 1 und 75 Absatz 2 mit aufzuführen, da diese Fristen in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelt sind.

Im Falle der Annahme des Vorschlags wäre in der von der Arbeitsgruppe II ausgearbeiteten Vorschrift über die Abstimmungen des Verwaltungsrats (Artikel m in BR/33/70) vorzusehen, ob die nach dem Vorschlag zu fassenden Beschlüsse einstimmig, mit Zweidrittelmehrheit oder einfacher Mehrheit zu fassen sind. Es dürfte sich empfehlen, für die nach dem Vorschlag zu fassenden Beschlüsse die gleiche Stimmenmehrheit wie für Beschlüsse zur Änderung der Ausführungsordnung vorzusehen. Auf diese Weise würden für Änderungen der Fristen im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung die gleichen Voraussetzungen gelten.

