

# **BR/GT I/151 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/151/72

- Sekretariat -

VERMERK

Betrifft: Vorschläge zu den Artikeln 137a und 137b,  
Nummer 2 zu Artikel 141, Artikel 9 der Ge-  
bührenordnung

Verfasser: Delegation des Vereinigten Königreichs

---

BR/GT I/151 d/72



## MITTEILUNG DER DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHS

Die Delegation des Vereinigten Königreichs behält sich vor, zu dem Entwurf eines Uebereinkommens allgemein Stellung zu nehmen, möchte aber im gegenwärtigen Stadium zu einigen Artikeln dieses Uebereinkommens folgende Bemerkungen vortragen.

### Artikel 137 a und 137 b

Zunächst möchten wir zu Artikel 137 b bemerken, dass die Aufnahme so vieler Bestimmungen in einen einzigen Artikel Verwirrung stiften muss, zumal im Entwurf viele weitere Bestimmungen vorgesehen sind (z.B. in den Artikeln 92, 95 und 101), die sich auf die Aenderung einer Anmeldung oder eines Patents beziehen. Nachstehend soll eine Möglichkeit vorgeschlagen werden, diese Schwierigkeit zu beseitigen.

Die Absätze 3 und 4 des Artikels 137b sollen dem Anmelder die Möglichkeit geben, in den verschiedenen Stadien der Bearbeitung der Anmeldung von sich aus Aenderungen vorzunehmen. Wir sehen keinen Grund, die Frist für eine Aenderung der Patentansprüche durch den Anmelder auf den in Absatz 3 vorgesehenen Zeitraum zu beschränken. Da der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids des Patentamts seine Beschreibung und seine Zeichnungen ändern kann, erscheint es wenig sinnvoll, ihm dies nach Absatz 3 zu verwehren. Wenn der Anmelder Gelegenheit bekäme, seine Beschreibung, seine Patentansprüche und seine Zeichnungen nach Absatz 3 zu ändern, hätte der Prüfer die Möglichkeit, mit der Prüfung anhand einer Anmeldung zu beginnen, welche die vom Anmelder gewünschte Form aufweist, nachdem er sich über den Inhalt des Berichts über den Stand der Technik informiert hat. Wir halten dies durchaus für wünschenswert und schlagen deshalb vor, die in Absatz 3 vorgesehene Beschränkung für eine Aenderung der Patentansprüche fallen zu lassen.

Der zweite Satz in Absatz 3 bezieht sich nur auf den Umfang des vorläufigen Schutzes. Unseres Erachtens sollte daher klar zum Ausdruck gebracht werden, dass dieser Satz nur für Fälle gilt, in denen der Anmelder Aenderungen vornimmt, bevor die technischen Vorbereitungen für eine Veröffentlichung abgeschlossen sind.

Mit der Beibehaltung von Absatz 4 sind wir immer noch nicht ganz zufrieden, doch besteht nach den Standpunkten zu urteilen, welche die übrigen Delegierten auf der Januar-Konferenz vertreten haben, wohl keine Hoffnung, dass dieser Absatz gestrichen wird. Er sollte jedoch zumindest in einigen Punkten geändert werden. Nach dem derzeitigen Entwurf kann der Anmelder von sich aus Aenderungen vornehmen, auch wenn die Zeit, in der die Erfordernisse des "ersten Bescheids" erfüllt werden müssen, abgelaufen ist. Dies steht im Widerspruch zu dem in Artikel 97 festgelegten Verfahren, sofern es sich bei dem "ersten Bescheid" um die in Art. 97 Abs. 1 vorgesehene Mitteilung handelt und wenn der "erste Bescheid" nach Art. 95 ergeht, so würden die Aenderungen, die der Anmelder vornimmt, nachdem er auf die Einwände des Prüfers reagiert hat, einer zügigen Bearbeitung der Anmeldung im Wege stehen. Deshalb schlagen wir vor, Abs. 4 dahingehend zu ändern, dass die Möglichkeit, Aenderungen vorzunehmen, auf die gesetzte Frist für eine Antwort beschränkt wird, mit der der Anmelder den im "ersten Bescheid" angegebenen Erfordernissen genügen muss. Zweitens sind wir der Auffassung, dass das Recht, nach Abs. 4 Aenderungen vorzunehmen, von der Entrichtung einer Gebühr abhängig gemacht werden sollte. Diese Gebühr sollte so hoch angesetzt werden, dass sie einen gewissen Ausgleich für die zusätzlich anfallenden Prüfungsarbeiten darstellt und zugleich den Anmelder dazu bewegen kann, Aenderungen lieber nach Abs. 3 vorzunehmen.

Was Art. 137 a betrifft, so schlagen wir vor, Abs. 1 Buchst. a so umzuarbeiten, dass ein engerer Zusammenhang zwischen ihm und Abs. 4 von Art. 137 b hergestellt wird. Demgemäss schlagen wir für die Art. 137 a und 137 b folgende Neufassung vor:

Artikel 137 b

Aenderung der europäischen Patentanmeldung  
auf Verlangen des Anmelders

(1) Gestrichen (vgl. Artikel 137 c)

(2) Gestrichen (vgl. den erneut eingefügten Artikel 82)

(3) Nach Erhalt des Berichts über den Stand der Technik .....  
kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. Aendert der Antragsteller die Patentansprüche, bevor die technischen Vorbereitungen für eine Veröffentlichung nach Artikel 85 abgeschlossen sind, so sind insoweit die geänderten Patentansprüche für das Schutzbegehren massgebend, als der Gegenstand der letzteren nicht über den Inhalt der eingereichten Anmeldung hinausgeht. ....

(4) Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern, sofern die Aenderung zur gleichen Zeit vorgelegt wird wie die Antwort auf den Bescheid. Weitere Aenderungen dürfen nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. Die nach diesem Absatz vorgenommenen Aenderungen gelten erst als eingereicht, nachdem die in der Gebührenordnung zu diesem Uebereinkommen vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

Artikel 137 c (neu)

Einschränkende Bestimmungen für Aenderungen

(1) Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand weiter ist als der Inhalt der eingereichten Anmeldung. Handelt es sich um eine Teilanmeldung, eine nach Artikel 16 eingereichte neue Anmeldung oder ein Patent, das aufgrund einer dieser Anmeldungen erteilt worden ist, so darf der Gegenstand der Anmeldung oder des Patents nicht weiter sein als der Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

(2) Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird.

Artikel 82

Aenderung einer europäischen Anmeldung vor  
Erhalt des Berichts über den Stand der Technik

Vor Erhalt des Berichts über den Stand der Technik darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung nicht ändern, soweit in diesem Uebereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes vorgesehen ist.

Artikel 137 a

Europäische Teilanmeldung

(1) Eine europäische Teilanmeldung ist unmittelbar ..... eingereicht werden:

a) jederzeit, nachdem die frühere Anmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung gleichzeitig mit der Antwort auf den Bescheid eingereicht wird oder wenn die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält.

b) Unverändert

(2) Unverändert

(3) Unverändert

(4) Unverändert

Nummer 2 zu Artikel 141

Es ist wohl klar, dass sich die Anmelder eines europäischen Patents weitgehend des Postzustellungsdienstes in den Vertragsstaaten bedienen werden. Absatz 1 des Artikels 141 betrifft jedoch nur den Fall, dass Postsendungen am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts nicht zugestellt werden, während sich Absatz 2 nach unserer Auslegung ausschliesslich auf eine verspätete Einreichung bei einem einzelstaatlichen Amt bezieht, die auf eine Unterbrechung der Postzustellung am Ort des Sitzes des einzelstaatlichen Patentamts zurückzuführen ist.

Da nun das Europäische Patentamt - für einen umfassenden geographischen Bereich - in der Praxis genau so arbeiten wird wie das einzelstaatliche Patentamt, halten wie diese Bestimmung für unbefriedigend. Nach unserer Auffassung sollte berücksichtigt werden, dass Unterbrechungen der Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt nicht unwahrscheinlich sind und dass solche Vorkommnisse dem Anmelder die gleichen Schwierigkeiten bereiten würden wie ein Poststreik am Ort des Europäischen Patentamts selbst. Es ist uns klar, dass der Anmelder sich in einem solchen Falle um eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 142 bemühen kann. Dies ist jedoch nur in ganz besonderen Ausnahmefällen möglich, und da durch einen mehrere Wochen dauernden Poststreik in einem Vertragsstaat viele Anmelder betroffen werden könnten, würde das Europäische Patentamt möglicherweise von Wiedereinsetzungsanträgen überschwemmt.

Wir schlagen deshalb vor, folgenden Absatz 1 Buchstabe a neu einzufügen:

"(1a) Läuft eine Frist zu einem Zeitpunkt ab, an dem die normale Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen worden ist, so wird für Anmelder, die in diesem Staat ansässig sind oder einen Vertreter mit einem Geschäftssitz in diesem Staat benannt haben, diese Frist bis zum ersten Tage nach dem Ende der Unterbrechung verlängert. Das Europäische Patentamt stellt über den Zeitraum der Unterbrechung der Postzustellung nach Konsultation der zuständigen Behörden des betreffenden Staates eine Bescheinigung aus."

Für Artikel 141 des Uebereinkommens schlagen wir dementsprechend folgende Aenderung vor:

"In der Ausführungsordnung .....

- a) ..... oder am Sitz des Europäischen Patentamts oder der genannten Behörden Postsendungen nicht zugestellt werden oder die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen diesem Staat und dem Sitz des Europäischen Patentamts unterbrochen worden ist.
- b) Unverändert"

Die Delegation des Vereinigten Königreichs stellt fest, dass Artikel 8 Absatz 3 der Gebührenordnung in einigen Fällen im Widerspruch zu Artikel 142 steht und damit über den Rahmen des Uebereinkommens hinausgeht.

#### Artikel 9 der Gebührenordnung

Wir halten die vorliegende Fassung dieses Artikels insofern für zu streng, als in ihm die Entrichtung des vollen Betrags der Gebühr innerhalb der für die Zahlung festgelegten Frist gefordert wird. Zwar sollte auch unserer Auffassung nach vom Anmelder erwartet werden, dass er sich nach Kräften bemüht, die volle Gebühr rechtzeitig zu bezahlen, doch halten wir die vorliegende Bestimmung insofern für unrealistisch, als sie die relative Häufigkeit von Irrtümern (etwa bei Banken) nicht berücksichtigt. Aus Billigkeitsgründen möchten wir eine Regelung vorschlagen, nach der das EPA mitteilt, dass der fristgerecht gezahlte Betrag nicht ausreicht und eine Frist von einem weiteren Monat für die Nachzahlung des Fehlbetrags gewährt.

Wir schlagen daher für Artikel 9 der Gebührenordnung folgende Änderung vor:

"(1) Eine Zahlungsfrist gilt ..... rechtzeitig gezahlt worden ist. Ist nicht die volle Gebühr entrichtet worden, so kann das Europäische Patentamt, wenn dies der Billigkeit entspricht -

- a) geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen oder
- b) dem Einzahler eine Frist von einem Monat für die Nachzahlung des Fehlbetrags einräumen.

(2) Wurde im Antrag auf Erteilung des europäischen Patents ... und reicht der Betrag, der innerhalb der gegebenenfalls nach Absatz 1 Buchstabe b gewährten Frist gezahlt wurde, nicht aus....."