

BR/GT I/68 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.

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 15. Oktober 1970
BR/GT I/68/70

- Sekretariat -

VORSCHLAG DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION

zu Artikel 66 Nr. 3, Absatz 4
(abhängige Patentansprüche)

zur

Ausführungsordnung zum Uebereinkommen über ein europäisches
Patenterteilungsverfahren

BR/GT I/68 d/70 bm

Die im Arbeitsdokument BR/GT I/52/70, Seite 27 übernommene PCT-Verfahrensregelung für Absatz 4, Buchstabe a besteht aus zwei Teilen und lautet:

Teil 1: "Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen oder mehrerer anderer Patentansprüche enthält (abhängiger Patentanspruch), soll in der Einleitung eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch oder die anderen Patentansprüche enthalten und nachstehend die zusätzlichen Merkmale angeben, die beansprucht werden".

Teil 2: "Jeder abhängige Patentanspruch, der sich auf mehr als einen anderen Patentanspruch bezieht (mehrfach abhängiger Patentanspruch) darf sich auf diese Patentansprüche nur alternativ beziehen. Mehrfach abhängige Patentansprüche können nicht Grundlage für andere mehrfach abhängige Patentansprüche sein".

Gemäss Teil 1 kann sich ein abhängiger Patentanspruch auf mehrere andere Patentansprüche in kumulativer Form beziehen. Zum Beispiel "Vorrichtung nach den Patentansprüchen 1, 4 und 6, gekennzeichnet durch"

In diesem Beispiel weist die beanspruchte Vorrichtung neben den zusätzlichen, nach dem Wort "gekennzeichnet" stehenden Merkmalen sämtliche in den Patentansprüchen 1, 4 und 6 aufgeführten Merkmale auf. Kumulative Rückbeziehungen sind übersichtlich, Wiederholungen von Merkmalen vorangehender Patentansprüche werden vermieden, und dadurch werden Patentansprüche mit solchen Rückbeziehungen kurz. Dies bringt Vorteile sowohl für den Prüfer als auch für den Leser der Patentschrift. Kumulative Rückbeziehungen findet man in Patentschriften verschiedener Länder, darunter Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Niederlande, Oesterreich, Schweiz und Schweden.

Bemerkungen dazu:

Der neue Absatz a^{bis} gestattet wie die PCT-Regel 6.4.a die alternative Rückbeziehung, jedoch mit Einschränkungen, welche auch die im letzten Satz dieser Regel enthaltene Einschränkung umfassen. Er untersagt jedoch nicht die gemäss Absatz a mögliche, in verschiedenen europäischen Patentämtern zugelassene kumulative Rückbeziehung. Diese Einschränkungen sind im Hinblick darauf, dass mehr als zehn Patentansprüche gebührenpflichtig sein sollen (siehe Regel zu Artikel 71 Nr. 1) von Bedeutung, da, um die Zahl der Patentansprüche zu reduzieren, vermehrt mit alternativen Rückbeziehungen zu rechnen ist.

Gemäss dem Teil 2 sind jedoch Patentansprüche, die sich auf mehr als einen anderen Patentanspruch beziehen nur zulässig, wenn die Bezugnahme in alternativer Form erfolgt. Die gemäss Teil 1 zulässige kumulative Form der mehrfachen Abhängigkeit ist also nach Teil 2 nicht statthaft. Teil 2 steht somit mit Teil 1 in Widerspruch.

Die alternative Rückbeziehung enthält im Gegensatz zur kumulativen Rückbeziehung eine der Zahl der vorhandenen Alternativglieder entsprechende Anzahl Varianten. Zum Beispiel umfasst ein Patentanspruch der Form:

"Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 3 bis 5"

drei beanspruchte Gegenstände, nämlich:

"Vorrichtung nach Patentanspruch 3"

"Vorrichtung nach Patentanspruch 4"

"Vorrichtung nach Patentanspruch 5"

Durch die alternativen Rückbeziehungen wird die Zahl der Patentansprüche reduziert. Sie können jedoch, sofern die Zahl der möglichen Varianten gross und unübersichtlich wird, die Recherche und Prüfung erschweren. Bei der in einigen Patentanmeldungen anzutreffenden Formulierung der Bezugnahme "nach einem oder mehreren der voranstehenden Patentansprüche" kann die Zahl der möglichen Varianten sehr gross sein. Bei 5 vorangehenden Patentansprüchen gibt es 25 Varianten, bei 10 175 und bei 20 nahezu 2.500. Ebenso kann die Zahl der Varianten schwer übersichtlich werden, wenn die durch eine alternative Rückbeziehung erfassten Patentansprüche selbst wieder alternativ auf andere Patentansprüche zurückbezogen sind. Für diesen letzten Fall ist im Teil 2 des

PCT-Textes eine Sperre vorgesehen und zwar durch die Bestimmung, dass mehrfach abhängige Patentansprüche nicht die Grundlage für andere mehrfach abhängige Patentansprüche sein können. Der PCT-Text ist für europäische Verhältnisse unbefriedigend und in sich widersprüchlich. Er verbietet die in manchen europäischen Patentämtern zugelassene, an sich klare und eindeutige kumulative Rückbeziehung, gestattet hingegen die in gewissen Fällen bezüglich der möglichen Varianten nicht leicht übersehbare alternative Rückbeziehung.

Ausgehend von dem von der Mehrheit der Arbeitsgruppe befürwortenden Prinzip, für die Ausführungsbestimmungen Texte zu schaffen, die mit den PCT-Regeln verträglich sind, jedoch, wenn für das europäische Patenterteilungsverfahren zweckmässig erachtet, auch freizügiger sein können, unterbreiten wir für Absatz 4a folgenden

Vorschlag:

(4) a) Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen oder mehrerer anderer Patentansprüche enthalten soll (abhängiger Patentanspruch), hat in der Einleitung eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch oder die anderen Patentansprüche zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben, die beansprucht werden.

a^{bis}) Ein abhängiger Patentanspruch kann alternativ auf den einen oder anderen von mehreren Patentansprüchen zurückbezogen werden, wenn die Anzahl der durch diese alternative Rückbeziehung erfassten Patentansprüche in einem für die Recherche und Prüfung vertretbaren Ausmass gehalten und diese Patentansprüche nicht selbst wieder alternativ auf andere Patentansprüche zurückbezogen sind.