

BR/GT I/121 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
PATENTVERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 30. September 1971
BR/GT I/121/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe I erhalten in der Anlage eine das sogenannte "Paket" (vgl. Punkt 2 der vorläufigen Tagesordnung über die 9. Sitzung, Dok. BR/GT I/120/71) betreffende Aufzeichnung, die dem Sekretariat am 27. September 1971 von der Delegation des Vereinigten Königreichs übermittelt worden ist.

BR/GT I/121 d/71 zat/UL/cs

AUFZEICHNUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHS

Die ersten Verfahrensstufen

1. Die Vorprüfung gemäss Artikel 77 Absatz 2 ist sowohl mit Schreifarbeiten als auch mit technischen Arbeiten verbunden. Der Zweck der Schreifarbeiten besteht darin, die europäische Patentanmeldung so zu fassen, dass sie für eine Veröffentlichung gemäss Artikel 85 geeignet ist. Ziel der technischen Arbeiten ist es, jene Anmeldungen auszusondieren, die ihrem Wesen nach offensichtlich nicht patentfähig sind, und die Anmeldung so herauszuarbeiten, dass eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann.
2. Eine Beibehaltung der Schreifarbeiten ist durchaus angebracht. Jedoch ist wohl die technische Prüfung für niemanden von Nutzen. Der Grund hierfür besteht darin, dass sie sich nur auf offensichtliche Mängel erstreckt, durch deren Beseitigung nicht sichergestellt wird, dass eine wirksame Recherche der Anmeldung möglich ist. Abgesehen davon ist die technische Prüfung mit ernstlichen Nachteilen verbunden. Ein Nachteil für das Patentamt besteht darin, dass sie nicht den Weg für ein reibungsloses Verfahren ebnet, das in allen Fällen die Möglichkeit eröffnet, dass die Anmeldung zusammen mit dem Recherchenbericht 18 Monate nach dem Prioritätszeitpunkt veröffentlicht werden kann. Diese Prüfung ist für Anmelder insofern mit Nachteilen verbunden, als sie keine Wahlmöglichkeit erhalten und zu einem frühen Zeitpunkt nach Einreichung der Anmeldung endgültig Stellung nehmen müssen (z.B. zu der Einheitlichkeit der Erfindung). Nachteile für Dritte ergeben sich aus dieser Prüfung insofern, als die mit ihr verbundenen Fristen dazu führen können, dass Anmeldungen nicht rechtzeitig zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass eine Anmeldung dem IIB erst dann zwecks Durchführung der Recherche zugestellt wird, wenn die Prüfung abgeschlossen und die Recherchengebühr bezahlt ist. In einigen Fällen kann dies bedeuten, dass das IIB erst nach gut 17 Monaten nach dem Prioritätszeitpunkt mit der Recherche beginnen kann.

3. Es liegt wohl auf der Hand, dass für den Fall, dass eine Anmeldung nach 18 Monaten zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden soll, die für die Recherche bestimmte Ausfertigung dem IIB so bald wie möglich übermittelt werden sollte. Wir meinen, dass diese für die Recherche bestimmte Ausfertigung dem IIB zugehen sollte, sobald die Prüfung nach Artikel 77 Absatz 1 abgeschlossen ist, also nachdem ein Anmeldetag für die europäische Patentanmeldung feststeht und darüber entschieden worden ist, dass die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt (d.h. die Anmeldegebühr ist entrichtet und die Uebersetzungen gemäss Artikel 34 Absatz 2 sind eingereicht worden). Dieser Termin liegt spätestens 13 Monate nach dem Prioritätszeitpunkt. Dies hat zur Folge, dass eine weitere Aenderung durchgeführt werden sollte; es sollte nämlich vorgesehen werden, dass die Recherchegebühr gleichzeitig mit der Anmeldegebühr fällig wird, und zwar entweder als eine besondere Gebühr oder als eine mit der Anmeldegebühr kombinierte Gebühr.
4. Die Prüfung auf offensichtliche Mängel sollte aufgrund ihrer Nachteile entfallen; es wäre tatsächlich zwecklos, nach offensichtlichen Mängeln zu suchen, während das IIB eine mühsame Recherche durchführt, die durch nicht offensichtliche Mängel erschwert wird. Dies wird dazu führen, dass das IIB Anmeldungen erhält, bei denen eine Recherche schwierig ist. In der Regel wird das IIB die Recherche so gut wie irgend möglich durchführen müssen. Befindet sich die Anmeldung jedoch in einem Zustand, dass keine oder keine sinnvolle Recherche vorgenommen werden kann, so sollte das IIB die Prüfungsabteilung entsprechend unterrichten. In diesem Fall sollte die Anmeldung nach 18 Monaten zusammen mit einem Teilrecherchenbericht oder einem Vermerk veröffentlicht werden, aus dem hervorgeht, dass keine oder keine sinnvolle Recherche möglich gewesen ist. Wir sehen hierin keinen ernstlichen Nachteil, weil sich - ausgehend von dieser Hypothese - die Anmeldung in einem solchen Zustand befindet, dass Dritten kein Schaden erwachsen kann; irgendwelche vorläufigen Rechte, die aufgrund einer derartigen Anmeldung möglicherweise bestehen könnten, kaum oder überhaupt nicht geltend gemacht werden.

5. Was die Einheitlichkeit der Erfindung anbelangt, so sollte unseres Erachtens die gleiche Regelung Anwendung finden. Stellt das IIB fest, dass mehr als eine Erfindung vorliegt, so sollte es eine Recherche über die Erfindung durchführen, die in den Patentansprüchen an erster Stelle aufgeführt ist, und die Prüfungsabteilung entsprechend benachrichtigen; anstatt den Anmelder zu ersuchen, seine Anmeldung gemäss Artikel 78 Absatz 2 des Entwurfs zu beschränken, sollte er aufgefordert werden, zusätzliche Gebühren zu entrichten. Kommt er dieser Aufforderung nach, so wird die Recherche vervollständigt und die Veröffentlichung nach 18 Monaten umfasst einen vollständigen Recherchenbericht. Entrichtet der Anmelder hingegen die zusätzliche Gebühr nicht, so führt das IIB lediglich eine Recherche über die hauptsächliche Erfindung durch, so dass die Veröffentlichung nach 18 Monaten nur einen Teilrecherchenbericht enthält. Wird es dem IIB vorbehalten, über die Einheitlichkeit der Erfindung zu befinden, so wird ihm die Möglichkeit gegeben, geeignete Massnahmen zu ergreifen, wenn sich vor oder während einer Recherche Einwände ergeben; auch dieser Handlungsspielraum fehlt im derzeitigen Entwurf.

6. Artikel 79 Absatz 6 sieht derzeit vor, dass die Teile der Anmeldung, für die kein Recherchenbericht erstellt wird, als zurückgenommen gelten. Wir halten es für zweckmässig, auch diese Bestimmung zu streichen. Es steht der Prüfungsabteilung gemäss Artikel 94 frei, zu verlangen, dass die Anmeldung auf eine Erfindung beschränkt wird, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Gilt eine Anmeldung in solchen Fällen als zurückgenommen, so hat sie das Patentamt wahrscheinlich zu veröffentlichen, um die Teile auszuschliessen, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die keine Recherche erfolgt ist; diese Aufgabe kann ohne eine völlige Neufassung der Anmeldung schwierig und mitunter sogar unmöglich sein. Wird festgestellt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so wird dies auf jeden Fall zu einer sofortigen Stellungnahme des Anmelders führen und die Möglichkeit einer

Aussprache zwischen ihm und dem Patentamt sowie schliesslich einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer eröffnen. Es stimmt zwar, dass die Streichung des Artikels 79 Absatz 6 bedeuten würde, dass eine Anmeldung veröffentlicht werden könnte, in der Erfindungen enthalten sind, für die noch keine Recherche erfolgt ist, doch werden diese Anmeldungen wahrscheinlich nur einen geringen Teil der Fälle ausmachen, und Dritte erhalten zumindest Kenntnis davon, dass für diese Erfindung Monopolrechte angestrebt werden.

7. In allen Fällen, in denen das IIB nicht in der Lage war, einen Recherchenbericht zu erarbeiten, oder in denen ihm nur die Erstellung eines Teilrecherchenberichts möglich war, wird die Prüfungsabteilung bei Stellung eines Antrags auf Prüfung gemäss Artikel 88 zweifellos die Einwände vorbringen, aufgrund deren das IIB nur einen unvollständigen oder überhaupt keinen Bericht erstellen konnte. Ist diesen Einwänden entsprochen worden, so wird die Prüfungsabteilung das IIB höchstwahrscheinlich ersuchen, eine Recherche durchzuführen oder die Recherche zu vervollständigen. In diesen Fällen kann der Anmelder gemäss Artikel 137 aufgefordert werden, eine weitere Gebühr zu entrichten. Der Anmelder wäre dann in der Regel nicht in der Lage, sich zu beschweren. Tut er dies jedoch in einem besonderen Fall und wird die ursprüngliche Handlungsweise des IIB nicht für gerechtfertigt erachtet, so kann die Prüfungsabteilung auf die Gebühr gemäss Artikel 137 verzichten. Die in Artikel 79 Absatz 7 enthaltene Bestimmung sollte aufrechterhalten werden, um Fällen Rechnung zu tragen, in denen ein Einwand des IIB hinsichtlich der Einheitlichkeit der Erfindung als nicht gerechtfertigt erachtet wird.

8. Möglicherweise wird eingewandt, dass diese Regelung dazu führen könnte, dass sittenwidriges, verleumderisches oder herabwürdigendes Schriftwerk veröffentlicht wird. Derartige Fälle

werden jedoch wahrscheinlich selten sein, und wir meinen, dass sie keine Probleme aufwerfen werden. Entweder kann die Prüfung auf formelle Mängel gemäss Artikel 77 so ausgedehnt werden, dass dieser Punkt erfasst wird, oder könnte, wie von uns vorgeschlagen, durch Hinzufügung eines Absatzes zu Nummer 6 zu Artikel 66 das Patentamt befugt werden, solches Schriftwerk aus ihren Veröffentlichungen auszuschliessen.

9. Die vorstehend dargelegte neue Regelung wird in den beigefügten Vorschlägen in konkrete Bestimmungen gefasst.

VORGESCHLAGENE NEUFASSUNG DER WICHTIGSTEN ARTIKEL DES "PAKETS"

Artikel 66

Unverändert.

Bemerkung:

Die in Absatz 3 genannte "Anmeldegebühr" ist als eine kombinierte Anmelde- und Recherchegebühr zu betrachten.

Artikel 77

(1) Unverändert.

(2) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 69 als zurückgenommen, so prüft die Prüfungsstelle,

a) - d) gestrichen

e) ob die Anmeldung den in der Ausführungsordnung zu diesem Uebereinkommen vorgesehenen materiellen Erfordernissen genügt;

f) gestrichen

g) - i) unverändert.

Bemerkung:

Durch diese Aenderungen soll erreicht werden, dass die Prüfung auf eine reine Schreibaarbeit begrenzt wird, die vor allem dazu dient, die Anmeldung in eine für die Veröffentlichung geeignete Form zu fassen. Die Prüfungsstelle sucht jedoch nicht nach Mängeln im "Inhalt" der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen und befasst sich nicht mit der Einheitlichkeit der Erfindung.

BR/GT I/121 d/71 (Anlage) zat/UL/cs

.../...

Artikel 78

(1) gestrichen.

(2) Ergibt die in Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben e und i vorgesehene Prüfung, dass die Anmeldung den bei dieser Prüfung zu berücksichtigenden Erfordernissen nicht genügt, so fordert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen oder die festgestellten Mängel zu beseitigen.

(3) gestrichen.

(4) Ergibt sich bei Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist, dass die Anmeldung den genannten Erfordernissen nicht genügt, so weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück.

(5) gestrichen.

(6) unverändert.

(7) unverändert.

Bemerkung:

Mit den Änderungen wird den in Artikel 77 vorgenommenen Änderungen Rechnung getragen. Was die Zusammenfassung anbelangt, so erhebt die Prüfungsstelle nur Einwände, wenn sie fehlt oder Formfehler aufweist; sie überprüft nicht den Inhalt der Zusammenfassung.

Artikel 79

(1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 69 als

BR/CT I/121 d/71 (Anlage) zat/UL/cs

.../...

zurückgenommen, so holt die Prüfungsstelle unter Uebersendung einer Ausfertigung der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung einen Bericht über den Stand der Technik beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein. Das Internationale Patentinstitut bestimmt auch den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung.

(2) Der Bericht über den Stand der Technik wird auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der gegebenenfalls vorhandenen Zeichnungen erstellt.

Bemerkung:

Durch Absatz 1 soll vor allem erreicht werden, dass das IIB die für die Recherche bestimmte Ausfertigung wesentlich früher erhält.

Artikel 79 a

(1) Entspricht nach Auffassung des Internationalen Patentinstituts die Anmeldung nicht den Erfordernissen des Artikels 70, so fordert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Uebereinkommen vorgeschriebene Zusatzgebühr zu entrichten.

(2) Das Internationale Patentinstitut erstellt den Bericht über den Stand der Technik für die Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen, und, wenn die Zusatzgebühr innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist entrichtet worden ist, für die Teile der Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die die genannten Gebühren entrichtet worden sind.

(3) Eine nach Absatz 1 gezahlte Gebühr wird zurückgezahlt, wenn im Verlauf der Prüfung gemäss Artikel 93 der Anmelder einen

entsprechenden Erstattungsantrag stellt und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die in Absatz 1 genannte Aufforderung nicht gerechtfertigt war.

Bemerkungen:

Mit dieser Aenderung, die Artikel 17 PCT entspricht, soll verhindert werden, dass das EPA und der Anmelder bereits zu diesem Zeitpunkt endgültig zur Einheitlichkeit der Erfindung Stellung nehmen müssen. Daraus folgt, dass der Anmelder nicht aufgefordert wird, seine Anmeldung zu beschränken; damit kann Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe a entfallen. Dieses Verfahren kann dazu führen, dass die Anmeldung Teile enthält, für die keine Recherchen angestellt worden sind, doch gelten diese Teile nicht als zurückgenommen. Wahrscheinlich wird der Anmelder in solchen Fällen nunmehr die Teile ausschliessen wollen, für die keine Recherchen angestellt worden sind. Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b lässt dies zu. Unabhängig davon wird aber die gesamte Anmeldung veröffentlicht; der Prüfungsabteilung steht es frei, Einwände vorzubringen, wenn später eine Prüfung nach Artikel 88 beantragt wird.

Artikel 79 b

(1) Entspricht nach Auffassung des Internationalen Patentinstituts die Anmeldung den Erfordernissen des Uebereinkommens und der Ausführungsordnung so wenig, dass eine sinnvolle Recherche aufgrund einiger oder aller Patentansprüche nicht durchgeführt werden kann, so stellt das Institut entweder fest, dass eine Recherche nicht möglich ist, oder es erstellt soweit möglich einen Teilbericht.

BR/GT I/121 d/71 (Anlage) esi/MP/cs

.../...

(2) Der Teilbericht und die Feststellung nach Absatz 1 gelten als durch den Ausdruck "Bericht über den Stand der Technik" gedeckt.

Bemerkungen:

Da die für die Recherche bestimmte Kopie der Anmeldung nicht inhaltlich geprüft worden ist, kann der Fall eintreten, dass das IIB überhaupt keine Recherchen anstellen kann (zum Beispiel wenn alle Ansprüche eine Pflanzensorte betreffen). Es kann sich auch der Fall ergeben, dass nur einige Ansprüche für die Recherche nicht in Frage kommen (wenn zum Beispiel die Ansprüche 1 bis 4 eine Kamera und die Ansprüche 5 bis 10 eine Photographie betreffen). Beide Fälle können auch infolge unklarer Ansprüche eintreten. Mit diesem Artikel, der sich an Artikel 17 PCT anlehnt, soll dem IIB ein Verfahren an die Hand gegeben werden. Absatz 2 ist ein Aenderungsentwurf, durch den berücksichtigt wird, dass in vielen Artikeln des Uebereinkommens lediglich vom "Bericht über den Stand der Technik" die Rede ist.

Artikel 80

(1) Der Bericht über den Stand der Technik, Kopien aller darin genannten Dokumente und der endgültige Inhalt der Zusammenfassung werden innerhalb einer in der Ausführungsordnung zu diesem Uebereinkommen vorgeschriebenen Frist und in einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Form dem Europäischen Patentamt übermittelt.

(2) Gleichzeitig übermittelt das Internationale Patentinstitut dem Anmelder eine Abschrift des Berichts über den Stand der Technik. Dieser Abschrift werden Kopien aller darin genannten Dokumente beigelegt, falls dies der Anmelder beantragt hat.

(3) Ist eine Anmeldung gemäss Artikel 78 Absatz 4 zurückgenommen oder zurückgewiesen worden, so werden die Absätze 1 und 2 nicht angewandt.

Bemerkungen:

Abgesehen von einigen Aenderungen mit Rücksicht auf die vorgeschlagenen Artikel 79 a und 79 b entspricht Absatz 1 dem Absatz 4 a des Artikels 79 des Uebereinkommensentwurfs. Mit Absatz 2 sollen den Wünschen der interessierten Kreise Rechnung getragen werden. Absatz 3 ermöglicht dem IIB den Abbruch der Arbeit, wenn die Anmeldung offensichtlich zu keinem Erfolg führen wird.

Zu Artikel 66 Nummer 6

Es wird der folgende Absatz hinzugefügt:

"Enthält eine europäische Patentanmeldung solche unzulässigen Angaben, so kann das Europäische Patentamt diese Angaben von der Veröffentlichung gemäss Artikel 85 ausschliessen."

Bemerkung:

Diese an Artikel 21 Absatz 6 PCT angelehnte Vorschrift erscheint notwendig, da nach der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel 77 die Prüfungsstelle den Inhalt einer Anmeldung (anders als beim Antrag) nicht prüft und der Anmelder nicht gemäss Artikel 78 zur Streichung der unzulässigen Angaben aufgefordert wird.

Zu Artikel 79 Nummer 3

Entfällt.

Bemerkung:

Bei Annahme des vorgeschlagenen Artikels 79 a ist diese Vorschrift nicht mehr erforderlich.

BR/GT I/121 d/71 (Anlage) esi/IP/es

.../...

ÄNDERUNGEN, DIE SICH AUS DIESEN NEUFASSUNGEN ERGEBEN

5. Artikel 137 Absatz 4:

An die Stelle der Worte "Artikel 79 Absätze 5 und 6" treten die Worte: "Artikel 79 a Absatz 1".

Die im "Paket" enthaltenen Neufassungen sollen nicht zur Beschränkung der Anmeldung auf eine Erfindung beitragen; auch führt die Nichtzahlung der Gebühren nicht dazu, dass Teile der Anmeldung als zurückgenommen gelten. Die Bezugnahme auf Artikel 79 a Absatz 1 ist notwendig, da die Zusatzgebühr dieses Artikels von der des Artikels 137 unterschieden werden muss; im Artikel 79 a sind keine Sanktionen vorgesehen, während bei Nichtzahlung der Gebühr des Artikels 137 die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

6. Gebührenordnung

i) Artikel 2 Nummer 1:

Die Gebühr ist zu erhöhen

Nummer 4:

entfällt

Nummer 5:

Das Wort "ergänzenden" entfällt; an die Stelle der Worte "Artikel 79 Absatz 5" treten die Worte: "Artikel 79 a Absatz 1".

Die Gebühren sind neu zu numerieren.

Die in Nummer 1 genannte Gebühr wird erhöht, da die bisherige Anmeldegebühr der Nummer 1 mit der Recherchegebühr der Nummer 4 kombiniert wird. Zusatzgebühren können nach Artikel 79 a und Artikel 137 erhoben werden, doch ist es nicht richtig, bei den Recherchenberichten nach Artikel 79 a von "ergänzenden" Berichten zu sprechen.

ii) Artikel 10: muss wie folgt lauten:

"(1) Dem Anmelder sind % der in Artikel 2 Nummer 1 vorgesehenen Gebühr zurückzuerstatten, wenn der für die europäische Patentanmeldung zu erstellende Bericht in wesentlichen Teilen auf einen Bericht über den Stand der Technik gestützt wird, der entsprechend den für das Europäische Patenterteilungsverfahren geltenden Maßstäben

- a) vom Internationalen Patentinstitut in Den Haag bereits für eine Patentanmeldung erstellt worden ist, deren Priorität für die europäische Patentanmeldung beansprucht wird, oder
- b) vom Internationalen Patentinstitut in Den Haag oder von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde nach den Vorschriften des Zusammenarbeitsvertrags bereits erstellt worden ist.

(2) Wird eine Anmeldung zurückgenommen, als zurückgenommen angesehen oder zurückgewiesen, bevor das Internationale Patentinstitut in Den Haag mit der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik begonnen hat, so werden % der in Artikel 2 Nummer 1 vorgesehenen Anmeldegebühr erstattet. Dasselbe gilt auch für die in Artikel 2 Nummer 5 vorgesehenen Zusatzgebühren."

Der Absatz 1 ist zur Einbeziehung der PCT-Recherchen erweitert worden; Absatz 2 ist für den Fall gedacht, dass eine Anmeldung vor Beginn der Recherchen fallengelassen wird. Beide Vorschriften ergeben sich zwingend aus der Kombination von Anmelde- und Recherchegebühr.

BR/GT I/121 d/71 (Anlage) esi/MP/cs

.../...

iii) Artikel 11: muss wie folgt lauten:

"Die in Artikel ... (Nummer 2 zu Artikel 34) vorgeschriebene Ermässigung beträgt % im Falle der in Artikel 2 Nummer 1 vorgeschriebenen Gebühr und % im Falle der in Artikel 2 Nummern 6, 12 und 13 vorgeschriebenen Gebühren."

Es ist nicht beabsichtigt, für die Recherchegebühr eine Ermässigung zu gewähren. Aufgrund der Kombination der Anmelde- und der Recherchegebühr muss daher die Ermässigung für die in Artikel 2 Nummer 1 genannte Gebühr geringer sein als die Ermässigung für die übrigen Gebühren.
