

# BR/GT I/150 d/72

## 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 25. Februar 1972  
BR/GT I/150/72

- Sekretariat -

VERMERK

Betrifft: Vorschläge zu den Artikeln 9, 11, 15, 16, 18 und 19,  
20, 34 und 107 a, 106 a

Verfasser: Delegation des Vereinigten Königreichs

---

BR/GT I/150 d/72 dk



Aufzeichnung der Delegation des Vereinigten Königreichs  
zu Punkten, die von der Regierungskonferenz  
an die Arbeitsgruppe I verwiesen worden sind

---

Artikel 9

Zu Artikel 9 Absatz 2 wurden folgende Vorschläge gemacht:

1. Buchstabe b soll gestrichen und die Worte "und Entdeckungen als solche" unter Buchstabe a hinzugefügt werden.  
Wir sind der Meinung, dass Entdeckungen bereits durch Absatz 1 ausgenommen sind, da sie sich, wie allgemein anerkannt wird, von "Erfindungen" unterscheiden. Wir meinen jedoch, dass sich das gleiche billigerweise auch von den Buchstaben a und b sagen lässt. Es erscheint daher wünschenswert, vollkommen klarzustellen, dass eine Entdeckung nicht patentierbar ist, auch wenn sie durch den Wortlaut der Buchstaben a und b nicht erfasst ist. Dies könnte durch Streichung der Buchstaben a und b geschehen, es ist aber wohl vorzuziehen, dies ausdrücklicher zu bestimmen, und wir halten es daher für ratsam, den Vorschlag anzunehmen.
2. Die verschiedenen Punkte sollen in einem Satz zusammengefasst werden. Zwischen mehreren der aufgeführten Kategorien bestehen grössere Unterschiede, und wir sehen keinen Vorteil darin, eine Neufassung in der vorgeschlagenen Form vorzunehmen. Im Gegenteil, eine solche Neufassung könnte die Auslegung beeinträchtigen und bei künftigen Textänderungen zu Schwierigkeiten führen.
3. Unter Buchstabe e soll "oder tierischen" gestrichen werden.  
Wir glauben, dass dieser Vorschlag angenommen werden sollte.  
Es ist sehr schwierig, eine Unterscheidung zwischen Methoden

zur Behandlung von Tierkrankheiten aus Gründen der menschlichen Gesundheit und Methoden der Behandlung von Tierkrankheiten zur Verbesserung des Ertrags oder der Qualität des Enderzeugnisses zu machen. Wenn ein Tier von einer Krankheit geheilt wird, verbessert sich selbstverständlich auch das Enderzeugnis.

4. Buchstabe e soll auf Methoden der physikalischen Behandlung beschränkt werden, um die Patentierbarkeit neuer pharmazeutischer Verwendungsmöglichkeiten von bekannten Substanzen zu erreichen. Da Behandlungsmethoden nur physikalisch oder chemisch sein können, kann auch der Gegen-schluss gezogen werden, dass chemische Methoden, wie eine Methode zur Heilung einer Krankheit mittels einer neuen oder wohlbekannten Arznei, nicht ausgenommen sind, wenn auch ein gewisser Zweifel bestehen bleiben könnte, da diese Methoden prima facie nicht gewerblich anwendbar sind. Wir sind uns darüber im klaren, dass der Vorschlag nicht darauf abzielt, den Apotheker oder praktizierenden Arzt an der Ausübung seiner Tätigkeit zu hindern, sondern den Hersteller davon abzuhalten, bekannte Substanzen als Arzneimittel zu verkaufen. Da ein Patentanspruch auf die Substanz ungültig wäre, müsste ein Patentanspruch auf eine Methode zur Behandlung des Körpers erhoben werden, und zwar zusammen mit einer Bestimmung in allen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, durch die vom Chemiker oder praktizierenden Arzt vorgenommene Handlungen ausgenommen, jedoch ein für diese Art von Fällen geltendes Gesetz über die gemeinsame Verletzung geschaffen würde. Wir erkennen die Logik der Argumente der Arzneimittel-industrie in bezug auf Patente für solche "Erfindungen" an. Jedoch geht die Praxis in vielen Ländern dahin, sie zu verweigern, und wir zweifeln daran, ob die öffentliche Meinung allgemein zu einer solchen Änderung bereit ist. Die Annahme des Vorschlags könnte die Ratifizierung des Uebereinkommens durch die Parlamente in verschiedenen Staaten verhindern. Abgesehen davon möchten wir bemerken, dass es sehr schwierig sein kann, zu entscheiden, ob es sich um eine physikalische Behandlung handelt oder nicht, und zwar zum Beispiel dann, wenn die Behandlung im Auftragen einer Salbe auf die Haut besteht.

5. Es sollen nur "Diagnostizierverfahren" erwähnt werden, so dass nur auf den Körper angewendete Verfahren ausgenommen werden.

Wir sind der Auffassung, dass in der Diagnose anwendbare Verfahren, gleichgültig, ob sie auf den Körper angewendet werden oder nicht, nicht "gewerblich anwendbar" sind und dass viele Länder einen Patentschutz nicht für angebracht halten würden. Auf jeden Fall meinen wir, dass die Unterscheidung, auf die dieser Vorschlag abzielt, unrealistisch ist.

6. Die Buchstaben d und g sollen zusammengefasst werden, um klarzustellen, dass nur die rein intellektuellen Aspekte von Computer-Programmen ausgeschlossen sind.

Wir sind gegen den Vorschlag. Computer-Programme gehören in eine besondere Kategorie und sollten unserer Auffassung nach gesondert aufgeführt werden. Eine Annahme des Vorschlags würde den Weg freilassen für eine Textauslegung, nach der es möglich wäre, für Computer-Programme einen allgemeinen Schutz zu erhalten; zum Beispiel könnte der Patentanspruch auf einen programmierten Computer angemeldet werden, bei dem die Neuheit nur im Programm selbst besteht.

#### Artikel 11

Die Arbeitsgruppe hat Artikel 11 Absatz 3 im Hinblick auf das Problem der sogenannten "Selbstkollision" zu überprüfen. Wir sehen hierin insbesondere deshalb keine wirkliche Schwierigkeit, weil Artikel 13 dem Anmelder die Möglichkeit gibt, nicht-erfinderische Varianten oder Entwicklungen, die in einer früheren, nicht veröffentlichten europäischen Anmeldung offenbart worden sind, einzubeziehen. Darüber hinaus gestatten es die Prioritäts-

bestimmungen und die durch Artikel 137 a gebotenen Möglichkeiten dem Anmelder befriedigende Erfindungen anzumelden. Wir stellen fest, dass die schwedische Delegation, obwohl sie einige dieser Bestimmungen nicht kennt, über keine Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung berichtet hat. Soviel wir wissen, beabsichtigt jedoch die französische Delegation ein Arbeitsdokument vorzulegen, in dem die Schwierigkeiten erklärt und eine Lösung durch Aenderung von Artikel 21 vorgeschlagen werden.

Die zweite zu prüfende Frage betrifft den Vorschlag, Artikel 11 neu zu fassen, so dass zwar der in Absatz 3 definierte Inhalt einer früheren europäischen Anmeldung weiterhin verwendet werden könnte, um die Neuheit einer späteren Anmeldung zunichte zu machen, die frühere Anmeldung aber nicht länger als "Stand der Technik" angesehen würde. Wenn dies angenommen würde, könnte der zweite Satz von Artikel 13 gestrichen werden, aber es müssten dann noch viele weitere Aenderungen an dem Entwurf des Uebereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung vorgenommen werden und zwar immer dann, wenn der Ausdruck "Stand der Technik" verwendet wird. Da die Auswirkung des Vorschlags lediglich darin bestehen würde, die "Fiktion" auszuräumen, dass eine europäische Anmeldung vom Prioritätsdatum an als veröffentlicht gilt, glauben wir nicht, dass dies ausreicht, um alle erforderlichen Aenderungen zu rechtfertigen.

#### Artikel 15

Die Arbeitsgruppe I ist gebeten worden, den letzten Satz von Artikel 15 Absatz 1 erneut zu prüfen. Dieser Satz besagt, dass von zwei Personen, die am selben Tag Patente für die gleiche Erfindung anmelden, derjenigen das Patent zugesprochen wird, die die Anmeldung an diesem Tag zuerst eingereicht hat; dies steht der dem Entwurf zugrundeliegenden "Ganztags"-Philosophie entgegen. Ausserdem ist der Satz auch ungenau, denn entgegen dem darin

Gesagten sollte eine Person nicht daran gehindert werden, ein Patent zu erhalten, nur weil es schon eine frühere Anmeldung gab, wenn diese vor der Veröffentlichung tatsächlich zurückgenommen, als zurückgenommen betrachtet oder abgelehnt worden ist. Natürlich könnte der Satz geändert werden, um diese Mängel zu beheben. Jedoch möchten wir bemerken, dass der Satz keine Verbindung zum übrigen Artikel 15 hat und auch im Hinblick auf Artikel 11 überflüssig ist. Wir sind daher sehr dafür, diesen Satz zu streichen.

#### Artikel 16

Im Zusammenhang mit diesem Artikel ist eine Änderung der Ausführungsbestimmung zu Artikel 16 Nummer 1 vorgeschlagen worden, um die Möglichkeit auszuschalten, dass Verfahren betreffend die ursprüngliche Anmeldung ausgesetzt werden. Es trifft zu, dass die Aussetzung dieser Verfahren zu einer unerwünschten Verzögerung in Fällen führen kann, in denen der Anmelder schikanös auftritt. Wir zweifeln jedoch daran, dass es viele solcher Fälle geben wird. Es ist wahrscheinlicher, dass Patentansprüche angemeldet werden, wenn eine echte Erfolgsaussicht besteht, und in diesen Fällen würde es unserer Meinung nach eine Verschwendung von Zeit und Mühe bedeuten, die Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzuführen, wenn der Anmelder nicht zustimmt. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass eine Fortführung des Verfahrens betreffend die ursprüngliche Anmeldung mit Artikel 16 Absatz 1 insofern unvereinbar wäre, als die dem Anmelder nach diesem Artikel zur Verfügung stehenden Alternativmöglichkeiten eingeschränkt würden, z. B. wenn das EPA in Fortführung des Verfahrens die Anmeldung abgewiesen hätte.

ARTIKEL 18 UND 19

Es ist darauf hingewiesen worden, dass nach dem Uebereinkommensentwurf in der Zeit zwischen der Patenterteilung und dem Datum ihrer Bekanntmachung weder nach Artikel 18, noch nach Artikel 19 ein Schutz besteht. Wir meinen, dass diese Frage unter Artikel 97 behandelt werden sollte und dass keine Aenderung der Artikel 18 und 19 erforderlich ist, um diesen Punkt zu regeln.

ARTIKEL 19, 34 und 107 a

Es ist vorgeschlagen worden, im Uebereinkommensentwurf klarzustellen, welche sprachliche Fassung einer europäischen Anmeldung oder eines Patents in den verschiedenen Fällen, in denen Uebersetzungen erforderlich sind, als verbindlich anzusehen ist. Wenn wir diesen Vorschlag behandeln sollen, so müssen wir über die Artikel, für die wir eine gewisse Verantwortung tragen, hinausgehen und uns auch mit Artikel 34 befassen.

Artikel 34 Absatz 3 sieht vor, dass "die Anmeldung in der Verfahrenssprache die verbindliche Fassung darstellt". Es ist klar, dass diese Bestimmung während der Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt, aber wir bezweifeln, dass sie sich noch weiter auswirkt. Wir neigen zu der Ansicht, dass sie in den Vertragsstaaten keine Rechtswirkung hat, möchten jedoch, selbst wenn dies nicht zutrifft, bemerken, dass die Bestimmung insofern eine weite Lücke lässt, als sie nur für das Verhältnis zwischen der (sagen wir) in Italienisch eingereichten Anmeldung und ihrer gemäss Artikel 34 Absatz 2 angefertigten Uebersetzung gilt.

In dem vorliegenden Entwurf scheint nirgends der verbindliche Wortlaut im Falle der Veröffentlichung nach 18 Monaten und nach der Erteilung bestimmt zu sein, obgleich in jedem Fall Übersetzungen der Patentansprüche beigelegt sind (Artikel 34 Absätze 5 und 6).

Auch gibt es keinerlei Bestimmung über die Rolle der nach Artikel 19 Absatz 4 und Artikel 107 a Übermittelten Uebersetzungen. Wir sind daher der Auffassung, dass eine allgemeine Bestimmung zur Regelung dieser Fälle vorgesehen werden sollte und dass es angebracht wäre, darin diese Frage auch im Zusammenhang mit den Verfahren vor dem EPA zu behandeln. Das Artikel 34 Absatz 3 zugrunde liegende Prinzip erscheint uns richtig, und ganz allgemein sind wir der Ansicht, dass man für die Anwendung des gleichen Grundsatzes in den bezeichneten Staaten sorgen sollte. Dies würde dann gewährleisten, dass im gesamten Hoheitsgebiet der Staaten der gleiche Wortlaut gilt. Dessen ungeachtet meinen wir, dass, wie folgendes Beispiel zeigt, eine gewisse Abweichung von diesem allgemeinen Grundsatz erforderlich ist. Nehmen wir an, eine Anmeldung wird in deutscher Sprache eingereicht. Sie wird nach Artikel 98 in Deutsch zusammen mit der in Artikel 34 Absatz 6 vorgesehenen englischen und französischen Fassung der Patentansprüche veröffentlicht. Schweden kann nach Artikel 107 a eine Uebersetzung der Patentschrift in die schwedische Sprache verlangen. Im Vereinigten Königreich (oder in Schweden) bringt eine Firma dann Erzeugnisse auf den Markt in der richtigen Annahme, dass sie dies nach Kenntnissnahme der englischen (oder schwedischen) Fassung der Patentansprüche tun kann. Aufgrund einer unrichtigen Uebersetzung sind diese Patentansprüche jedoch enger gefasst als die deutschen Ansprüche und die Erzeugnisse fallen ihrer Art nach unter die deutschen Patentansprüche. In solchen Fällen wäre es wohl falsch, dem Inhaber zu gestatten, dass er sich im Vereinigten Königreich und in Schweden auf die weiter gefassten deutschen Patentansprüche als den verbindlichen Text verlässt und auf diese Weise bei einer Verletzungsklage gewinnt.

Wir schlagen daher vor, in Artikel 34 Absatz 3 den Satz: "Die Anmeldung in der Verfahrenssprache stellt die verbindliche Fassung dar" zu streichen. Ferner schlagen wir die Aufnahme eines neuen Artikels mit folgendem Wortlaut vor:

Artikel 34 a

Verbindlicher Wortlaut einer  
europäischen Anmeldung oder eines europäischen Patents

(1) Als verbindlicher Wortlaut einer europäischen Anmeldung oder eines europäischen Patents gilt in allen Verfahren vor den zuständigen Behörden eines bezeichneten Staates und - vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgesehenen Ausnahmen - in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Text in der Verfahrenssprache, wie sie in Artikel 34 definiert ist.

(2) Jedoch wird die in diesem Uebereinkommen vorgesehene Uebersetzung in die Amtssprache eines bezeichneten Staates in diesem Staat als verbindlich betrachtet, sofern

- i) der gewährte Schutz nicht über den Schutz nach der Anmeldung oder dem Patent in der Verfahrenssprache oder
- ii) der Hauptgegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung oder des Patents in der Verfahrenssprache hinausgeht.

## ARTIKEL 20

Die Arbeitsgruppe I ist von der Konferenz beauftragt worden, eine ins Protokoll der diplomatischen Konferenz aufzunehmende Erklärung zur Auslegung von Artikel 20 auszuarbeiten. Andernfalls sollte sie erneut die Möglichkeit prüfen, in Artikel 20 einen Satz gemäss dem in Dokument BR/165/72 enthaltenen Vorschlag hinzuzufügen.

Wir stimmen dem in Dokument BR/165/72 gemachten Vorschlag nicht zu und es erschien uns unmöglich, eine Neufassung zu erstellen, die das Gewünschte zum Ausdruck bringt und gleichzeitig präzise bleibt. Wir schlagen daher vor, dass der Gedanke, den derzeitigen Artikel 20 zu ergänzen, fallengelassen wird und dass sich die Arbeitsgruppe I darauf beschränkt, eine Absichtserklärung auszuarbeiten. Auch dies dürfte nicht ganz einfach sein, aber wir können folgende Neufassung vorschlagen:

" Artikel 20 ist nicht dahingehend auszulegen, dass unter dem gewährten Schutz der Schutz zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 20 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtschnur dienen und der tatsächliche Schutz über das hinausgehen kann, was nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen durch einen Fachmann der Patentinhaber beabsichtigt hatte. Die Auslegung von Artikel 20 soll vielmehr zwischen diesen Extremen liegen und einen angemessenen Schutz für den Anmelder mit einem vernünftigen Mass an Gewissheit für Dritte verbinden."

ARTIKEL 106 a

Es ist vorgeschlagen worden, diesen Artikel so zu ändern, dass ein Beitritt nur zulässig ist, wenn er

- a) binnen 3 Monaten nach Erhebung der Verletzungsklage erklärt wird und
- b) der ursprüngliche Einspruch noch bei der Einspruchsabteilung anhängig ist.

Um zu vermeiden, dass sich das Einspruchsverfahren über eine allzu lange Zeit hinzieht, muss unseres Erachtens unbedingt vorgesehen werden, dass Dritte, die beizutreten beabsichtigen, ihren Antrag auf Beitritt binnen einer angemessenen Frist stellen müssen. Wir sind daher der Auffassung, dass die Bedingung a angenommen werden sollte. Wir befürworten auch die Bedingung b, da hierdurch ein Beitritt zu einem Zeitpunkt, zu dem der ursprüngliche Einspruch bereits vor der Beschwerdekammer ist, vermieden würde.

Wir schlagen daher folgende Neufassung für Artikel 106 a vor:

(1) Jede Person, die nach einer von einer anderen Person erhobenen Einspruchsklage gegen ein europäische Patent dem Europäischen Patentamt nachweist, dass gegen sie Klage wegen vermeintlicher Verletzung erhoben worden ist, kann der Einspruchsklage beitreten, sofern

- i) das Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer anhängig ist und

ii) der Antrag auf Beitritt binnen drei Monaten nach dem Tage, an dem die Verletzungsklage eingereicht worden ist, gestellt wird; wenn jedoch die Verletzungsklage mehr als drei Monate vor Ablauf der in Artikel 101 Absatz 1 genannten Frist erhoben worden ist, kann der Antrag auf Beitritt jederzeit vor Ablauf dieser Frist gestellt werden.

Er ist durch eine mit Gründen versehene Erklärung zu erfolgen und gilt erst dann als eingereicht, wenn die in Artikel 101 Absatz 1 genannte Gebühr bezahlt ist.

(2) Die Artikel 101 Absätze 2 und 3, 101 a, 101 b, 102, 103 und 105 sind auf das Beitrittsverfahren anzuwenden.

---

