

BR/GT I/98 d/71

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 11. Januar 1971
BR/GT I/98/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Betrifft: Aufzeichnung der britischen Delegation zu
Artikel 11 Absatz 4

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage eine Aufzeichnung der britischen Delegation zu Arti-
kel 11 Absatz 4 des Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens
über ein europäisches Patenterteilungsverfahren.

BR/GT I/98 d/71 bm

AUFZEICHNUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHES
UEBER KOLLIDIERENDE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNGEN

1. Die Delegation des Vereinigten Königreichs hatte es in der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe I übernommen, ein Problem zu prüfen, das sich dadurch ergibt, dass frühere europäische Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt der Einreichung einer zur Prüfung anstehenden europäischen Patentanmeldung noch unveröffentlicht sind, zum Stand der Technik gerechnet werden (Artikel 11 Absatz 3).

2. Artikel 11 Absatz 4 schreibt folgendes vor:

"Absatz 3 findet nur dann Anwendung, wenn ein für die spätere Patentanmeldung benannter Vertragsstaat auch für die frühere gemäss Artikel 85 bekanntgemachte Patentanmeldung benannt worden ist."

Dieser Absatz erfasst die Fälle, in denen in einer früheren europäischen Patentanmeldung

- a) alle in der späteren Anmeldung benannten Vertragsstaaten oder
- b) ein oder mehrere der in der späteren Anmeldung benannten Vertragsstaaten benannt sind.

3. Die Wirkung des Artikels 11 Absatz 4 ist völlig klar. Im Falle a) kann die spätere Patentanmeldung nicht zur Erteilung führen, es sei denn, dass der Konflikt mit der früheren Anmeldung durch Aenderung behoben wird. Im Falle b) wäre die Erteilung gleichfalls zu verweigern, sofern der Anmelder nicht die Benennung derjenigen Staaten zurücknimmt, die in der früheren Patentanmeldung benannt sind, oder die Anmeldung ändert, um den Konflikt in bezug auf den Gegenstand der Anmeldung zu beseitigen.

Dies bedeutet - so kann eingewandt werden - dass die Behandlung durch das Europäische Patentamt strenger sein würde als die Behandlung, die das nationale Patentamt eines Staates vornehmen darf, der Artikel 4 Absatz 3 des Strassburger Uebereinkommens von 1963 annimmt. An zentraler Stelle würde also vor der Erteilung ein strengerer Masstab eingelegt, als nach der Erteilung auf nationaler Ebene zulässig wäre. In Wirklichkeit wird es sich jedoch wahrscheinlich so verhalten, dass sich praktisch alle europäischen Patentanmeldungen auf die EWG-Staaten und das Vereinigte Königreich erstrecken und sich nur in der Benennung eines oder zwei weiterer Staaten voneinander unterscheiden werden. Würde der spätere Anmelder zur Aenderung der Anmeldung gezwungen, so würde dies deshalb lediglich dazu führen, dass in diesen weiteren Ländern ein gewisser Schutz verloren geht; man darf sich daher ernsthaft die Frage stellen, ob es sich lohnt, ein Verfahren vorzusehen, um hier Abhilfe zu schaffen. Man könnte der Auffassung sein, dass die etwaige Verringerung des Schutzes in einem oder in zwei Staaten ein Risiko ist, das einem Anmelder zugemutet werden kann, wenn er dafür aufgrund einer einzigen Anmeldung in allen Staaten Schutz erhält.

4. Eine Art der Abhilfe, die in Erwägung gezogen werden könnte, wäre dem späteren Anmelder nicht nur die Möglichkeit zu geben, die Benennung des oder der in der früheren Anmeldung benannten Staaten zurückzunehmen, sondern auch die europäische Patentanmeldung in eine einzelstaatliche Anmeldung eines solchen Staates umzuwandeln. Dies würde bedeuten, dass alle Vertragsstaaten verpflichtet wären, in diesen Fällen die Umwandlung zu gestatten und im Gegensatz zu dem von der Arbeitsgruppe in der letzten Sitzung gefassten Beschluss stehen, wonach Artikel 124 es den Staaten freistellt, solche Umwandlungen zuzulassen. Dies dürfte nicht zufriedenstellend sein, da in diesem Fall alle

Staaten gezwungen würden, ein nationales Verfahren beizubehalten. Auf jeden Fall würden solche Umwandlungen wahrscheinlich in einer recht späten Phase des Bestehens der europäischen Patentanmeldung vorkommen und somit Ungewissheit für Dritte schaffen sowie schwierige Verwaltungsfragen und sonstige Probleme für die nationalen Patentämter aufwerfen. Da darüber hinaus in der Praxis bei kollidierenden Patentanmeldungen die Unterschiede wahrscheinlich in der Benennung anderer europäischer Staaten als der EWG-Länder und des Vereinigten Königreichs liegen werden, dürfte es keine zufriedenstellende Lösung sein, die europäische Patentanmeldung in bezug auf diese Benennung zu bearbeiten und die Substanz von dem, was für den Anmelder die wichtigsten Benennungen sein dürften, nämlich die EWG und das Vereinigte Königreich, zwecks nationaler Bearbeitung abzutrennen. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang wäre die, welches die geeignete "nationale" Behandlung für die abgetrennten EWG-Anmeldungen wäre; vermutlich würden die EWG-Länder eine zentrale Bearbeitung aller dieser Anmeldungen wünschen. Im Ergebnis hätte man dann eine nationale Anmeldung für das Vereinigte Königreich und zwei europäische Anmeldungen: eine für die EWG und eine für die übrigen benannten Staaten. Bei den beiden letzteren würde es sich dann praktisch um eine "aufgespaltene" europäische Patentanmeldung handeln, die im nächsten Absatz behandelt wird.

5. Eine andere Möglichkeit wäre es, die "Aufspaltung" der späteren Anmeldung zu gestatten. Hierbei hätte der Anmelder bei Feststellung eines Konflikts mit einer früheren europäischen Patentanmeldung die Möglichkeit, seine Anmeldung in zwei Teile zu teilen, von denen der eine die in der früheren Anmeldung benannten Staaten und der andere die verbleibenden benannten Staaten erfasst. Dies würde dazu führen, dass der Anmelder ohne weitere Aenderung der Anmeldung ein Patent für diejenigen Staaten erhält, die in der früheren Anmeldung nicht benannt sind, während das Europäische Patentamt dennoch in der Lage ist, den Konflikt mit der früheren Anmeldung zu lösen, soweit

die in ihr benannten Staaten betroffen sind. Obgleich diese Lösung in den Fällen gangbar ist, in denen nur eine frühere Anmeldung zu berücksichtigen ist, führt sie doch offensichtlich bei Konflikten mit zwei oder mehreren früheren Patentanmeldungen, in denen verschiedene Gruppen von Vertragsstaaten benannt werden, zu mancherlei Komplikationen. In solchen Fällen müsste die ursprüngliche Anmeldung in mehrere "Tranchen" aufgespalten werden, wobei jede "Tranche" unterschiedliche Patentansprüche und möglicherweise eine unterschiedliche Beschreibung enthalten würde. Eine weitere "Aufspaltung" könnte infolge eines Einspruchs notwendig werden. Zur Durchführung dieser Lösung braucht Artikel 11 Absatz 4 nicht geändert zu werden, doch wäre eine neue Ausführungsbestimmung für das anzuwendende Verfahren auszuarbeiten. In der Praxis könnten die einzelnen "Tranchen" der Anmeldung die ursprüngliche Nummer der Anmeldung erhalten und miteinander bearbeitet werden. Es erscheint nicht notwendig, die Zahlung weiterer Anmelde-, Recherchen-, Prüfungs- und Jahresgebühren zu verlangen, (derartige Zahlungen dürften ohnehin schwer zu rechtfertigen sein, weil die "Aufspaltung" möglicherweise allein dadurch erforderlich geworden ist, dass der Anmelder zufällig einen Staat mehr benannt, als dies bei der früheren Anmeldung der Fall war) und es dürfte ausreichen, wenn die Gebühren für die Erteilung und für die Druckkosten nur einmal entrichtet werden. Es könnte ein einziges europäisches Patent erteilt werden, wobei die einzelnen Patentschriften in einem einzigen Heft zusammengefasst würden; in diesem Fall würde nur eine Patentnummer benötigt. Dies könnte jedoch zu Unklarheiten führen, und es ist wohl ratsam, getrennte europäische Patente zu erteilen und dabei unterschiedliche Nummern oder dieselbe Nummer mit verschiedenen Untergliederungen zu verwenden. Die Artikel und die Ausführungsbestimmungen wären wahrscheinlich in einigen Punkten neu abzufassen. Obgleich die "Aufspaltung" fraglos eine komplizierte Lösung ist, sind dabei die Kompli-

kationen offensichtlich nicht grösser als beim Umwandlungsverfahren, bei dem die Anmeldung für jeden betroffenen Staat getrennt zu bearbeiten ist. Darüber hinaus ergibt sich der eindeutige Vorteil, dass alle "Tranchen" zentral und nur in einer Sprache bearbeitet würden.

6. Diese beiden Lösungen setzen keine Änderung des Wortlauts des Artikels 11 voraus. Der Vollständigkeit halber sollen nachstehend zwei weitere Möglichkeiten behandelt werden. Erstens könnte Artikel 11 Absatz 4 dahingehend geändert werden, dass der Anwendungsbereich des Artikels 11 Absatz 3 auf Fälle beschränkt wird, in denen in den kollidierenden europäischen Patentanmeldungen dieselben Staaten benannt worden sind, also auf Fall a) unter Nummer 2. Dies würde bedeuten, dass das Europäische Patentamt im Falle b) nichts unternehmen könnte, um den Konflikt zu beseitigen. Werden in der früheren Anmeldung der Staat A und in der späteren Anmeldung die Staaten A und B benannt, so könnte bei der späteren Anmeldung ein europäisches Patent nicht wegen Neuheitsschädlichkeit der früheren Anmeldung verweigert werden. Nach der Erteilung des Patents könnte der Konflikt jedoch - auf Grund der Artikel 133 und 134 in der von der Arbeitsgruppe I im September angenommenen Fassung - auf nationaler Ebene gemäss den Rechtsvorschriften des Staates A weiter ausgetragen werden. Diese Lösung dürfte mit dem Geist des Übereinkommens unvereinbar sein, vor allem weil sie in der Praxis zur Folge hätte, dass das Europäische Patentamt nur deshalb nichts unternehmen könnte, um einen eindeutigen Konflikt zwischen zwei europäischen Patentanmeldungen zu beheben, weil beispielsweise in der früheren Anmeldung x Länder und in der späteren Anmeldung x + 1 Länder benannt sind. Das Patentamt wäre verpflichtet, ein europäisches Patent zu erteilen, obgleich ihm

bekannt ist, dass dieses Patent in x Ländern ungültig ist. Ein solches Ergebnis dürfte weder die Staaten noch die Anmelder zufriedenstellen.

7. Die zweite Möglichkeit besteht darin, Artikel 11 Absatz 4 zu streichen. Dies hätte zur Folge, dass eine frühere europäische Patentanmeldung gegenüber einer späteren Anmeldung neuheitsschädlich sein kann, und zwar unabhängig davon, welche Staaten in den beiden Anmeldungen benannt sind. Diese Folge ist sogar noch härter als die unter Nummer 3 erwähnte Wirkung und gibt zu den gleichen Einwänden Anlass. Trotzdem handelt es sich hierbei - wie im Falle der Nummer 3 - um eine leicht durchführbare Lösung, die sich als eine logische Fortsetzung der Konzeption des Artikels 11 Absatz 3 rechtfertigen lässt, wonach mit dem europäischen Patent die erste Person belohnt werden soll, die die Initiative ergriffen hat, der Öffentlichkeit durch Einreichung einer europäischen Patentanmeldung eine Erfindung zugänglich zu machen, und wonach der subjektive Vorgang der Erfindung selbst nicht zur gültigen Erteilung eines Patents führen kann. Zudem würde dies in der Praxis wahrscheinlich zu einem übermäßig reduzierten Schutz in nur wenigen Staaten führen, weil - wie unter Nummer 3 ausgeführt - damit zu rechnen ist, dass in jeder Anmeldung der Grossteil der Vertragsstaaten des Übereinkommens benannt wird. Eine derartige Lösung wird jedoch bei den interessierten Kreisen höchstwahrscheinlich keinerlei Anklang finden.