

# **BR/GT I/74 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 22. December 1970

BR/GT I/74/70

- Sekretariat -

Vorschläge der Delegation der Bundesrepublik Deutschland  
für eine Aenderung des Uebereinkommens über  
ein europäisches Patenterteilungsverfahren  
mit Rücksicht auf die endgültige Fassung des  
Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens  
(Patent Cooperation Treaty-PCT)

BR/GT I/74 d/70



#### VORBEMERKUNG

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe I hat die deutsche Delegation während der Tagung vom 8. bis 11. September 1970 gebeten, den ersten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren daraufhin zu überprüfen, welche Änderungen mit Rücksicht auf die abschliessende Fassung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens notwendig sind. Die deutsche Delegation legt in der Anlage eine Zusammenstellung der von ihr für notwendig gehaltenen Änderungen mit einer kurzen Begründung und den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens und des PCT vor. Eine Ergänzung dieser Zusammenstellung nach Abschluss der Arbeiten des Unterausschusses "Ausführungsordnung" bleibt vorbehalten.



1. Präambel,  
Bemerkung

Vgl. Vorschlag  
des Vorsitzenden  
der Arbeitsgruppe I  
Dokument BR/GT/67/70  
vom 5. November 1970  
Seite 15

Präambel,  
Bemerkung  
Vgl. Vorschlag  
des Vorsitzenden der  
Arbeitsgruppe I  
Dokument BR/GT/67/70  
vom 5. November 1970  
Seite 15

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

2. Artikel 9 Absatz 2

(1) ...

(2) Als Erfindung im Sinne  
des Absatzes 1 gelten ins-  
besondere nicht

a) wissenschaftliche Erkenntnisse  
und Theorien als solche;  
.....

d) Geschäftsführungs-, Finanzie-  
rungs- und Buchführungsmetho-  
den, Spielregeln und andere  
Systeme, soweit sie rein ge-  
dancklicher Art sind;

e) Verfahren zur Heilbehandlung  
und chirurgischen Behandlung  
von Menschen und Tieren sowie  
Diagnostizierverfahren.

Verfahrensregelung zum PCT

39.1 Definition

Keine internationale Recherchen-  
behörde ist verpflichtet, eine  
internationale Recherche für  
eine internationale Anmeldung  
durchzuführen, wenn und soweit  
der Anmeldungsgegenstand fol-  
gende Gebiete betrifft:

i) wissenschaftliche und  
mathematische Theorien,  
.....

iii) Pläne, Regeln und Ver-  
fahren für eine geschäft-  
liche Tätigkeit, für rein  
gedankliche Tätigkeiten  
oder für Spiele,

iv) Verfahren zur chirurgischen  
oder therapeutischen Be-  
handlung des menschlichen  
oder tierischen Körpers  
sowie Diagnostizierver-  
fahren.  
.....

Artikel 9 des 1. Vor-  
entwurfs und Regel  
39.1 der Verfahrens-  
regelung zum PCT  
haben sachlich eine  
andere Bedeutung.  
Gleichwohl ist eine  
Anpassung der Buch-  
staben a, d, e an  
die entsprechenden  
Bestimmungen in Regel  
39.1 der Verfahrens-  
regelung zum PCT er-  
wünscht, da offen-  
sichtlich die glei-  
chen Gegenstände an-  
gesprochen werden  
sollen.

Artikel 9 Absatz 2

(1) ...

(2) Als Erfindung im  
Sinne des Absatz 1  
gelten insbesondere  
nicht

a) wissenschaftliche  
und mathematische  
Theorien;

d) Pläne, Regeln und  
Verfahren für eine  
geschäftliche Tätig-  
keit, für rein ge-  
dankliche Tätig-  
keiten oder für  
Spiele;

e) Verfahren zur chi-  
urgischen oder  
therapeutischen Be-  
handlung des mensch-  
lichen oder tierischen  
Körpers sowie Diag-  
nostizierverfahren.

### 3. Artikel 11

#### Neuheit

(1) ...

(2) Den Stand der Technik bildet  
alles, was vor dem Tag der An-  
meldung der Erfindung zum euro-  
päischen Patent der Oeffentlich-  
keit durch schriftliche oder  
mündliche Beschreibung, durch  
Benutzung oder in sonstiger Weise  
zugänglich gemacht worden ist.

#### Verfahrensregelung

##### 64.1 Stand der Technik

- a) Für die Anwendung des Arti-  
kels 33 Absatz 2 und Ab-  
satz 3 wird alles, was der  
Oeffentlichkeit irgendwo in  
der Welt durch schriftliche  
Offenbarung (unter Einschluss  
von Zeichnungen und anderen  
Darstellungen) vor dem Stich-  
tag zugänglich war, zum Stand  
der Technik gerechnet.
- b) Für die Anwendung des Ab-  
satzes a ist Stichtag: ...

Die PCT-Verfahrens-  
regelung weicht sach-  
lich durch die Be-  
schränkung auf die  
schriftlichen Offen-  
barungen von Arti-  
kel 11 Absatz 2 des  
Uebereinkommens ab.  
Eine Anpassung sollte  
nicht vorgenommen  
werden.

4. Artikel 13

Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung gilt auf einer er-  
finderischen Tätigkeit beruhend,  
wenn sie sich nicht in naheliegen-  
der Weise aus dem Stand der Tech-  
nik ergibt. ....

Artikel 33 Absatz 3 PCT

(3) Für die Zwecke der inter-  
nationalen vorläufigen Prüfung  
gilt eine beanspruchte Erfindung  
auf einer erfinderischen Tätig-  
keit beruhend, wenn sie für  
einen Fachmann nach dem Stand  
der Technik, wie er in der Ver-  
fahrensregelung umschrieben  
ist, nicht zu dem vorgeschriebe-  
nen massgeblichen Zeitpunkt als  
naheliegend anzusehen ist.

Eine völlige Anpas-  
sung an Artikel 33  
Absatz 3 PCT er-  
scheint nicht er-  
forderlich. Es könnte  
lediglich eine sach-  
liche Ueberein-  
stimmung dadurch er-  
reicht werden, dass  
die Wörter "für einen  
Fachmann" eingeführt  
werden.

Artikel 13

Erfinderische Tätig-  
keit

Eine Erfindung gilt  
auf einer er-  
finderischen Tätig-  
keit beruhend, wenn  
sie sich für den Fach-  
mann nicht in nahe-  
liegender Weise aus  
dem Stand der Technik  
ergibt.

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

## 5. Artikel 14

### Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung gilt als gewerblich  
anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf  
irgendeinem gewerblichen Gebiet  
einschliesslich der Landwirtschaft  
hergestellt oder benutzt werden  
kann.

## Artikel 33 PCT

### Die internationale vorläufige Prüfung

.....  
(4) Für die Zwecke der inter-  
nationalen vorläufigen Prüfung  
gilt eine beanspruchte Er-  
findung als gewerblich anwend-  
bar, wenn ihr Gegenstand dem  
Wesen der Erfindung nach auf  
irgendeinem gewerblichen Ge-  
biet hergestellt oder (im  
technischen Sinne) benutzt  
werden kann. Der Ausdruck "ge-  
werbliches Gebiet" ist ent-  
sprechend der Pariser Ver-  
bandsübereinkunft für den  
Schutz des gewerblichen Eigen-  
tums im weitesten Sinne zu ver-  
stehen.

Artikel 14 des Ueberein-  
kommens könnte im Interesse  
der internationalen Har-  
monisierung an Artikel 33  
Absatz 4 PCT möglichst  
weitgehend angeglichen  
werden.

Eine Erfindung gilt  
als gewerblich an-  
wendbar, wenn ihr  
Gegenstand dem  
Wesen der Erfindung  
nach auf irgendeinem  
gewerblichen Gebiet  
hergestellt oder im  
technischen Sinne  
benutzt werden kann.  
Der Ausdruck "ge-  
werbliches Gebiet"  
ist entsprechend  
der Pariser Ver-  
bandsübereinkunft  
für den Schutz des  
gewerblichen Eigen-  
tums im weitesten  
Sinne zu verstehen.

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

6. Artikel 117 Absatz 1

(1) Der Vertrag über die Inter-  
nationale Zusammenarbeit auf dem  
Gebiet des Patentwesens .....,  
im folgenden "Zusammenarbeits-  
vertrag" genannt, ist nach Mass-  
gabe der Vorschriften dieses  
Kapitels anzuwenden.

Einfügung des Unter-  
zeichnungsdatums

Artikel 117 Absatz 1

(1) Der Vertrag über  
die Internationale Zu-  
sammenarbeit auf dem  
Gebiet des Patentwesens  
vom 19. Juni 1970, im  
folgenden "Zusammen-  
arbeitsvertrag" genannt,  
ist nach Massgabe der  
Vorschriften dieses  
Kapitels anzuwenden.

## 7. Artikel 118

### Aufgabe des Europäischen Patent- amts im Rahmen des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

(2) Das Europäische Patentamt wird im Rahmen der nachstehenden Vorschriften als Internationale Vorläufige Prüfungsbehörde im Sinne des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags tätig, sobald dieses Kapitel mindestens für einen Vertragsstaat dieses Uebereinkommens in Kraft getreten ist und alle sonstigen Voraussetzungen des Zusammenarbeitsvertrags und dieses Uebereinkommens für die Ausübung der Tätigkeit als Internationale Vorläufige Prüfungsbehörde erfüllt sind.

## Artikel 31

### Antrag auf internationale vorläufige Prüfung

- .....
- (2) a) Jeder Anmelder, der im Sinne der Verfahrensregelung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat oder Angehöriger eines Vertragsstaats ist, für den Kapitel II verbindlich geworden ist, und dessen internationale Anmeldung bei dem Anmeldeamt dieses Staates oder dem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, kann einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen.
- b) Die Versammlung kann durch Beschluss zur Einreichung internationaler Anmeldung befugten Personen gestatten, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen, auch wenn sie in einem Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder Angehörige eines Staates sind, der nicht Mitglied dieses Vertrags ist oder für den Kapitel II nicht verbindlich ist.

Der von der Washingtoner Konferenz beschlossenen Erweiterung nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b PCT sollte durch Ergänzung des Artikels 118 in Absatz 2 um einen zweiten Satz Rechnung getragen werden: Das Europäische Patentamt sollte aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsrats auch dann eine internationale vorläufige Prüfung durchführen können, wenn der Antrag von einem Anmelder aus einem Vertragsstaat kommt, für den Kapitel II nicht verbindlich geworden ist.

## Artikel 118

(2) ...  
Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass das Europäische Patentamt als Internationale Prüfungsbehörde im Sinne des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags tätig wird, wenn die Versammlung des Verbands für die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens beschliessen hat, dass Angehörige eines Vertragsstaats oder Personen, die in diesem Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen können, obwohl der Vertragsstaat nicht Mitglied des Zusammenarbeitsvertrags ist oder für diesen Vertragsstaat Kapitel II nicht verbindlich ist.

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

## 8. Artikel 119

### Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

(1) Das Europäische Patentamt kann Anmeldeamt im Sinne des Artikels 2 iv des Zusammenarbeitsvertrags sein, ...

## Artikel 2 PCT

### Definition

Im Sinne dieses Vertrags und der Verfahrensregelung und soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird:

.....

xv) bedeutet "Anmeldeamt" das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation, bei der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist;

...

Statt "Ziffer iv" ist  
"Ziffer xv" einzusetzen

## Artikel 119

### Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

(1) Das Europäische Patentamt kann Anmeldeamt im Sinne des Artikels 2 Ziffer xv des Zusammenarbeitsvertrags sein ...

(3) Das Europäische Patentamt kann vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats auch Anmeldeamt sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Staats ist, für den die Versammlung des internationalen Verbands für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens das Europäische Patentamt als zuständiges Anmeldeamt bestimmt hat. Das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat.

## Artikel 9 PCT

### Der Anmelder

.....

(2) Die Versammlung der Vertragsstaaten kann bestimmen, dass Staatsangehörige vom be-

In der Diplomatischen Konferenz von Washington ist Artikel 9 Absatz 2 PCT auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft eingeschränkt worden. Diese Einschränkung sollte auch in Artikel 119 Absatz 3 des Uebereinkommens erscheinen.

(3) Das Europäische Patentamt kann vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats auch Anmeldeamt sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaats der Pariser

ten, nicht zu den Vertrags-  
staaten gehörigen Mitglieds-  
staaten der Pariser Verbands-  
Übereinkunft zum Schutz des  
gewerblichen Eigentums so-  
wie Personen mit Sitz oder  
Wohnsitz in solchen Staaten  
ebenfalls internationale  
Anmeldungen einreichen kön-  
nen.

Verfahrensregelung zum PCT  
19.1 Zuständiges Anmeldeamt

.....

- c) In Verbindung mit einem Be-  
schluss gemäss Artikel 9  
Absatz 2 benennt die Ver-  
sammlung das nationale Amt  
oder die zwischenstaatliche  
Organisation, welches oder  
welche für die Bewohner oder  
die Staatsangehörigen von  
Staaten, die die Versammlung  
bestimmt, als Anmeldeamt tätig  
wird. Die Benennung setzt die  
vorherige Zustimmung des be-  
treffenden nationalen Amts  
oder der betreffenden zwischen-  
staatlichen Organisation vor-  
aus.

Verbandsübereinkunft zum  
Schutz des gewerblichen  
Eigentums ist, für den  
die Versammlung des inter-  
nationalen Verbandes für  
die Zusammenarbeit auf dem  
Gebiet des Patentwesens  
das Europäische Patent-  
amt als zuständiges An-  
meldeamt bestimmt hat. Das  
gleiche gilt, wenn der  
Anmelder in diesem Staat  
seinen Sitz oder Wohnsitz  
hat.

9. (Keine Bestimmung)

Verfahrensregelung zum PCT  
15.1 Grundgebühr und Be-  
stimmungsgebühren

Für jede internationale An-  
meldung ist eine Gebühr zu  
Gunsten des Internationalen  
Büros zu zahlen ("internatio-  
nale Gebühr"), bestehend  
aus

i) einer "Grundgebühr" und  
ii) so vielen "Bestimmungs-  
gebühren" als Staaten in der  
internationalen Anmeldung  
bestimmt werden; wird für be-  
stimmte Staaten um ein regio-  
nales Patent nachgesucht, so  
ist nur eine Bestimmungs-  
gebühr für diese Staaten zu  
zahlen.

Im Vertrag muss die  
Verpflichtung zur  
Zahlung der

Uebermittlungsgebühr  
nach Regel 14.1 der  
Verfahrensregelung  
zum Zusammenarbeits-  
vertrag enthalten  
sein.

Als Fälligkeitszeit-  
punkt ist der Zeit-  
punkt der Anmeldung  
vorzugehen, da das  
Europäische Patent-  
amt keine andere  
Möglichkeit hat, den  
Eingang dieser Gebühr  
sicherzustellen. Es  
ist zu beachten, dass  
das Europäische Patent-  
amt nicht notwendiger-  
weise auch Bestimmungs-  
amt sein muss.

Artikel 120

.....

(3) Für die inter-

nationale Anmeldung  
ist die Uebermitt-  
lungsgebühr zu ent-  
richten, die in der  
Gebührenordnung zu  
diesem Übereinkom-  
men vorgesehen ist.  
Die Gebühr ist  
gleichzeitig mit  
der Anmeldung zu  
entrichten.

## 10. Artikel 121

### Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

(1) Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 Ziffer ii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, wenn der Anmelder innerhalb von 12 Monaten nach dem Prioritätsdatum dem Anmeldeamt oder ggf. den nach dem Zusammenarbeitsvertrag eingesetzten Internationalen Büro mitgeteilt hat, dass er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt.

## Artikel 2

### Definition

Im Sinne des Vertrags der Verfahrensregelung und sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird:

...

xiii) bedeutet "Bestimmungsamt" das nationale Amt des Staats, den der Anmelder nach Kapitel I dieses Vertrags bestimmt hat, oder das für diesen Staat handelnde nationale Amt;

## Artikel 4 PCT

### Der Antrag

(1) Der Antrag hat zu enthalten:

.....

ii) Die Bestimmung des Vertragsstaats oder der Vertragsstaaten, in denen Schutz für

In Absatz 1 des Artikels 121 ist zunächst die "Ziffer ii" durch "Ziffer xiii" zu ersetzen.

Nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer ii ist bereits im Antrag der internationalen Anmeldung darauf hinzuweisen, dass der Anmelder für einzelne Bestimmungsstaaten ein regionales Patent und nicht nationale Patente begehrt. Infolgedessen sind in Absatz 1 die Wörter "innerhalb von 12 Monaten nach dem Prioritätsdatum" und "oder ggf. dem nach dem Zusammenarbeitsvertrag eingesetzten Internationalen

## Artikel 121

### Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, dass er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt.

die Erfindung auf dieser Grund-  
lage der internationalen Anmel-  
dung begehrt wird ( Bestimmungs-  
staaten); kann mit Wirkung für  
einen Bestimmungsstaat ein re-  
gionales Patent erteilt werden  
und wünscht der Anmelder ein  
regionales Patent anstelle eines  
nationalen Patents, so ist im  
Antrag hierauf hinzuweisen;  
kann der Anmelder nach dem das  
nationale Patent betreffenden  
Vertrag seine Anmeldung nicht  
auf einzelne der Vertragsstaa-  
ten des genannten Vertrags be-  
schränken, so wird die Bestim-  
mung eines dieser Staaten in  
Verbindung mit dem Hinweis auf  
den Wunsch, ein regionales  
Patent zu erhalten, als Be-  
stimmung aller Vertragsstaaten  
des genannten Vertrags

Büro" zu streichen;  
einzufügen ist in  
Absatz 1 "in der  
internationalen An-  
meldung".

Ausserdem bedarf der  
Fall, dass ein Ver-  
tragsstaat von der  
Möglichkeit des  
letzten Halbsatzes  
des Artikels 4 Ab-  
satz 1 Ziffer ii  
Gebrauch gemacht  
hat, einer beson-  
deren Regelung.

Das gleiche gilt,  
wenn der Anmelder  
in der internatio-  
nen Anmeldung  
einen Vertragsstaat  
bestimmt hat, dessen  
Recht nach Artikel 4  
Absatz 1 Ziffer ii  
des Zusammenarbeits-  
vertrags vorschreibt,  
dass eine Bestimmung  
dieses Staats die  
Wirkung einer An-  
meldung für ein re-  
gionales Patent hat.

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

behandelt. Hat nach dem  
nationalen Recht eines Be-  
stimmungsstaats die Bestim-  
mung dieses Staates die  
Wirkung einer Anmeldung für  
ein regionales Patent, so  
wird die Bestimmung dieses  
Staats als Hinweis auf den  
Wunsch, ein regionales Pa-  
tent zu erhalten, behandelt;

(2) Sofern eine Gruppe von Ver-  
tragsstaaten von der Ermächtigung  
in Artikel 8 Gebrauch gemacht hat,  
kann sie vorschreiben, dass ihre  
Benennung nur gemeinsam erfolgen  
kann und dass die Benennung eines  
Teils der Vertragsstaaten der  
Gruppe als Benennung aller dieser  
Vertragsstaaten gilt,

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer ii  
PCT (s. oben)

Auch in Absatz 2 muss  
der Fall berücksich-  
tigt werden, dass in  
dem nationalen Recht  
eines Staates vorge-  
schrieben ist, dass  
eine Benennung dieses  
Staates in einer in-  
ternationalen Anmel-  
dung die Wirkung

(2) Sofern eine Gruppe  
von Vertragsstaaten  
von der Ermächtigung  
in Artikel 8 Gebrauch  
gemacht hat, kann sie  
vorschreiben, dass ihre  
Benennung nur gemein-  
sam erfolgen kann und  
dass die Benennung eines  
Teils der Vertragsstaa-  
ten der Gruppe als Be-  
nennung

Wortlaut des Übereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

wenn der Anmelder mitteilt, dass  
er für den oder die benannten  
Staaten der Gruppe ein euro-  
päisches Patent begehrt.

einer Anmeldung für ein  
regionales Patent hat.  
Sieht beispielsweise das  
niederländische Recht  
künftig vor, dass die  
Bestimmung der Nieder-  
lande die Bedeutung  
einer Anmeldung für ein  
europäisches Patent hat,  
so muss die Benennung  
der Niederlande in  
einer PCT-Anmeldung die  
Wirkung haben, dass  
gleichzeitig auch die  
anderen EWG-Staaten  
als benannt gelten.

aller dieser Vertrags-  
staaten gilt, wenn der  
Anmelder mitteilt,  
dass er für den oder  
die benannten Staaten  
der Gruppe ein euro-  
päisches Patent be-  
gehrt. Das gleiche  
gilt, wenn der Anmelder  
einen dieser Gruppe an-  
gehörenden Vertrags-  
staat benannt hat,  
dessen Recht vor-  
schreibt, dass eine  
Benennung dieses Staats  
die Wirkung einer An-  
meldung für ein re-  
gionales Patent hat.

(3) Das Europäische Patentamt wird als ausgewähltes Amt im Sinne des Artikels 2 Ziffer iii des Zusammenarbeitsvertrags tätig, wenn der Anmelder einen der benannten Staaten, auf die sich Absatz 1 oder Absatz 2 bezieht, ausgewählt hat und für diesen Staat Kapitel II des Vertrags in Kraft getreten ist.

Artikel 2 PCT

Definition

Im Sinne dieses Vertrags und der Verfahrensregelung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird:

.....  
xiv) bedeutet "ausgewähltes Amt" das nationale Amt, das der Anmelder nach Kapitel II dieses Vertrags ausgewählt hat, oder das für diesen Staat handelnde nationale Amt;

— — — — —  
Artikel 31

Antrag auf internationale vorläufige Prüfung

...

(2) b) Die Versammlung kann durch Beschluss zur Erreichung internationaler Anmeldungen befugten Personen gestatten,

In Absatz 3 ist zunächst "Ziffer iii" durch "Ziffer xiv" zu ersetzen.

Ausserdem muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Europäische Patentamt bereit ist, ausgewähltes Amt zu sein, wenn der Antrag auf vorläufige Prüfung aus einem Staat kommt, für den der PCT nicht in Kraft getreten oder Kapitel II des PCT nicht verbindlich geworden ist, für dessen Angehörige die Versammlung des PCT-Verbands jedoch einen Beschluss nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe d getroffen hat.

(3) Das Europäische Patentamt wird als ausgewähltes Amt im Sinne des Artikels 2 Ziffer xiv des Zusammenarbeitsvertrags tätig, wenn der Anmelder einen der benannten Staaten, auf die sich Absatz 1 oder 2 bezieht, ausgewählt hat und für diesen Staat Kapitel II des Vertrags verbindlich geworden ist. Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder in einem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder Angehöriger eines Staates ist, der nicht Mitglied des Zusammenarbeitsvertrags ist oder für den Kapitel II nicht ver-

einen Antrag auf internatio-  
nale vorläufige Prüfung zu  
stellen, auch wenn sie in  
einem Staat ihren Sitz oder  
Wohnsitz haben oder Ange-  
hörige eines Staates sind,  
der nicht Mitglied dieses  
Vertrages ist oder für den  
Kapitel II nicht verbindlich  
ist.

.....

- (4) b) .... die in Absatz 2  
Buchstabe b genannten  
Anmelder können nur  
solche Vertragsstaaten,  
für die Kapitel II  
verbindlich geworden  
ist, auswählen, die  
eine Erklärung abge-  
geben haben, dass sie  
bereit sind, von An-  
meldern dieser Art  
ausgewählt zu werden.

bindlich ist, sofern er  
einer Personengruppe an-  
gehört, der die Ver-  
sammlung des Internatio-  
nalen Verbandes für die  
Zusammenarbeit auf dem  
Gebiet des Patentwesens  
durch einen Beschluss nach  
Artikel 31 Absatz 2 Buch-  
stabe b des Zusammen-  
arbeitsvertrags gestattet  
hat, einen Antrag auf inter-  
nationale vorläufige  
Prüfung zu stellen.

(4) Für eine internationale An-  
meldung ist die in Artikel 67 Ab-  
satz 2 vorgesehene Gebühr nicht  
zu entrichten.

Zum Vergleich:

Artikel 66 Absatz 3

(3) Für die europäische Patent-  
anmeldung ist die Anmeldegebühr  
zu entrichten, die in der Ge-  
bührenordnung zu diesem Ueber-  
einkommen vorgeschrieben ist.  
Die Gebühr ist spätestens bis  
zum Ablauf eines Monats nach  
dem Zeitpunkt der Anmeldung  
zu entrichten.

Verfahrensregelung zum PCT

15.1 Grundgebühr und Bestim-  
mungsgebühren

Für jede internationale An-  
meldung ist eine Gebühr zu  
Gunsten des Internationalen  
Büros zu zahlen ("interna-  
tionale Gebühr"), bestehend  
aus

- i) einer "Grundgebühr" und
- ii) so vielen "Bestimmungs-  
gebühren" als Staaten in  
der internationalen An-  
meldung bestimmt werden;  
wird für bestimmte  
Staaten um ein regionales  
Patent nachgesucht, so  
ist nur eine Bestimmungs-  
gebühr für diese Staaten  
zu zahlen.

Die Ermässigung der  
gemäss Artikel 22 PCT  
in Verbindung mit Ar-  
tikel 117 Absatz 2 zu  
leistenden Anmeldegebühr  
(Artikel 66 Absatz 3)  
auf die Hälfte könnte  
mit Rücksicht auf Ein-  
sparungen des Europä-  
ischen Patentamts durch  
die Vorarbeit des Anmelde-  
amt vorgesehen werden. Im  
übrigen ist folgendes  
zu bemerken:

Absatz 4 war zu einer  
Zeit vorgesehen worden,  
als nach dem PCT-Ent-  
wurf für jeden Be-  
stimmungsstaat eine

(4) Für eine inter-  
nationale Anmeldung  
ist /die in Artikel  
66 Absatz 3 vorge-  
sehene Gebühr nur  
zur Hälfte/, die in  
Artikel 67 Absatz 2  
vorgesehene Gebühr  
nur für die zweite  
und jede weitere  
Benennung eines  
Vertragsstaats zu  
entrichten.

Wortlaut des Uebereinkommens  
Über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

besondere Bestimmungsge-  
bühr erhoben werden sollte,  
auch wenn für eine Reihe von  
Bestimmungsländer um ein re-  
gionales Patent nachgesucht  
wird. Nach der endgültigen  
Fassung der Regel 15.1 Ziffer  
ii der Verfahrensregelung  
zum PCT wird in einem solchen  
Falle nur noch eine Bestim-  
mungsgebühr in Höhe von 12  
US-Dollar erhoben. Demgemäss  
erscheint es nicht mehr ge-  
rechtfertigt, internationale  
Anmelder von der Zahlung der  
Benennungsgebühr nach Artikel  
67 Absatz 2 des Uebereinkom-  
mens völlig freizustellen.  
Absatz 4 kann nicht ersatz-  
los gestrichen werden, weil  
in diesem Falle der Anmelder  
ungerechtfertigt mit der  
Zahlung einer zusätzlichen  
Bestimmungsgebühr belastet

Wortlaut des Uebereinkommens  
Über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

werden würde; er müsste  
nach dem europäischen  
Uebereinkommen eine Be-  
nennungsgebühr für  
jeden benannten Staat ent-  
richten und nach der Ver-  
fahrensregelung zum PCT  
eine Bestimmungsgebühr  
für alle benannten Staaten  
des europäischen Ueberein-  
kommens. Es entspricht der  
Billigkeit, europäische  
Benennungsgebühren nur für  
die zweite und jede weitere  
Benennung zu erheben. Die  
Tatsache, dass die PCT-  
Bestimmungsgebühr und die  
europäische Benennungs-  
gebühr in der Höhe unter-  
schiedlich sein werden,  
kann wohl ausser acht ge-  
lassen werden.

11. (Keine Bestimmung)

Artikel 25 Absatz 2  
Buchstabe a PCT

a) Vorbehaltlich des Buch-  
staben b trifft jedes  
Bestimmungsamt, vorausge-  
setzt, dass innerhalb der  
vorgeschriebenen Frist die  
nationale Gebühr (falls sie  
erhoben wird) bezahlt und  
eine geeignete Uebersetzung  
(wie vorgeschrieben) über-  
mittelt worden ist, eine  
Entscheidung darüber, ob die  
Ablehnung, die Erklärung  
oder die Feststellung, auf  
die sich Absatz 1 bezieht,  
nach diesem Vertrag und der  
Verfahrensregelung zu Recht  
getroffen worden sind; stellt  
es fest, dass die Ablehnung  
oder die Erklärung auf eine  
versehentliche Massnahme oder  
Unterlassung des Anmeldeamts,  
beziehungsweise die Fest-  
stellung auf eine versehent-  
liche Massnahme oder Unter-  
lassung des Internationalen  
Büros zurückzuführen sind, so  
handelt es die internationa-  
le Anmeldung, was die Wir-  
kungen in dem Staat dieses  
Bestimmungsamtes betrifft,  
so, als wäre das Versehen  
nicht vorgekommen.

Es ist vorzusehen,  
welche Stelle des  
Europäischen Patent-  
amts für die Ent-  
scheidung nach Arti-  
kel 25 Absatz 2 Buch-  
stabe a PCT zuständig  
ist.

Artikel 123 a (neu)  
Entscheidungen des  
Europäischen Patent-  
amts nach Artikel  
25 Absatz 2 des  
Zusammenarbeitsver-  
trags  
Für Entscheidungen,  
die das Europäische  
Patentamt als Be-  
stimmungsamt nach  
Artikel 25 Absatz 2  
Buchstabe a des Zu-  
sammenarbeitsver-  
trags zu treffen hat,  
sind die Beschwerde-  
kammern zuständig.

12. (Keine Bestimmung)

Zum Vergleich:

Artikel 79

Einholung des Berichts über den  
Stand der Technik

.....

(5) Wird im Fall der Nichtein-  
heitlichkeit der Anmeldung ein  
zusätzlicher Bericht über den  
Stand der Technik notwendig, so  
fordert die Prüfungsstelle  
den Anmelder auf, nach seiner  
Wahl innerhalb einer Frist von  
einem Monat entweder die Anmel-  
dung auf eine Erfindung zu be-  
schränken oder die in der Ge-  
bührenordnung zu diesem Ueber-  
einkommen vorgeschriebene Zu-  
satzgebühr zu entrichten.

(6) Wenn der Anmelder die An-  
meldung nicht auf eine Erfindung  
beschränkt oder die in Absatz 5  
vorgesehene Gebühr nicht recht-  
zeitig entrichtet ist, so gilt  
der Teil der europäischen Patent-  
anmeldung, für den ein Bericht  
über den Stand der Technik nicht  
erstellt wird, als zurückgenom-  
men.

Artikel 17 PCT

Verfahren vor der inter-  
nationalen Recherchen-  
behörde

.....

(3) a) Entspricht nach Auf-  
fassung der Internationalen  
Recherchenbehörde die inter-  
nationale Anmeldung nicht  
den in der Verfahrensregelung  
festgelegten Anforderungen  
an die Einheitlichkeit der  
Erfindung, so fordert die  
Recherchenbehörde den Anmel-  
der auf, zusätzliche Gebühren  
zu zahlen. Die internationale  
Recherchenbehörde erstellt  
den internationalen Recher-  
chenbericht für die Teile  
der internationalen Anmel-  
dung, die sich auf die zu-  
erst in den Ansprüchen er-  
wähnte Erfindung beziehen  
("Haupterfindung"), und,  
wenn die angeforderten zu-  
sätzlichen Gebühren frist-  
gerecht entrichtet worden  
sind, für die Teile der inter-  
nationalen Anmeldung, die sich  
auf die Erfindung beziehen,  
für die die genannten Ge-  
bühren entrichtet worden  
sind.

Es ist eine die Er-  
mächtigung in Artikel 17  
Absatz 3 Buchstabe b PCT  
auszufüllende Bestimmung  
aufzunehmen.

Artikel 123 b (neu)  
Unvollständiger Re-  
cherchenbericht

Erstreckt sich der  
von der internatio-  
nalen Recherchen-  
behörde erstellte  
Recherchenbericht  
als Folge des in  
Artikel 17 Absatz 3  
Buchstabe a des Zu-  
sammenarbeitsver-  
trags vorgesehenen  
Verfahrens nicht  
auf die gesamte in-  
ternationale An-  
meldung, so ist Ar-  
tikel 79 Absätze 5  
und 6 anzuwenden;  
hält die Prüfungs-  
stelle die Auffas-  
sung der Internatio-  
nalen Recherchenbe-  
hörde, dass die An-  
meldung nicht ein-  
heitlich sei, nicht  
für gerechtfertigt,  
so fordert sie den  
Anmelder lediglich  
zur Entrichtung der  
in Artikel 79 Ab-  
satz 5 genannten  
Zusatzgebühr auf.

b) das nationale Recht  
eines Bestimmungsstaats  
kann vorschreiben, dass in  
den Fällen, in denen das  
nationale Amt dieses Staates  
die in Buchstabe a genannte  
Aufforderung der Interna-  
tionalen Recherchenbehörde  
als gerechtfertigt ansieht  
und der Anmelder nicht alle  
zusätzlichen Gebühren ent-  
richtet hat, die Teile der  
internationalen Anmeldung,  
für die eine Recherche nicht  
durchgeführt worden ist, als  
zurückgenommen gelten, was die  
Rechtswirkungen in jenem  
Staat betrifft, sofern der  
Anmelder nicht eine besondere  
Gebühr an dieses Amt zahlt.

13. (keine Bestimmung)

Verfahrensregelung zum PCT

68.3 Zusätzliche Gebühren

...

- c) Der Anmelder kann die zusätz-  
liche Gebühr unter Widerspruch  
zahlen; dem Widerspruch ist  
eine Begründung des Inhalts  
beizufügen, dass die inter-  
nationale Anmeldung das Er-  
fordernis der Einheitlichkeit  
der Erfindung erfüllt oder  
dass der Betrag der geforder-  
ten zusätzlichen Gebühr über-  
setzt sei. Der Widerspruch  
wird von einem Ausschuss aus  
3 Mitgliedern oder einer an-  
deren Instanz der Internatio-  
nalen Vorläufigen Prüfungs-  
behörde oder einer anderen  
höheren Stelle geprüft; kommt  
die Instanz zu dem Ergebnis,  
dass der Widerspruch begründet  
ist, ordnet sie die völlige  
oder teilweise Rückzahlung der  
zusätzlichen Gebühr an den An-  
melder an.

Für den Fall, dass das  
Europäische Patentamt  
Internationale Vorläufige  
Prüfungsbehörde wird,  
muss eine Bestimmung dar-  
über getroffen werden, an  
welche Stelle des Amts ein  
Widerspruch gegen die Fest-  
setzung einer zusätzlichen  
Gebühr wegen angeblicher  
Nicht-Einheitlichkeit der  
Erfindung gerichtet werden  
kann. Es sollte deshalb  
ein zusätzlicher Artikel  
123 c aufgenommen werden.

Artikel 123 c (neu)

Widerspruch gegen  
eine vom Europä-  
ischen Patentamt  
festgesetzte zu-  
sätzliche Gebühr.  
Für Entscheidungen  
über einen Wider-  
spruch des Anmel-  
ders gegen eine  
vom Europäischen  
Patentamt nach  
Artikel 34 Absatz 3  
Buchstabe a des Zu-  
sammenarbeitsvertrags  
für die internatio-  
nale vorläufige  
Prüfung festgesetzte  
zusätzliche Gebühr  
sind die Beschwerde-  
kammern zuständig.

Wortlaut des Uebereinkommens  
über ein europäisches Patent-  
erteilungsverfahren (1. Vor-  
entwurf und Dokument BR/48/70  
vom 23.9.1970)

Wortlaut der einschlägigen  
Bestimmungen des PCT und  
der Verfahrensregelung zum  
PCT

Art der Aenderung

Formulierungsvor-  
schläge

Auf Antrag des Anmelders wird  
der Wortlaut des Widerspruchs  
und der Entscheidung hierüber  
den ausgewählten Aemtern als  
Anhang zum internationalen vor-  
läufigen Prüfungsbericht mit-  
geteilt.

- d) Personen, die an der Ent-  
scheidung, die Gegenstand  
des Widerspruchs sind, mit-  
gewirkt haben, dürfen nicht  
Mitglied des in Absatz c  
genannten Ausschusses aus  
drei Mitgliedern der anderen  
Instanz oder der zuständigen  
höheren Stelle sein.

Zu Regel 68.3

(d)

Es wird davon ausge-  
gangen werden können,  
dass ein Mitglied  
der Beschwerdekammer,  
das an der Entschei-  
dung, die Gegenstand  
des Widerspruchs ist,  
mitgewirkt hat, sich  
für befangen erklären  
wird.

14. (Keine Bestimmung)

Artikel 34 PCT  
Das Verfahren vor der In-  
ternationalen Vorläufigen  
Prüfungsbehörde

.....

(3) a) Genügt nach der Auf-  
fassung der Internationalen  
Vorläufigen Prüfungsbehörde  
die internationale Anmeldung  
den in der Verfahrensregelung  
festgesetzten Anforderungen  
an die Einheitlichkeit der  
Erfindung nicht, so kann diese  
Behörde den Anmelder auffor-  
dern, nach seiner Wahl ent-  
weder die Ansprüche einzu-  
schränken, um sie auf diese  
Weise mit den Anforderungen  
in Übereinstimmung zu bringen,  
oder zusätzliche Gebühren zu  
bezahlen.

b) Das nationale Recht jedes  
ausgewählten Staates kann be-  
stimmen, dass dann, wenn der An-  
melder sich entschliesst, die  
Ansprüche gemäss Buchstabe a  
einzuschränken, jene Teile der  
internationalen Anmeldung, für  
die wegen der Einschränkung eine  
internationale vorläufige Prüfung  
nicht durchgeführt wird, als  
zurückgenommen gelten, was die  
Rechtswirkungen in diesem Staat  
betrifft, falls der Anmelder  
nicht eine besondere Gebühr an  
das nationale Amt dieses Staates

Es wird vorgeschlagen,  
von der Ermächtigung  
in Artikel 34 Absatz 3  
Buchstabe a und Buch-  
stabe b PCT keinen  
Gebrauch zu machen. Die  
Erhebung einer beson-  
deren Gebühr würde einen  
unverhältnismässig grossen  
Verwaltungsaufwand  
verursachen. Es besteht  
auch nur ein geringes  
Interesse daran, die  
Erstreckung des Prüfungs-  
berichts auf alle Teile  
der Anmeldung durch Er-  
hebung einer besonderen  
Gebühr zu erwägen, da  
der Bericht nur die Be-  
deutung einer gutacht-  
lichen Stellungnahme  
hat.

(Keine Bestimmung)

zahlt.

c) Kommt der Anmelder der in  
Buchstabe a genannten Auffor-  
derung nicht innerhalb der  
vorgeschriebenen Frist nach,  
so erstellt die Internationale  
Vorläufige Prüfungsbehörde  
einen internationalen vorläufigen  
Prüfungsbericht über jene Teile  
der internationalen Anmeldung,  
die sich auf das beziehen, was  
als Haupterfindung anzusehen ist,  
und nimmt einen entsprechenden  
Hinweis in den Bericht auf. Das  
nationale Recht jedes ausgewählten  
Staates kann vorsehen, dass dann,  
wenn ein nationales Amt die Auf-  
forderung der Internationalen  
Vorläufigen Prüfungsbehörde für  
gerechtfertigt hält und der Anmelder  
dieser Aufforderung nicht nach-  
kommt, solche Teile der inter-  
nationalen Anmeldung, die sich  
nicht auf die Haupterfindung be-  
ziehen, als zurückgenommen gel-  
ten, was die Rechtswirkung in  
diesem Staat betrifft, falls  
der Anmelder keine besondere  
Gebühr an dieses Amt zahlt.