

BR/GT I/123 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 6. Oktober 1971

BR/GT I/123/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage eine von der schwedischen Delegation am 4. Oktober 1971
übermittelte Aufzeichnung zu Artikel 11 Absatz 3 des Zweiten
Vorentwurfs eines Uebereinkommens über ein Europäisches Patent-
erteilungsverfahren.

BR/GT I/123 d/71 esi/MP/cs

BERICHT DER SCHWEDISCHEN DELEGATION

zu Artikel 11 Absatz 3

Auf der Tagung der Arbeitsgruppe I im Januar 1971 hat sich die schwedische Delegation bereit erklärt, einen Bericht über die Erfahrungen vorzulegen, die in Skandinavien mit dem Prinzip der Einbeziehung früherer Anmeldungen bei Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Prinzip der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang - "whole contents principle") gemacht worden sind, wenn es sich um eigene ältere Anwendungen des Erfinders handelt.

1. In den neuen nordischen Patentgesetzen gilt die in Artikel 4 Absatz 3 des Strassburger Uebereinkommens enthaltene Regelung allgemein, also auch für die eigenen älteren Anmeldungen des Anmelders. Gleichzeitig wird jedoch Artikel 5 des Strassburger Uebereinkommens so angewandt, dass der Erfinder ein Zusatzpatent für eine Weiterentwicklung einer aufgrund einer früheren Anmeldung patentierten Erfindung erhalten kann. Ein Zusatzpatent wird erteilt, wenn die spätere Anmeldung eine Weiterentwicklung der früheren Erfindung darstellt, und zwar unter der Bedingung,

dass die spätere Anmeldung vor Veröffentlichung der früheren Anmeldung eingereicht wird. Der Anmelder braucht jedoch nicht bereits bei der Einreichung zu erklären, dass es sich um ein Zusatzpatent handelt; eine Anmeldung kann jederzeit bis zum Zeitpunkt der Erteilung in ein Zusatzpatent umgewandelt werden.

2. Gegen die Tatsache, dass die eigene ältere Anmeldung eines Anmelders in den Stand der Technik einbezogen wird, in bezug auf welchen erfinderische Tätigkeit erforderlich ist, sind von Anfang an vor allem seitens der Patentanwälte Einwände erhoben worden, die wie folgt zusammengefasst werden können:
3. Ein Anmelder, der seine erste Anmeldung auf nationaler Ebene einreicht, ist gegenüber einem ausländischen Anmelder, der mehrere Prioritäten beansprucht, im Nachteil. Der ausländische Anmelder kann seine Ansprüche unter Berücksichtigung der späteren Verbesserungen abfassen, die in Anmeldungen mit späterer Priorität enthalten sind, und dadurch einen umfangreicheren Schutz für den Hauptanspruch erhalten. Bei einem Zusatzpatent war dies noch nie möglich.
4. Die Möglichkeit, ein Zusatzpatent zu erhalten, hängt von einer in jedem Einzelfall zu treffenden Verwaltungsentscheidung darüber ab, was jeweils unter "Weiterentwicklung" zu verstehen sei. Dies bietet für den Schutz von Erfindungen, die aus der Sicht des Erfinders tatsächlich Weiterentwicklungen sind, nicht genügend Rechtssicherheit.

5. Bei Abfassung einer Patentanmeldung wird es für den Patentanwalt schwierig sein, darüber zu entscheiden, wie ausführlich die Beschreibung sein soll. Ist eine Erfindung Teil eines "Erfindungsbündels", so können zur Vervollständigung der Beschreibung Angaben erforderlich sein, die Hinweise auf eine andere Erfindung enthalten. Solche Angaben können später für die Patentierung dieser anderen Erfindung in ihrer endgültigen Form neuheitsschädlich sein.
6. Diesen Einwänden wurde mit einigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften begegnet.
7. Bereits im Gesetz selbst ist verankert, dass eine Anmeldung für andere Anmeldungen, die am gleichen Tag eingereicht werden, nicht neuheitsschädlich sein kann. Ein Anmelder kann daher mehrere Anmeldungen an einem Tag einreichen oder seine Anmeldung teilen, ohne dass ihm daraus Nachteile erwachsen. Enthält eine Anmeldung Angaben, die sich nicht auf die zum Patent angemeldete Erfindung beziehen, so können diese Angaben ohne Rücksicht auf die Vorschrift, dass nach 18 Monaten die Veröffentlichung erfolgen muss, geheimgehalten werden; sofern dafür besondere Gründe vorliegen. Diese Angaben sind dann für eine spätere Anmeldung nicht neuheitsschädlich.
8. Durch Verwaltungsbestimmungen ist für Zusatzpatente eine liberale Praxis eingeführt worden. Wenn der Zusammenhang mit der Haupterfindung vom Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Erfindung als bestehend angesehen werden kann,

wird die Zusatzerfindung als eine "Weiterentwicklung" betrachtet. Ein Zusatzpatent kann so einen allgemeineren Wirkungsbereich als das Patent haben, auf das es sich bezieht. Die Praxis ist hier sogar noch liberaler als in Fällen, in denen die Erfindungen in ein und derselben Anmeldung enthalten sind. Ein Zusatzpatent kann beispielsweise weitere unabhängige Ansprüche umfassen, während in ein und derselben Anmeldung lediglich ein unabhängiger Anspruch einer bestimmten Kategorie zulässig ist.

9. Soweit es sich um die Patentamtspraxis handelt, hat es sich nach unseren Feststellungen nicht negativ ausgewirkt, dass das Prinzip der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang auch auf frühere Anmeldungen desselben Anmelders angewandt wird. In der Praxis sind Fälle der "Selbstkollision" - mit Ausnahme von Fällen im Zusammenhang mit verschiedenen Uebergangsvorschriften, die hier ausser Betracht bleiben sollen - nur sehr selten aufgetreten. Nachdem Zusatzpatente eine besondere materielle Rechtsbedeutung erlangt haben, könnte man annehmen, dass die Zahl der entsprechenden Anmeldungen beträchtlich gestiegen ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Zahl der Anmeldungen zu Zusatzpatenten ist im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anmeldungen auf dem gleichen sehr niedrigen Stand geblieben wie bei den früher geltenden Rechtsvorschriften, liegt also bei etwa 2,5 %. Unseres Erachtens ist dies darauf zurückzuführen, dass durch die Veröffentlichung nach 18 Monaten eine Anmeldung ja schon nach einer kurzen Zeitspanne absolut neuheitsschädlich wird.

10. Eine Reihe von Patentanwälten, besonders in Dänemark, weist allerdings immer noch auf Schwierigkeiten bei der Abfassung von Patentanmeldungen hin. Sie fühlen sich unsicher in der Beurteilung, in welchem Umfang Offenbarungen zu machen sind, da die Beschreibung unter Umständen Material enthalten muss, das sich für eigene künftige Anmeldungen des Anmelders als schädlich erweisen kann. Die Patentanwaltvereinigungen haben auch offiziell Schritte unternommen, um eine Gesetzesänderung zu veranlassen, durch die eigene frühere Anmeldungen des Anmelders von der Anwendung des Prinzips der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang ausgenommen werden sollen.
11. Dieser Initiative wurde bisher mit folgenden Argumenten begegnet: Die zur Sprache gebrachte Schwierigkeit kann lediglich bei Erfindungen auftreten, die sogar mit einer liberalen Praxis in bezug auf Zusatzpatente nicht als Weiterentwicklung der ersten Erfindung angesehen werden können. Vom Gesichtspunkt der Öffentlichkeit und der industriellen Wettbewerber aus bleibt es eine ungerechtfertigte Beschränkung, sich mit Patentmonopolen abfinden zu müssen, die in bezug auf die erfinderische Tätigkeit nicht hinreichend voneinander getrennt sind. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die Patente verschiedenen Personen oder ein und derselben Person erteilt werden.
12. Werden die eigenen Anmeldungen des Anmelders nicht einbezogen, so würden die Anmelder nicht gleich behandelt. Anmelder könnten durch Aufnahme nicht zur Sache gehörenden Materials in die Patentanmeldung versuchen, sich gewisse Bereiche von Erfindungen vorzubehalten, obgleich sie noch keine wirklich patentfähigen Ergebnisse erzielt haben. Dies

könnte ungerecht gegenüber anderen Erfindern sein, die keine Anmeldung eingereicht haben, bevor die Erfindung vollständig abgeschlossen war. Bei Anwendung des Prinzips der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang könnte dies umfangreiche Anmeldungen zur Folge haben, die von den industriellen Wettbewerbern und Dritten nur unter Schwierigkeiten zu analysieren und zu verstehen wären.

13. Es wurde bemerkt, dass die unterschiedliche Anwendung des Prinzips der Abgrenzung gegen den Offenbarungsumfang technische Schwierigkeiten aufwerfen würde. Welcher Zeitpunkt sollte bei der Feststellung der Identität von Anmeldern massgebend sein? Soll es einem Anmelder - vielleicht sogar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung - gestattet sein, die Neuheitsschädlichkeit durch Erwerb der früheren Anmeldung eines anderen zu umgehen?

14. Bei Erörterungen, die kürzlich zwischen interessierten Kreisen stattfanden, haben die Argumente beider Seiten Unterstützung gefunden. In einer Sitzung, die kürzlich mit den nordischen AIPPI-Gruppen veranstaltet wurde, ist ein dänischer Vorschlag für eine Entschliessung gegen die derzeit geltende Regelung unterbreitet worden. Dieser Vorschlag wurde jedoch aufgrund der Beratungsergebnisse zurückgezogen.

