

# **BR/GT I/165 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 10. Mai 1972  
BR/GT I/165/72

- Sekretariat -

AUFZEICHNUNG

Betrifft: Vorschläge zu den Artikeln 19, 67 und 105 des Ueber-  
einkommensentwurfs (BR/184/72) und zum Entwurf einer  
Ausführungsordnung (BR/185/72), insbesondere zu  
Artikel 88

Verfasser: Delegation des Vereinigten Königreichs

---

BR/GT I/165 d/72 zat/BS/cs



Vorschläge der Delegation des Vereinigten Königreichs  
zu den Artikeln 19, 67 und 105 des  
Uebereinkommensentwurfs (BR/184/72)  
und zum Entwurf einer Ausführungsordnung (BR/185/72),  
insbesondere zu Artikel 88

1. Artikel 19

Die Tätigkeiten der Eingangsstelle bestehen nunmehr weitgehend aus Sekretariatsarbeiten. Sie hat über einfache Sachfragen zu befinden, z.B. darüber, ob die Einreichungs- und Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet worden sind oder ob der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die erforderlichen Angaben enthält.

Unseres Erachtens ist es deshalb unnötig und wäre zu kostspielig, wenn zu Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle eine Beschwerdekammer in der Zusammensetzung nach Artikel 19 Absatz 2 zu hören ist. Wir halten es für besser, die Möglichkeit vorzusehen, dass solche Beschwerden von einer gemischten Beschwerdekammer behandelt werden, deren tatsächliche Zusammensetzung in den einzelnen Fällen von den jeweiligen Gegebenheiten abhängt.

Wir schlagen deshalb vor, Artikel 19 wie folgt zu ändern:

"(1) unverändert

(2) Bei Beschwerden gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle setzen sich die Beschwerdekammern zusammen aus:

a) drei Mitgliedern, unter denen sich zumindest ein rechtskundiges Mitglied befinden muss;

b) entfällt

(3) Bei Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung setzen sich die Beschwerdekammern zusammen aus

a) (            { unverändert  
b) (            {

c) drei Mitgliedern, unter denen sich zumindest ein rechtskundiges Mitglied befinden muss.

(4) unverändert."

## 2. Artikel 67

Wir meinen, dass der erste Satz von Absatz 2 durch folgende Worte vervollständigt werden sollte: "die zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung nach Artikel 92 enthalten sind."

Dies hat zur Folge, dass sich der einstweilige Schutz nach dem bestimmt, was sowohl in den Ansprüchen in der Fassung der frühen Veröffentlichung als auch in den Ansprüchen in der Fassung des erteilten Patents enthalten ist; hierdurch würden "seitliche Verschiebungen" (lateral shifts) während dem Prüfungsstadium verhindert. Wir glauben nicht, dass die nach der Veröffentlichung gemäss Artikel 92 eingereichten Ansprüche, die sich nicht mit den Ansprüchen in der erteilten Fassung decken, bei der Beurteilung des Umfangs des einstweiligen Schutzes berücksichtigt werden sollten. Dies würde bei der Beurteilung des Schutzzumfangs zu einem bestimmten Zeitpunkt und insbesondere dann, wenn die Ansprüche mehrfach geändert werden, zu Schwierigkeiten führen; ausserdem müsste das Europäische Patentamt gemäss Artikel 98 Absatz 2 der Ausführungsordnung alle geänderten Ansprüche veröffentlichen. Falls unser Vor-

schlag für Artikel 67 angenommen wird, so sollte Artikel 98 Absatz 2 der Ausführungsordnung unseres Erachtens gestrichen werden.

3. Artikel 105 Absatz 2

Es wird Fälle geben, in denen ein Anmelder gemäss Artikel 86 eine Priorität in Anspruch nimmt und die Eingangsstelle nach Artikel 90 Absatz 3 beschliesst, dass "der Prioritätsanspruch für die Anmeldung erlischt". Ein solcher Beschluss schliesst das Verfahren für den Anmelder nicht ab und ist folglich nicht sofort anfechtbar. Aufgrund Artikel 105 Absatz 2 ist der Anmelder gezwungen, eine Entscheidung über die Patenterteilung oder die Zurückweisung seiner Anmeldung abzuwarten, ehe er eine Beschwerdekammer um die Entscheidung ersuchen kann, das beanspruchte Prioritätsdatum zu streichen. Das gleiche gilt, wenn die Prüfungsabteilung beschliesst, das gemäss Artikel 96 Absatz 1 beanspruchte Prioritätsdatum zu streichen.

Erlischt die Priorität, so wird die Veröffentlichung nach Artikel 92 bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Da zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag eine Offenbarung erfolgt sein kann, kann ausserdem die Anmeldung zurückgewiesen werden oder zur Erteilung eines Patents führen, dessen Ansprüche jedoch in ihrem Umfang erheblich eingeschränkt sind.

Es ist natürlich nicht wünschenswert, dass eine beispielsweise von der Eingangsstelle getroffene falsche Entscheidung dies zur Folge hat. Wenn der Anmelder gemäss Artikel 105 Absatz 2 Beschwerde gegen die Endentscheidung einlegt und es ihm dabei gelingt, seinen Prioritätsanspruch wieder geltend zu machen, dann ist viel Zeit und Mühe verschwendet worden, da die Anmeldung in diesem Fall erneut geprüft werden muss.

Um dieser Situation zu begegnen, sollte unseres Erachtens der Anmelder im Fall einer Entscheidung, die den Verlust der Priorität zur Folge hat, die Möglichkeit haben, sofort Beschwerde einzulegen. Dies erfordert eine Aenderung von Artikel 105 Absatz 2, wobei jedoch der Verlust der Priorität nicht der einzige zur Diskussion stehende Fall ist. Wir sind somit der Ansicht, dass diese Möglichkeit der sofortigen Beschwerde auch in den Fällen gegeben sein sollte,

- i) in denen die Benennung eines Staates für die Eingangsstelle gemäss Artikel 90 Absatz 4 oder Absatz 5 als zurückgenommen gilt,
- ii) in denen die Eingangsstelle den Anmeldetag gemäss Artikel 90 Absatz 6 neu festsetzt oder die Bezugnahmen auf Zeichnungen für sie gemäss dieser Bestimmung als gestrichen gelten und
- iii) in denen eine frühere Anmeldung lediglich für einige der benannten Staaten oder für einen Teil des Gegenstands gemäss Artikel 59 abgewiesen oder zurückgenommen wird.

Gleichartige Situationen können auch bei Einspruchsverfahren entstehen (beispielsweise, wenn das Ergebnis davon abhängt, welches der beiden Patente den früheren Prioritätstag hat). Bei Einspruchsverfahren kann der Sachverhalt natürlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein.

Unseres Erachtens gibt es sicher noch andere als die von uns im einzelnen aufgeführten Fälle, in denen es auch ratsam wäre, die Möglichkeit einer sofortigen Beschwerde vorzusehen. Damit Schwierigkeiten vermieden werden, die sich durch die Verwendung eines speziellen Wortlauts ergeben, der sich lediglich auf besondere Fälle bezieht, schlagen wir daher vor, Artikel 105 Absatz 2 wie folgt zu ändern:

"Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschliesst, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, es sei denn, dass die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, darin vermerkt hat, dass die Frist nach Artikel 107 vom Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung an läuft."

Wir unterstellen, dass der Präsident Leitlinien für die Anwendung dieser Bestimmung im Europäischen Patentamt erlassen würde, die zumindest für die Eingangsstelle und die Prüfungsabteilungen bei der Ausübung dieser Ermessenbefugnis massgebend wären. Wenn bei der Möglichkeit einer sofortigen Beschwerde Zeit, Mühe und Ausgaben gespart werden können, dann sollte unseres Erachtens auch entsprechend vorgegangen werden.

4. Wir vertreten die Auffassung, dass in der gesamten Ausführungsordnung von "Regeln" und nicht von "Artikeln" gesprochen werden sollte. Dies wäre klarer und würde die Abfassung des Textes vereinfachen (beispielsweise wäre es nicht länger notwendig, jedesmal auf das Uebereinkommen zurückzuverweisen, wenn in der Ausführungsordnung auf einen Artikel Bezug genommen wird).

5. Artikel 88 der Ausführungsordnung

Wir sind der Ansicht, dass die eckigen Klammern in Absatz 2 gestrichen werden sollten. Unseres Erachtens wäre es sehr zweckmässig, wenn den Prüfern sämtliche Aenderungen vorlägen, die der Anmelder nach Prüfung des Recherchenberichts in seiner Anmeldung vorzunehmen wünscht. Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass das Europäische Patentamt den Anmelder nicht daran hindern könnte, Aenderungen zu seiner Beschreibung und zu den Zeichnungen vorzuschlagen; es würde auf jeden Fall keinen Zweck haben, dass das Europäische Patentamt dem Anmelder die Vorschläge zurücksendet, da Absatz 4 es dem Anmelder gestattet, diese Aenderungen etwas später vorzunehmen.

---