

# **BR/GT I/91 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 -

ARBEITSDOKUMENT

VORGELEGT VOM INTERNATIONALEN PATENTINSTITUT (IIB)

Die Untergruppe "Ausführungsordnung" hat das Internationale Patentinstitut gebeten, einen Textvorschlag zu der Frage der Bestimmung desjenigen Teils der Anmeldung zu machen, über den der Bericht über den Stand der Technik zu erstellen ist, wenn der Anmelder trotz Nichteinheitlichkeit der Anmeldung der gemäss Artikel 79, Absatz 5 des Vorentwurfs an ihn gerichteten Aufforderung nicht nachkommt.

Die erforderliche Bestimmung könnte wie folgt gefasst werden:

Ad Artikel 79

Nr.

Beschränkung des Berichts über den Stand der Technik auf einen Teil der europäischen Patentanmeldung

Kommt der Anmelder im Fall der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung der in Artikel 79, Absatz 5 des Uebereinkommens vorgesehenen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so erstellt das

Internationale Patentinstitut den Bericht über den Stand der Technik über denjenigen Teil der Anmeldung, der sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Mehrheit von Erfindungen bezieht, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Die vorstehende Vorschrift erfasst zwei Fälle.

Im ersten Fall tritt die Nichteinheitlichkeit bereits vor Durchführung der Recherche in Erscheinung. Bei diesem Sachverhalt erstreckt sich der Bericht über den Stand der Technik, sofern die Zusatzgebühr nicht bezahlt oder die Anmeldung nicht beschränkt wird, auf die zuerst erwähnte allgemeine erfinderische Idee.

Im zweiten Fall ergibt sich die Nichteinheitlichkeit der Anmeldung erst bei Durchführung der Recherche über den Stand der Technik. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn die Anmeldung folgende Ansprüche enthält:

1. Erzeugnis
2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses
3. Anwendung des Erzeugnisses.

Ergibt die Recherche in einem solchen Falle, dass das Erzeugnis bekannt ist, so wäre sie nach der vorgeschlagenen Vorschrift in bezug auf das Verfahren fortzusetzen, wenn der oder die Ansprüche für das Verfahren denjenigen für die Anwendung des Erzeugnisses vorangehen.

Der zweite Fall wird in der vorgeschlagenen Vorschrift nicht gesondert dargelegt. Eine Vorschrift, die ausdrücklich

BR/GT I/91 d/71

.../...

auf diesen Fall abstellt, wäre jedoch sehr schwierig zu formulieren, insbesondere deshalb, weil sie die Befugnis des IIB anerkennen müsste, eine Stellungnahme zur Frage der Neuheit eines Teils der Anmeldung abzugeben. Es dürfte daher vorzuziehen sein, die Regelung dieses Problems im einzelnen dem Arbeitsabkommen zu überlassen, das zwischen dem Europäischen Patentamt und dem IIB abgeschlossen werden wird.

Das IIB benutzt diese Gelegenheit, um die Untergruppe darauf aufmerksam zu machen, dass Artikel 79 nicht die Frage regelt, welche Instanz in dieser Phase des Verfahrens für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Anmeldung zuständig ist und welches gegebenenfalls die Konsequenzen einer abweichenden Beurteilung durch das IIB und das Europäische Patentamt sind. Hierzu sei bemerkt, dass gemäss Artikel 17, Absatz 3a PCT die Recherchenbehörde in diesem Punkt die ausschliessliche Entscheidungsbefugnis besitzt.

Die Untergruppe wird zu entscheiden haben, ob dieses Problem zum Gegenstand einer Vorschrift der Ausführungsordnung gemacht werden soll, oder ob seine Regelung dem zwischen dem Europäischen Patentamt und dem IIB abzuschliessenden Abkommen überlassen werden soll.

---

