

# **BR/GT I/113 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 21. September 1971  
BR/GT I/113/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der Anlage eine Aufzeichnung der Delegation des Vereinigten Königreichs betreffend den Zweiten Vorentwurf eines Ueber-einkommens, in der einige Bemerkungen und Vorschläge enthalten sind, die auf Wunsch dieser Delegation von der Arbeitsgruppe I in der Sitzung vom 12. bis 22. Oktober 1971 geprüft werden sollen.

BR/GT I/113 d/71 zat/MP/cs



AUFZEICHNUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHS

Diese Aufzeichnung enthält Kommentare und Vorschläge zu einigen Artikeln des Zweiten Vorentwurfs des Uebereinkommens zwecks Erörterung in der Oktober-Sitzung der Arbeitsgruppe I. Die Delegation des Vereinigten Königreichs möchte sich vorbehalten, später noch Kommentare zu dem "Paket", zu den Artikeln 153 - 155 und, falls im Anschluss an die September-Sitzung der Arbeitsgruppe I erforderlich, zu Artikel 16 vorzubringen. Ferner werden wir in der Oktober-Sitzung noch einige andere Fragen, vor allem redaktioneller Art, zur Sprache bringen.

Artikel 9

Es versteht sich von selbst, dass die Behandlung von Tieren zur Verbesserung der Qualität oder der Quantität der Erzeugnisse nach Absatz 1 patentfähig ist, und wir glauben nicht, dass zwischen einer solchen Behandlung und einer tierärztlichen Behandlung in der Praxis ein Unterschied gemacht werden kann. Wir meinen, dass deshalb in Absatz 2 Buchstabe e die Bezugnahme auf Tiere gestrichen werden sollte.

Wir sind mit Absatz 2 Buchstabe f im wesentlichen einverstanden, würden es aber vorziehen, die Sachlage durch folgende Neufassung klarzustellen:

"f) Zeichnungen oder Vorrichtungen, die der blossen Wiedergabe von Informationen dienen und bei denen die einzige Neuheit in der wiedergegebenen Information besteht".

Im wesentlichen sind wir auch mit Absatz 2 Buchstabe g einverstanden, meinen aber, dass diese Bestimmung ausführlicher gefasst werden sollte, um zum Ausdruck zu bringen, was unter ein

Computer-Programm fällt, und dass ferner vorgeschrieben werden sollte, dass Patent nicht für Verfahren (z.B. ein Verfahren zur Programmierung von Computern) oder Geräte (z.B. für einen in einer bestimmten Weise programmierten Computer) erteilt werden, bei denen die einzige Neuheit im Programm selbst besteht. Absatz 2 Buchstabe g könnte wie folgt gefasst werden:

"g) Computer-Programme (eine Serie von Instruktionen zur Kontrolle des Arbeitsgangs eines Datenverarbeitungssystems) und Verfahren oder Geräte, bei denen die einzige Neuheit im benutzten Computer-Programm besteht".

Schliesslich möchten wir darauf hinweisen, dass wir zwar damit einverstanden sind, dass in Absatz 2 eine nicht erschöpfende Liste von Gegenständen aufgeführt wird, die nicht unter den Begriff einer "Erfindung" fallen, aber doch meinen, dass die Möglichkeit einer recht einfachen Revision dieser Liste vorgesehen werden sollte, um etwaige Unklarheiten beseitigen und künftigen technischen Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Wir hoffen deshalb, dass Absatz 2 zu gegebener Zeit in die Ausführungsordnung übernommen werden kann, wie das beim PCT der Fall ist.

#### Artikel 10

Die Tragweite der Bezugnahme auf "im wesentlichen biologische Verfahren" ist unklar, und Unterscheidungen zwischen einem "im wesentlichen biologischen" Verfahren und einem Verfahren, das nicht im wesentlichen biologisch ist, oder zwischen einem makrobiologischen und einem mikrobiologischen Verfahren könnte sich als recht schwierig erweisen. Wir sehen jedenfalls keinen Grund, warum irgendein biologisches Verfahren mit Ausnahme jener, die der Behandlung des menschlichen Körpers dienen, durch das Uebereinkommen

speziell ausgeschlossen werden sollte. Es dürfte wohl besser sein, es dem Europäischen Patentamt zu überlassen, anhand der Tatbestände beim jeweiligen Fall zu entscheiden, ob ein Verfahren eine Erfindung im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 ist. Wir schlagen deshalb vor, den Buchstaben b wie folgt zu fassen:

"b) für Pflanzensorten oder Tierarten".

Artikel 33. 58 und 160

Nachdem nunmehr die Hauptmerkmale des beabsichtigten europäischen Patentsystems entwickelt worden sind, würden wir es für zweckmässig halten, wenn eine Uebersicht erarbeitet würde, um eine klarere Vorstellung darüber zu erhalten, welcher Gebrauch voraussichtlich von dem System gemacht werden wird und insbesondere mit welcher Wachstumsrate zu rechnen ist. Diese Aufgabe könnte im Laufe des Jahres 1972 vom Sekretariat, von nationalen Patentämtern und von interessierten Organisationen durchgeführt werden. Auch die Vereinigten Staaten sollten daran beteiligt werden.

Wir können dem Artikel 160 nicht zustimmen; es wäre ein defätistisches Vorgehen, wenn für das europäische System von Anfang an eine aufgeschobene Prüfung mit einer langen Prüfungsfrist vorgesehen würde; in diesem Falle würden sich wahrscheinlich erhebliche Schwierigkeiten ergeben, diese Frist später wieder zu verkürzen. Unseres Erachtens sollte Artikel 160 so geändert werden, dass der Verwaltungsrat erforderlichenfalls die in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehene Frist bis auf höchstens zwei Jahre verlängern kann. Wird hierüber Einvernehmen erzielt, so sollte der Verwaltungsrat auch ermächtigt werden, eine in dieser Weise verlängerte Frist wieder zu verkürzen.

Auf jeden Fall würden wir es für richtig halten, eine weitere Bestimmung einzufügen, auf die der Verwaltungsrat zurückgreifen könnte, wenn dies die Umstände erfordern. Wir bezweifeln, dass genügend Prüfer mit der erforderlichen Befähigung eingestellt werden können, um in einem Europäischen Patentamt Dienst zu tun, dessen

Dienststellen sich in einem einzigen Staat befinden. Sollten sich diese Zweifel als berechtigt erweisen, so wäre die Zukunft des europäischen Systems gefährdet, und wir meinen, dass schon jetzt Bestimmungen vorgesehen werden sollten, um für einen solchen Fall Vorsorge zu treffen. Wir schlagen daher vor, den Artikel 33 Absatz 2 in der Weise zu ändern, dass die Einschränkung beseitigt wird, wonach die Zweigstellen, die der Verwaltungsrat möglicherweise einrichten wird, nur Informations- oder Verbindungszwecken dienen.

Im Zusammenhang mit der Uebergangszeit möchten wir darauf hinweisen, dass es nach Massgabe der Artikel 56 bis 58 in der Praxis 14 Mitglieder der Beschwerdekammer und der Grossen Beschwerdekammer geben würde, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass so viele Mitglieder, zumindest in den ersten Jahren nach Einführung des Systems, voll beschäftigt wären, und wir sind der Ansicht, dass der Verwaltungsrat befugt sein sollte, während der Uebergangszeit Mitglieder ad hoc zu ernennen. Wir schlagen deshalb einen neuen Artikel 160 a folgenden Wortlauts vor:

"Der Verwaltungsrat ist während einer Uebergangszeit, deren Ende von ihm bestimmt wird, befugt, die Anwendung der Artikel 58 Absätze 1 und 2 auszusetzen und die sich etwa erforderlich erweisenden weiteren Massnahmen zu treffen."

Der Artikel 35 a Absatz 5 sollte so geändert werden, dass auch auf diesen neuen Artikel Bezug genommen wird.

BR/GT I/113 d/71 (Anlage) zat/EV/bm ....

P

### Artikel 65

Es ist nicht klar, ob das Europäische Patentamt in der Lage sein wird, die Anmeldung unter den in Absatz 5 vorgesehenen Umständen als zurückgenommen anzusehen. In Nummer 2 zu Artikel 64 wird das nationale Patentamt nämlich nicht verpflichtet, das Europäische Patentamt so hinreichend zu unterrichten, dass es den "Anmeldetag" oder den Prioritätstag bestimmen kann. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, sollte Nummer 2 zu Artikel 64 so erweitert werden, dass es dem nationalen Patentamt vorgeschrieben wird, dem Europäischen Patentamt den beanspruchten Prioritätstag und den Tag oder die Tage mitzuteilen, an dem oder an denen die in Artikel 68 genannten Angaben und Dokumente eingegangen sind.

### Artikel 75

Im Rahmen des Artikels 11 werden sich Fälle ergeben, in denen ein Prüfer zu bestimmen hat, ob der Prioritätstag einer älteren europäischen Anmeldung oder eines älteren europäischen Patents vor dem Prioritätstag der von ihm geprüften Anmeldung liegt. Dies wird er nur dann tun können, wenn die Akte der älteren Anmeldung oder des älteren Patents das Prioritätsdokument enthält, doch ist es möglich, dass der Prüfer, der den früheren Fall bearbeitet hat, keine Veranlassung hatte, die Einreichung dieses Dokuments zu verlangen. Zudem ist es immer wünschenswert, dass sich das Prioritätsdokument bei den Akten befindet, damit Dritte die jeweiligen Prioritäten gleichlaufender Fälle selbst beurteilen können, und zwar vor allem dann, wenn es sich um eventuelle Konkurrenten handelt. Den nationalen

P

Patentämtern muss es ferner möglich sein, sich Prioritätsdokumente zu beschaffen, um Konflikte zwischen europäischen Anmeldungen und Patenten einerseits und nationalen Anmeldungen und Patenten andererseits lösen zu können. Es sei bemerkt, dass das EPA keine Möglichkeit hat, sich die entsprechenden Prioritätsdokumente zu beschaffen wenn einmal eine Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen oder ein Patent erteilt worden ist.

Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass die Anmelder in Absatz 2 verpflichtet werden sollten, eine Abschrift ihrer ersten Anmeldung einzureichen, und dass es nicht dem Prüfer überlassen werden sollte, eine Abschrift anzufordern, wenn er sie benötigt. Es sollte vorgeschrieben werden, dass das Prioritätsdokument spätestens vier Monate nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung einzureichen ist. Eine Ausnahme sollte in bezug auf PCT-Anmeldungen für europäische Patente gemacht werden. In diesen Fällen sollte das Europäische Patentamt die PCT-Regel 17.2 geltend machen.

Wir meinen ferner, dass der Prüfer befugt sein sollte, die Einreichung älterer Anmeldungen zu verlangen, wenn er zu der Ansicht gelangt, dass die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nicht die erste ausländische Anmeldung ist (z.B. kann es sich um einen Antrag auf Teilweiterbehandlung aus den Vereinigten Staaten handeln).

Da die Priorität in bezug auf Einreichungen in jedem Staat in Anspruch genommen werden kann, der der Pariser Verbandsübereinkunft angehört oder die Bedingungen des Artikels 73 Absatz 5 erfüllt, ist das Prioritätsdokument möglicherweise in einer Sprache abgefasst, die keine Amtssprache des Europäischen Patentamts ist. Um die Arbeit des Europäischen Patentamts in solchen Fällen zu erleichtern, sollte der Anmelder aufgefordert werden, eine beglaubigte Uebersetzung des Prioritätsdokuments in der Verfahrenssprache einzu-

reichen. In PCT-Fällen sollte der Anmelder veranlasst werden, innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der in den PCT-Artikeln 22 oder 39 vorgesehenen Frist eine beglaubigte Uebersetzung des Prioritätsdokuments in der Verfahrenssprache beizubringen.

#### Artikel 76

Unseres Erachtens sollte Absatz 1 so geändert werden, dass klar zum Ausdruck kommt, dass eine europäische Anmeldung in jedem benannten Staat vom Einreichungstag an die Wirkung einer nationalen Anmeldung hat (vgl. PCT-Artikel 11 Absatz 3).

#### Artikel 81, 94 und 83 a

Der Zweck des Artikels 81 Absatz 1 Buchstabe b besteht darin, einen Anmelder daran zu hindern, von sich aus eine Teilanmeldung einzureichen, bevor er den Recherchengericht über die ursprüngliche Anmeldung erhalten hat. Von unserem Standpunkt aus gesehen könnte hierdurch das Verfahren verzögert werden und würde darüber hinaus in einem Fall, in dem die ursprüngliche Anmeldung eine zweite Erfindung zwar offenbart, aber nicht in Anspruch nimmt, der vorläufige Schutz für diese Erfindung zunächst verlorengehen, bis die Teilanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Die durch Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b auferlegte Beschränkung ist möglicherweise in dem Bestreben vorgesehen worden, konsequent an dem in Artikel 82 enthaltenen Grundsatz festzuhalten, dass Änderungen auf Wunsch des Anmelders generell erst dann zugelassen werden sollten, wenn der Recherchenbericht vorliegt.

P

Wir sind mit diesem Grundsatz natürlich einverstanden, meinen aber, dass er nicht für den Fall gelten sollte, dass ein Anmelder durch eine Teilanmeldung einen Gegenstand schützen möchte, der zu einer zuvor eingereichten Anmeldung gehört. Wir sehen keinen Grund, warum die Einreichung einer Teilanmeldung - wie es der derzeitige Text des Uebereinkommens vorschreibt - eine vorherige oder gleichzeitige Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung erforderlich machen sollte.

Ausserdem sei darauf hingewiesen, dass Artikel 94 auf jeden Fall dazu benutzt werden kann, die Absicht zu vereiteln, die der in Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Beschränkung offensichtlich zugrunde liegt. Für den Fall, dass der Anmelder die Prüfung beantragt hat, braucht er nicht zu warten, bis der Recherchenbericht über die ursprüngliche Anmeldung vorliegt. Wir sehen keinen stichhaltigen Grund, warum ein Prüfungsantrag für das Verfahren in bezug auf Teilanmeldungen massgeblich sein sollte. Selbst wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist, besteht noch immer nicht die Möglichkeit, die Anmeldungen in diesem Stadium zu prüfen, da aus Artikel 54 Absatz 1 hervorgeht, dass die Verfahren erst dann auf die Prüfungsabteilung übergehen, wenn der Recherchenbericht über die ursprüngliche Anmeldung vorliegt.

Wir halten die in Artikel 81 Absatz 2 enthaltene Bezugnahme auf eine Verzichtserklärung für unklar und können nur schwer verstehen, wie hier in der Praxis zu verfahren ist. Abgesehen davon ist es wohl zwecklos, eine Beschränkung zu verlangen, weil in diesem Stadium des Verfahrens keine Möglichkeit besteht, diese zu überprüfen; wir stellen ferner fest, dass keine Sanktion für den Fall vorgesehen ist, dass diesen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Artikel 94 enthält - unseres Erachtens zu Recht - nicht die in Artikel 81 Absatz 2 wiedergegebene Bestimmung.

Wir sind der Auffassung, dass der Einreichung von Teilanmeldungen in der Zeit zwischen der Einreichung der ursprünglichen Anmeldung und dem Beginn der Prüfung nach Artikel 88 nicht entgegenstehen sollte. Darüber hinaus sollte nicht vorgeschrieben werden, dass die Einreichung einer Teilanmeldung von einer vorherigen oder gleichzeitigen Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung abhängt.

Teilanmeldungen sollten demzufolge in einem einzigen Artikel behandelt werden. Dieser Artikel müsste zwangsläufig eine Bestimmung enthalten, durch die sichergestellt wird, dass vor der Patenterteilung Änderungen vorgenommen werden, um zu vermeiden, dass sich der Schutz aufgrund der ursprünglichen Anmeldung und aufgrund der Teilanmeldungen überschneidet. Unseres Erachtens fehlt in der derzeitigen Fassung des Entwurfs eine solche Bestimmung.

Wir schlagen deshalb vor, die Artikel 81 und 94 durch einen einzigen Artikel folgenden Wortlauts zu ersetzen:

"(1) Eine europäische Patentanmeldung kann von einer anderen europäischen Patentanmeldung abgetrennt werden,

- a) wenn der Anmelder dies beantragt; nach dem Beginn der Prüfung der Patentanmeldung kann jedoch die Anmeldung nur geteilt werden, wenn die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich hält;
- b) auf Aufforderung der Prüfungsstelle oder der Prüfungsabteilung, wenn den Vorschriften des Artikels 70 nicht entsprochen wird.

(2) Die Patentansprüche der Anmeldung und der Teilanmeldungen dürfen keinen Gegenstand erfassen, der durch eine der anderen Anmeldungen geschützt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen der einzelnen Anmeldungen sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, der durch die jeweilige Anmeldung geschützt wird. Ist es jedoch erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, der durch eine andere Anmeldung geschützt ist, so muss sie eine Verweisung auf diese andere Anmeldung enthalten.

(3) Eine Teilanmeldung gilt als an dem Tag der ursprünglichen Anmeldung eingereicht und genießt gegebenenfalls deren Prioritätsrecht, soweit der Gegenstand der Teilanmeldung nicht über das hinausgeht, was in der ursprünglichen Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart worden ist.

(4) Die in Artikel 66 Absatz 3 vorgesehene Anmeldegebühr ist für jede Teilanmeldung innerhalb einer Frist von einem Monat nach ihrer Einreichung zu entrichten."

Absatz 3 unseres Vorschlags entspricht Artikel 81 Absatz 4 des Entwurfs. So wie wir diese Bestimmung verstehen, ermöglicht sie, dass eine Teilanmeldung selbst dann zu einer Patenterteilung führen kann, wenn sie einen Gegenstand erfasst, der in der ursprünglichen Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht enthalten war. Wir meinen, dass dies nicht mit den allgemeinen Prinzipien zu vereinbaren ist, die den Artikeln 83 a und 104 zugrunde liegen, und es Dritten erschweren würde, die den verschiedenen Teilen der Anmeldung gewährten Daten festzustellen. Unseres Erachtens sollte vorgesehen werden, dass eine Teilanmeldung, in der mehr enthalten ist, als in der ursprünglichen Anmeldung in

der eingereichten Fassung, nicht zur Erteilung eines Patents führen darf. Wir schlagen vor, diese Bestimmung in Artikel 83 a aufzunehmen, indem dessen Fassung wie folgt geändert wird.

"Der Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung darf nicht weiter sein als der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, wenn es sich bei der Anmeldung um eine Teilanmeldung handelt, als der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung in der eingereichten Fassung."

#### Artikel 88

In Anbetracht des kurzen Zeitraums, binnen dem ein Dritter die Prüfung beantragen kann, sollte unseres Erachtens die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass ein Prüfungsantrag durch Dritte gestellt wird.

Wir schlagen ferner vor, dass Anmeldern erst dann gestattet werden soll, die Prüfung zu beantragen, wenn der Bericht über den Stand der Technik vorliegt. Da eine Prüfungsgebühr zu entrichten ist, ist anzunehmen, dass die meisten Anmelder die Vorlage des Recherchenberichts abwarten werden. Auf jeden Fall kann die Prüfung erst nach Erhalt des Berichts erfolgen.

#### Artikel 93

Dieser Artikel ist mit Artikel 92 insofern nicht zu vereinbaren, als er vorsieht, dass die Prüfung selbst dann nach Ablauf der in Artikel 92 Absatz 1 genannten Frist beginnt, wenn der Anmelder nicht mitgeteilt hat, dass er seine Anmeldung aufrechterhalten will. Im Widerspruch zu Artikel 92 Absatz 2 scheint Artikel 93 ausserdem zu implizieren, dass die Prüfung nur dann stattfindet, wenn der Anmelder zum Recherchenbericht und zu den ihm

mitgeteilten Einwendungen Stellung genommen hat. Schliesslich lässt Artikel 93 wohl den Fall unberücksichtigt, dass der Anmelder die Prüfung nach Erhalt des Recherchenberichts beantragt. Wir meinen deshalb, dass dieser Artikel folgende Fassung erhalten sollte:

"(1) Die Prüfungsabteilung beginnt mit der Prüfung der europäischen Patentanmeldung

- a) nach Eingang eines Prüfungsantrags, der vom Anmelder gestellt worden ist, nachdem ihm der Bericht über den Stand der Technik zugegangen ist, oder
- b) nach Eingang einer Erklärung des Anmelders innerhalb der in Artikel 92 Absatz 1 vorgeschriebenen Frist, wonach er die Anmeldung aufrechterhält, wenn der Prüfungsantrag vom Anmelder gestellt worden ist, bevor ihm der Bericht über den Stand der Technik zugegangen ist, oder wenn er den Prüfungsantrag nicht selbst gestellt hat.

(2) An dem Verfahren vor der Prüfungsabteilung ist nur der Anmelder beteiligt."

#### Artikel 95

Wir schlagen vor, in Absatz 2 folgende Worte zu streichen:  
"und sollen alle Gründe zusammenfassen, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen".

Durch diese Worte wird der Prüfungsabteilung eine unnötige Beschränkung auferlegt, da es Fälle geben wird, in denen es unnötig und zeitverschwendend ist, alle Gründe zu nennen, die der Patenterteilung entgegenstehen.

BR/GT I/113 d/71 (Anlage) zat/EV/bm

.../...

Artikel 101, 101 b, 102 und 103

Bei der Lektüre der Artikel 101 Absatz 3 und 101 b Absatz 1 in chronologischer Reihenfolge gewinnt man den Eindruck, dass die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Einspruchs von dem in Artikel 101 Absatz 3 vorgeschriebenen Vorgehen bestimmt wird. Dies könnte bedeuten, dass der Patentinhaber aufgefordert wird, zu einem eindeutig unzulänglichen Einspruch Stellung zu nehmen, der möglicherweise nie zugelassen wird.

In den Artikeln 101 Absatz 3, 102 und 103 wird auf "Stellungnahmen" des Patentinhabers Bezug genommen. Unseres Erachtens muss diesen Artikeln die Absicht zugrunde liegen, dass der Patentinhaber auch Änderungen vorschlagen darf; in diesem Zusammenhang stellen wir aber fest, dass in Artikel 95 Absatz 1 zwischen Stellungnahmen und Änderungen unterschieden wird.

Weder in Artikel 101 Absatz 3 noch in Artikel 101 b Absatz 1 ist eine Sanktion für den Fall vorgesehen, dass der Patentinhaber die in Artikel 101 Absatz 3 vorgesehene Aufforderung ignoriert. Nach Artikel 101 b Absatz 1 muss die Einspruchsabteilung den Sachverhalt selbst dann weiterprüfen, wenn der Patentinhaber beispielsweise beschlossen hat, auf das Patent zu verzichten. Dieser Fall ist mit dem des Artikels 92 Absatz 2 vergleichbar.

In Artikel 101 b Absatz 2 wird auf neues Vorbringen vonseiten der Beteiligten Bezug genommen, aber weder vorgesehen, dass der Einsprechende das Recht hat, sich zu den Stellungnahmen des Patentinhabers gemäss Artikel 101 Absatz 3 zu äussern, noch eine Frist genannt, innerhalb der eine solche Äusserung zu erfolgen hat.

Wir schlagen deshalb folgende Neufassungen vor:

Artikel 101

(1), (1a) und (2) unverändert.

(3) Die Einspruchsabteilung prüft, ob der Einspruchsschriftsatz den Bestimmungen dieses Uebereinkommens und der Ausführungsordnung entspricht. Ist der Einspruch zulässig, so unterrichtet sie den Patentinhaber von dem eingelegten Einspruch und fordert ihn auf, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu dem Einspruch zu äussern und zu diesem Zweck seine Stellungnahme und erforderlichenfalls Aenderungen an der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen zu unterbreiten. Die Stellungnahmen und Aenderungen werden den übrigen Beteiligten mitgeteilt; die Beteiligten werden aufgefordert, sich innerhalb einer von der Einspruchsabteilung zu bestimmenden Frist zu äussern.

(4) Teilt der Patentinhaber innerhalb der in Absatz 3 festgelegten Frist nicht mit, dass er sein Patent aufrechterhalten will, gilt das Patent als widerrufen.

Bemerkung zu Artikel 101: Eine entsprechende inhaltliche Erweiterung der Ausführungsordnung in der Nummer 11 zu Artikel 145 ist erforderlich.

Artikel 101 b

(1) Hat der Patentinhaber innerhalb der in Artikel 101 Absatz 3 festgelegten Frist mitgeteilt, dass er sein Patent aufrechterhalten will, oder haben sich für den Fall, dass der Patentinhaber Stellungnahmen oder Aenderungen unterbreitet hat, die übrigen Beteiligten geäußert, oder ist die zu diesem Zweck in Artikel 101 Absatz 3 vorgesehene Frist abgelaufen, so erforscht die Einspruchsabteilung den Sachverhalt im Rahmen der ... Beteiligten beschränkt.

(2) Unverändert.

2

Artikel 102

Ist die Einspruchsabteilung ..., so ist Artikel 95 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Der Prüfungsbescheid und die Stellungnahme des Patentinhabers werden zusammen mit den von ihm unterbreiteten Aenderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen den übrigen Beteiligten mitgeteilt.

Artikel 103

Die Einspruchsabteilung fordert die übrigen Beteiligten auf, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu Stellungnahmen des Patentinhabers und zu den von ihm unterbreiteten Aenderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen zu äussern, sofern diese wesentliches ... für sachdienlich hält.

Artikel 125 Absatz 2

Wir würden es vorziehen, für die Uebermittlung durch das Europäische Patentamt eine Frist von einem Monat vorzuschreiben.

Artikel 127

Um die Möglichkeit auszuschliessen, dass das Patentamt, bei dem eine Anmeldung eingereicht worden ist, den anderen Patentämtern einen Antrag auf Umwandlung erst nach längerer Ver-

2

zögerung übermittelt (z.B. nachdem die Geheimhaltungspflicht für das Patent aufgehoben worden ist), schlagen wir vor, den Artikel 127 Satz 2 wie folgt zu ändern:

"Vorbehaltlich der Bestimmungen über die nationale Sicherheit leitet die nationale Zentralbehörde innerhalb von drei Monaten den Antrag mit einer Kopie ... weiter."

### Artikel 133

Wir sind zwar mit der Maximallösung insofern einverstanden, als sie sich auf Fragen bezieht, die die Gültigkeit betreffen und mit technischen Aspekten verbunden sind, meinen aber, dass es dem nationalen Recht überlassen bleiben sollte zu bestimmen, dass europäische Patente aus solchen sonstigen Gründen für nichtig erklärt werden können, bei denen es nicht angebracht ist, dass das Europäische Patentamt in Prüfungs- oder Einspruchsverfahren Stellung nimmt. Wir beziehen uns hierbei insbesondere auf Fälle, in denen ein europäisches Patent einer Person erteilt worden ist, die die Erfindung widerrechtlich von der einer anderen Person erhalten hat. Unseres Erachtens sollte es Sache des nationalen Rechts sein, darüber zu entscheiden, ob die Person, der Schaden zugefügt worden ist, um die Erklärung der Nichtigkeit des europäischen Patents nachsuchen kann oder nicht. Gleichermassen sind wir der Ansicht, dass es dem nationalen Recht überlassen werden sollte, durch Erklärung der Nichtigkeit europäischer Patente in den Fällen gegen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorzugehen, in denen eine Zwangslizenz nicht ausgereicht hat. Wir meinen ferner, dass es möglich sein sollte, ein europäisches Patent aus dem Grund für nichtig zu erklären, dass das Patent als Folge arglistiger Handlungen des Anmelders erteilt worden ist. Wir schlagen daher vor, den Artikel 133 durch einen neuen Absatz 3 folgenden Wortlauts zu ergänzen:

BR/GT I/113 d/71 (Anlage) zat/EV/cs

.../...

"(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 finden die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, aufgrund deren ein nationales Patent für nichtig erklärt werden kann, auf europäische Patente Anwendung

- a) wenn der Patentinhaber nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist,
- b) wenn eine erteilte Zwangslizenz nicht ausgereicht hat, um den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu verhindern oder
- c) wenn der Patentanmelder arglistig gehandelt hat.

Die Wirkung einer solchen Nichtigkeitserklärung ist auf das Gebiet des betreffenden Vertragsstaats beschränkt.

#### Artikel 150

Wir schlagen in Anbetracht der in Absatz 2 vorgesehenen strengen Sanktion vor, in Absatz 1 nach dem Wort "Frist" als Einschränkung die Worte "und soweit es ihm bekannt ist" einzufügen. Dies erscheint notwendig, um einen Anmelder zu schützen, an den das Recht an einer Erfindung übertragen worden ist und dem nicht bekannt ist, dass für diese Erfindung eine ältere nationale Anmeldung eingereicht worden war.

Ferner wird vorgeschlagen, in Absatz 2 die Worte "so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen" durch die Worte "so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen" zu ersetzen. Durch diese Änderung wird die Fassung des Absatzes mit der Terminologie in Einklang gebracht, die ansonsten im Uebereinkommen in ähnlichen Fällen benutzt wurde, in denen aus einer Unterlassung des Anmelders Konsequenzen gezogen werden.

