

# **BERICHT 2.VE 1971**

## **Travaux Préparatoires EPÜ 1973**

**BERICHT ZUM 2. VORENTWURF DER REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE  
EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS**

**1971**

### **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.**



BERICHTE

ZUM

ZWEITEN VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN  
EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM  
ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGS-  
VERFAHREN

ERSTEN VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG



## INHALT

	Seite
Generalbericht über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz (J.B. van Benthem) . . . . .	11
Generalbericht über die Ergebnisse der 4. Tagung der Regierungskonferenz (J.B. van Benthem) . . . . .	15
Berichte über Änderungen und Ergänzungen des Ersten Vorentwurfs eines Übereinkommens, die ihren Niederschlag im Zweiten Vorentwurf gefunden haben . . . . .	23
Bericht der britischen Delegation (Artikel 1 bis 29) . . . . .	23
Bericht der französischen Delegation (Artikel 36 bis 40) . . . . .	25
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 53 bis 58) . . . . .	26
Bericht der niederländischen Delegation (Artikel 64 bis 76) . . . . .	26
Bericht der schwedischen Delegation (Artikel 77 bis 87) . . . . .	27
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 88 bis 100) . . . . .	28
Bericht der britischen Delegation (Artikel 101 bis 107) . . . . .	30
Bericht der französischen Delegation (Artikel 108 bis 116) . . . . .	31
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 117 bis 123) . . . . .	32
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 124 bis 127) . . . . .	34
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 129 bis 132) . . . . .	35
Bericht der britischen Delegation (Artikel 133 und 134) . . . . .	35
Bericht der schwedischen Delegation (Artikel 135 bis 156) . . . . .	35
Bericht der niederländischen Delegation (Artikel 157) . . . . .	38
Bericht der britischen Delegation (Artikel 159) . . . . .	38
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 160) . . . . .	38
Einführender Bericht zum Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen (P. Fressonnet)	39
Generalbericht über den Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen (Dr. R. Singer)	41
Bericht über den Ersten Vorentwurf einer Gebührenordnung (P. Brändli) . . . . .	49



# GENERALBERICHT

## ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ARBEITSGRUPPE I DER REGIERUNGSKONFERENZ

BERICHTERSTATTER: HERR J.B. VAN BENTHEM,

*Präsident des niederländischen Patentamts (Octrooiraad),*

*als Generalberichterstatte der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

### I. Einleitung

1. Ihre Konferenz hat auf der Zweiten Tagung, die vom 13. bis 16. Januar 1970 in Luxemburg stattgefunden hat, einen Ersten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren <sup>(1)</sup> angenommen und seine Veröffentlichung beschlossen. Sie hat vier Arbeitsgruppen eingesetzt, die den Vorentwurf, der noch unvollständig war, weiter prüfen und vervollständigen sollten. Die Arbeitsgruppe I, die den veröffentlichten Vorentwurf ausgearbeitet hatte, wurde beauftragt, ihre Arbeit fortzusetzen und insbesondere den Entwurf durch Verfahrensvorschriften, durch eine Ausführungsordnung und durch eine Gebührenordnung zu ergänzen; dieser Gruppe wurde ferner die Koordinierung der Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen übertragen. Die Arbeitsgruppe II erhielt die Aufgabe, die Bestimmungen über den Verwaltungsrat, die Schlußbestimmungen sowie das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe III wurde beauftragt, das Statut für das Personal des Europäischen Patentamts vorzubereiten, die allgemeinen Grundsätze für die Besoldung seiner Beamten festzulegen und das Statut des Beschwerdeausschusses für Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe IV wurde mit der Aufgabe betraut, die Finanzvorschriften des Übereinkommens sowie die Finanzplanung des Patentamts zu erarbeiten.

2. Als Generalberichterstatte der Arbeitsgruppe I ist es nicht meine Aufgabe, über die Ergebnisse der Arbeit der Arbeitsgruppen II, III und IV zu berichten; Ihre Konferenz kann diese Arbeitsergebnisse anhand der eigenen Berichte dieser Gruppen beurteilen. Die Arbeitsgruppe I hat sich in diesem Zusammenhang in ihrer Eigenschaft als Koordinierungsausschuß auf die bloße Koordinierung der Arbeit der drei anderen Gruppen beschränkt; sie hat die Arbeit dieser Gruppen nicht kritisch geprüft, sondern lediglich die von ihnen vorge-

schlagenen Artikel in den überarbeiteten und vervollständigten Übereinkommensentwurf, der Ihnen vorliegt, in koordinierter Form eingearbeitet. Was die Arbeit dieser anderen Gruppen anbelangt, so handelt es sich um die Arrtikel 35a bis 35p (Verwaltungsrat), 39 (Beschwerdeausschuß für Streitsachen zwischen dem Patentamt und seinen Bediensteten), 41 bis 52d (Finanzvorschriften), 158 (Übergangsbestimmungen: erstes Haushaltsjahr) und 161 bis 173 (Schlußbestimmungen).

3. Hinsichtlich der Arbeit, die Ihre Konferenz der Arbeitsgruppe I neben der Koordinierung übertragen hat, kann sich Ihr Berichterstatte ebenfalls kurzfassen. In Anbetracht der umfangreichen Arbeit, die in verhältnismäßig kurzer Zeit zu bewältigen war, hat sich die Gruppe erlaubt, zwei Untergruppen einzusetzen: eine Untergruppe für die Ausführungsordnung und eine andere für die Gebührenordnung. Diese Untergruppen setzen sich aus denselben Delegationen und teilweise auch aus denselben Personen wie die Arbeitsgruppe selbst zusammen; die Arbeitsgruppe hat von einer Überprüfung der Arbeit der Untergruppen abgesehen und sich darauf beschränkt, einige Artikel des Übereinkommens anhand einer Liste von Fragen, die die Untergruppe „Ausführungsordnung“ gestellt hatte, anzupassen. Die Arbeit der beiden Untergruppen wird Ihrer Konferenz – wie es bei den Arbeitsgruppen II, III und IV der Fall ist – in Einzelberichten erläutert <sup>(1)</sup>.

4. Was nun die eigentliche Arbeit der Arbeitsgruppe I seit der zweiten Tagung Ihrer Konferenz anbelangt, so hat diese vier Sitzungen abgehalten. Auf der ersten Sitzung (1. bis 3. April 1970) prüfte sie eine Studie über die Grundlagen der Finanzplanung für ein Europäisches Patentamt. Die Arbeitsgruppe I ging hierbei davon aus, daß es angebracht wäre, aufgrund von Überlegungen patentrechtlicher Art für die Arbeitsgruppe IV eine Reihe von Empfehlungen auszuarbeiten, auf deren Grundlage diese Gruppe ihr Mandat durchführen könnte. So hat die Arbeitsgruppe I gewisse Schätzungen angestellt, vor allem hinsichtlich der Anzahl der europäischen

<sup>(1)</sup> Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 1970.

<sup>(1)</sup> Die Berichte der beiden Untergruppen werden im vorliegenden Band veröffentlicht.

Patentanmeldungen und der Anzahl der Prüfer, die für deren Prüfung erforderlich sind. Diese Empfehlungen sind der Arbeitsgruppe IV zugeleitet worden, die sie als Arbeitsgrundlage herangezogen hat. In den drei übrigen Sitzungen befaßte sich die Arbeitsgruppe I mit dem Übereinkommensentwurf. Neben redaktionellen Verbesserungen einzelner Artikel des Vorentwurfs bemühte sich die Arbeitsgruppe um dreierlei: Anpassung des Übereinkommensentwurfs an die — als berechtigt erachteten — Bemerkungen der nichtstaatlichen internationalen Organisationen, die Vervollständigung des Entwurfs durch die noch fehlenden Teile und schließlich Behandlung verschiedener noch offener Fragen. Diese Ziele sind im Prinzip erreicht worden, und der Arbeitsgruppe ist es gelungen, einen überarbeiteten und vervollständigten Vorentwurf des Übereinkommens zu erarbeiten, der Ihnen vorliegt. In den folgenden Abschnitten gebe ich Ihnen einen allgemeinen Überblick über die Änderungen und die ergänzenden Bestimmungen, die in den Ersten Vorentwurf eingefügt worden sind.

5. Die Aufteilung der Bestimmungen auf die beiden Texte, die Ihnen unterbreitet wurden, d.h. auf den Übereinkommensentwurf einerseits und den Entwurf einer Ausführungsordnung andererseits, ist nur vorläufig; diese Texte sollen vorerst nur dazu dienen, Ihnen einen Überblick über die zu regelnden Fragen zu geben. Ich gestatte mir deshalb, den auf der zweiten Tagung der Konferenz gemachten Vorschlag zu wiederholen, nämlich daß die Aufteilung nicht jetzt, sondern erst bei der endgültigen Überarbeitung der beiden Entwürfe erörtert wird.

6. Ich möchte die Einleitung des Generalberichts nicht abschließen, ohne festzustellen, daß die Aussprachen von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und ihrem Redaktionsausschuß in einer Atmosphäre guter Zusammenarbeit und gegenseitigen Verständnisses geführt worden sind. Davon abgesehen aber hätte die Gruppe ohne die Arbeit unseres Präsidenten, Herrn Dr. K. HAERTEL, und der des Sekretariats ihre tatsächlichen Ergebnisse nicht erzielen können. Herrn HAERTEL wird es gewiß unangenehm sein, wenn sein Name hier wieder einmal erwähnt wird; doch wäre es wirklich unvorstellbar, daß die Gruppe ohne seine vorbereitenden Dokumente und seine immer sachkundige und sorgfältig vorbereitete Führung in so kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Ergebnis gelangt wäre. Was das Sekretariat angeht, so weiß die Arbeitsgruppe, wie hoch sie den ausgezeichneten und für ihre Arbeit unerläßlichen Beitrag von Herrn Saur und seinen Mitarbeitern einzuschätzen hat.

## **II. Anpassung des Übereinkommensentwurfs an die als berechtigt erachteten Bemerkungen der nichtstaatlichen internationalen Organisationen**

7. Die interessierten Kreise haben ihre Bemerkungen zum veröffentlichten Vorentwurf des Übereinkommens auf zwei verschiedene Arten vorgetragen. Zunächst wurden deren Vertreter auf der dritten Tagung Ihrer Konferenz, die vom 21. bis 23. April 1970 in Luxemburg stattfand, zu einigen den Vorentwurf betreffenden Grundsatzfragen angehört. Nachdem Ihre Konferenz

den Standpunkt der Vertreter der interessierten Kreise gehört hatte, hat sie die unterbreiteten Fragen erneut geprüft. In einigen dieser Fragen haben Sie Beschlüsse gefaßt und diese zur weiteren Veranlassung an die Arbeitsgruppe I überwiesen. Bei anderen Fragen ist die Gruppe beauftragt worden, diese erneut zu prüfen, was die Gruppe auch getan hat.

Sodann haben die nichtstaatlichen internationalen Organisationen, die ersucht worden waren, ihre Bemerkungen zum Vorentwurf des Übereinkommens später schriftlich einzureichen, dieser Aufforderung entsprochen; bis Ende Januar 1971 sind elf Berichte vorgelegt worden. Die Arbeitsgruppe hat diese Berichte bereits studiert, aber noch nicht genügend Zeit gehabt, um zu allen Vorschlägen Stellung zu nehmen, da einige von ihnen näher geprüft werden müssen. Sie schlägt Ihnen deshalb vor, ihr Gelegenheit für eine weitere Prüfung zu geben, beispielsweise hinsichtlich der Frage der Frist für die Einreichung einer Zusatzpatentanmeldung und bezüglich der miteinander mehr oder weniger zusammenhängenden Fragen der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei den nationalen Ämtern oder beim Internationalen Patentinstitut, der Streichung der besonderen Gebühr für die Neuheitsrecherche sowie des Wegfalls der Offensichtlichkeitsprüfung im Verfahrensstadium vor dem Prüfungsantrag. Viele andere Vorschläge haben hingegen geprüft werden können; zu einem Teil decken sie sich mit den Vorschlägen, die bei der genannten Anhörung gemacht und in diesem Rahmen geregelt wurden; zu einem anderen Teil handelt es sich um neue Vorschläge, bezüglich deren die Arbeitsgruppe Ihnen vorschlägt, entweder den Übereinkommenstext zu ändern oder sie abzulehnen.

Eine der Ihrer Konferenz vorgelegten Unterlagen gibt einen Überblick über die Vorschläge, welche die Arbeitsgruppe I hinsichtlich der Bemerkungen der internationalen Organisationen macht. Ihr Generalberichterstatter beschränkt sich darauf, nachstehend einige der wichtigsten Punkte hervorzuheben, bei denen die Arbeitsgruppe I aufgrund der Bemerkungen der interessierten Kreise den Vorentwurf des Übereinkommens geändert hat.

8. Nach dem Ersten Vorentwurf sollte bekanntlich das vom Europäischen Patentamt durchzuführende Patenterteilungsverfahren durch einen einzigen Rechtsakt zu einem Bündel nationaler Patente führen, die auch hinsichtlich ihrer Gültigkeit denselben Rechtsstatus hätten wie die auf nationaler Ebene erteilten Patente. Die große Mehrheit der internationalen Organisationen hatte sich insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit gegen diese sogenannte Minimallösung ausgesprochen und den Wunsch geäußert, daß die Gültigkeit des europäischen Patents in allen Vertragsstaaten nach einheitlichen, im Übereinkommen festzulegenden Kriterien beurteilt werde. Ihre Konferenz hat beschlossen, diesem Wunsch zu entsprechen, und die Arbeitsgruppe hat folglich eine Fassung des Artikels 133 — der die Nichtigkeitsgründe des erteilten europäischen Patents auführt — erarbeitet, die die wichtigsten Kriterien, die auch für die Erteilung des europäischen Patents maßgebend sind, enthält. Eine solche — Maximallösung genannte — Lösung schließt aus, daß das europäische Patent aus Gründen für nichtig



erklärt wird, die nicht im Übereinkommen genannt sind; diese Lösung könnte deshalb für den Beitritt von Ländern Schwierigkeiten verursachen, in denen insbesondere Nahrungs- und Arzneimittel als solche nicht patentierbar sind. Um diesen Schwierigkeiten abzuhelpfen, hat die Arbeitsgruppe in den Übereinkommensentwurf einen Artikel 159 aufgenommen, der den Vertragsstaaten die Möglichkeit gibt, während einer bestimmten Übergangszeit in diesem Punkt gegebenenfalls einen Vorbehalt zu machen; Ihre Konferenz wird darüber zu befinden haben, ob eine solche Vorbehaltsmöglichkeit zweckmäßig ist.

9. Auf Wunsch der interessierten Kreise ist die sogenannte Maximallösung auch für die Laufzeit des europäischen Patents angenommen worden; Artikel 20a sieht eine einheitliche Laufzeit von 20 Jahren vor. Zu Artikel 20a ist wie zu Artikel 133, der die Nichtigkeitsgründe bestimmt, in Artikel 159 eine Vorbehaltsklausel vorgesehen worden. Mit den Artikeln 20a und 133 ist die Maximallösung erschöpft: in Artikel 2 kommt klar zum Ausdruck, daß das europäische Patent im übrigen – insbesondere hinsichtlich des Inhalts des ausschließlichen Rechts und hinsichtlich der Patentverletzung sowie in bezug auf Lizenzen und Jahresgebühren – weiterhin dem nationalen Recht unterliegt.

10. Vor allem mit Rücksicht darauf, daß nach Artikel 45 PCT in bezug auf regionale Patente der PCT-Weg nur für Patentanmeldungen aufgrund eines regionalen Vertrags offensteht, der die freie Akzessibilität gewährleistet, hat die Arbeitsgruppe Artikel 5 dahin gehend geändert, daß jeder die Erteilung eines europäischen Patents beantragen kann.

11. Die Ansichten der interessierten Kreise darüber, ob der Inhalt früherer europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 11 Absatz 3 zum Stand der Technik gehören sollte, waren geteilt; die Arbeitsgruppe hat diese Bestimmung aufrechterhalten, die auf Artikel 4 des Straßburger Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgeht. Sie hat jedoch die Folgen aus der betreffenden Bestimmung abgeschwächt, indem sie die erste Fassung des Artikels 13, die im Ersten Vorentwurf von 1970 enthalten war, gewählt hat, die vorsieht, daß frühere europäische Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, auf der die Erfindung beruht, nicht in Betracht gezogen werden.

12. Die überwiegende Mehrheit der Organisationen hatte sich im Interesse der Rechtssicherheit insbesondere der Wettbewerber dafür ausgesprochen, für die Stellung des Prüfungsantrags eine möglichst kurze Frist vorzusehen. Die Arbeitsgruppe hat entsprechend dem Wunsch Ihrer Konferenz hieraus die Konsequenzen gezogen und in Artikel 88 vorgeschrieben, daß der Antrag auf Prüfung innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik des Internationalen Patentinstituts zu stellen ist, anderenfalls die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Auf diese Weise kann praktisch die Prüfung nicht mehr verschoben werden; es wird ein obligatorisches Prüfungsverfahren geschaffen mit der einzigen Besonderheit, daß es zwecks größtmöglicher Wirtschaftlichkeit in

zwei Etappen durchgeführt wird. Wie vereinbart, wird Ihre Konferenz hierüber unter Berücksichtigung der von der Arbeitsgruppe IV geschätzten finanziellen Auswirkungen zu befinden haben.

13. Angesichts der Ergebnisse der Anhörung der internationalen Organisationen hat die Arbeitsgruppe entsprechend dem Beschluß Ihrer Konferenz die Bestimmungen aufrechterhalten, die ein Einspruchsverfahren nach Erteilung des Patents vorsehen; sie hat aber die Einspruchsfrist von 12 auf 9 Monate verkürzt (Artikel 101) und die Einspruchsgründe unter Anpassung an die Nichtigkeitsgründe für ein europäisches Patent festgelegt (Artikel 101a).

### **III. Ausarbeitung neuer Bestimmungen zur Vervollständigung des Vorentwurfs des Übereinkommens**

14. Die Arbeitsgruppe hat dem Übereinkommensentwurf neben dem Siebenten Teil, der nur zwei Artikel (133 und 134) enthält und der die – von mir bereits behandelte – Nichtigkeit des europäischen Patents betrifft, zwei weitere neue Teile hinzugefügt, nämlich einen Achten Teil (Artikel 135 bis 156), der die gemeinsamen Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt enthält, und einen Neunten Teil (Artikel 157 bis 160) mit den Übergangsbestimmungen. Der Zehnte und letzte Teil des Entwurfs enthält die Schlußbestimmungen, die von der Arbeitsgruppe II ausgearbeitet worden sind.

15. Der Achte Teil des Entwurfs faßt die Bestimmungen zusammen, die nicht speziell des Verfahren vor einem einzigen Organ des Europäischen Patentamts betreffen, sondern generell für das Verfahren vor dem Patentamt gelten. Die meisten dieser Bestimmungen sind mit einigen Änderungen dem Vorentwurf des EWG-Abkommens in seiner letzten Fassung aus dem Jahre 1965 sowie dem Vorentwurf der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) entnommen worden. Die Gruppe hat einige weitere Bestimmungen hinzugefügt, wie die Artikel 137, 139 und 140, die im Grunde solche Vorschriften übernehmen, die bereits in dem 1970 veröffentlichten Ersten Übereinkommensentwurf zur Regelung einzelner Verfahrensarten vorgesehen waren; es erschien aber angebracht, sie in die allgemeinen Verfahrensvorschriften in Kapitel I des Achten Teils des Entwurfs einzuordnen, weil sie für alle Verfahrensarten gelten. Kapitel II betrifft die Öffentlichkeit des Verfahrens sowie die Zustellung und die Akteneinsicht beim Patentamt. Ich möchte darauf hinweisen, daß die Arbeitsgruppe dem Artikel 149 einen neuen Absatz (Absatz 6) hinzugefügt hat, der eine Ausnahme von der Regel vorsieht, daß die Akte vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung geheimzuhalten ist; einige Angaben wie die Nummer der Anmeldung, der Name des Anmelders und die Bezeichnung der Erfindung können von der Einreichung der Patentanmeldung an mitgeteilt oder veröffentlicht werden. Kapitel III behandelt die Verfahrenskosten sowie die Zwangsvollstreckung und Kapitel IV die Vertretung vor dem Europäischen Pa-

tentamt sowie die Vollmacht. Die Arbeitsgruppe hat bei der Ausarbeitung der Artikel 153 und 154 über die Vertretung die Grundsätze unberührt gelassen, die in den erwähnten früheren Entwürfen enthalten waren. Sie unterbreitet den Text nur als Grundlage für eine später eingehende Erörterung mit den interessierten Kreisen. Kapitel V enthält als einzige Bestimmung Artikel 156, nach dem das Europäische Patentamt auf Ersuchen eines mit einer Verletzungsklage befaßten nationalen Gerichts ein technisches Gutachten über das streitbefangene europäische Patent zu erstatten hat. Im übrigen hat die Arbeitsgruppe I bei der Prüfung des Achten Teils die Ansicht vertreten, daß mehrere Bestimmungen dieses Teils, die das Zivilprozeßrecht berühren, noch zusammen mit den Sachverständigen der Justizministerien erörtert werden müssen.

16. Außer Artikel 159, der den beitretenden Vertragsstaaten die Möglichkeit gibt, gewisse Vorbehalte zu machen, sowie Artikel 158 über das erste Haushaltsjahr des Europäischen Patentamts enthält der Neunte Teil des Entwurfs lediglich die Artikel 157 und 160. Diese beiden Artikel sehen für die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts zwei Ausnahmeregelungen vor; es dürfte nämlich ausgeschlossen sein, daß das Amt von Anfang an alle europäischen Patentanmeldungen prüfen kann.

17. Neben dem Achten und dem Neunten Teil hat die Arbeitsgruppe I das Kapitel VI des Fünften Teils des Entwurfs erarbeitet, das die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung betrifft. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist

die Umwandlungsmöglichkeit auf die Fälle des Artikels 65 Absatz 5 (eine europäische Anmeldung wird unter Geheimschutz gestellt) und des Artikels 157 (Ablehnung der Prüfung während der Anlaufzeit) beschränkt worden; andererseits sollen die Vertragsstaaten nicht daran gehindert werden, in ihren nationalen Rechtsvorschriften weitere Umwandlungsmöglichkeiten vorzusehen.

#### **IV. Behandlung verschiedener noch offener Fragen**

18. Zur Klarstellung der Lage hinsichtlich der Erfindernennung hat die Arbeitsgruppe in Artikel 69a vorgesehen, daß der Erfinder in der europäischen Patentanmeldung unter den gleichen Voraussetzungen zu nennen ist, wie sie im PCT enthalten sind.

19. Nach eingehender Prüfung hat die Arbeitsgruppe die Artikel 24 bis 27, die insbesondere die Verpfändung und die Zwangsvollstreckung einer europäischen Patentanmeldung betreffen, sowie den Artikel 29 über die ergänzende Anwendung des nationalen Rechts gestrichen. In einem neuen Artikel 22a wird klargestellt, daß die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens in jedem Vertragsstaat dem nationalen Recht unterliegt, das für nationale Patentanmeldungen gilt, soweit im Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist.

20. Nach Prüfung des auf der Diplomatischen Konferenz in Washington unterzeichneten PCT sind einige Artikel des Übereinkommensentwurfs diesem Vertragstext angepaßt worden.

# GENERALBERICHT

## ÜBER DIE ERGEBNISSE DER 4. TAGUNG DER REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS (LUXEMBURG, 20. BIS 28. APRIL 1971)

BERICHTERSTATTER : Herr J.B. VAN BENTHEM,  
*Präsident des niederländischen Patentamts (Octrooiraad),  
als Generalberichterstatter der Konferenz*

### I. ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHLÜSSE DER KONFERENZ

1. Die Regierungskonferenz hat zunächst das Fürstentum Monako und Jugoslawien zu ihren Beratungen zugelassen, wodurch sich die Zahl der teilnehmenden europäischen Länder auf neunzehn erhöht, und hat sodann die Arbeitsergebnisse der vier von ihr eingesetzten Arbeitsgruppen geprüft. Die Tagung dauerte neun Tage, in deren Verlauf die Konferenz dank des Willens aller Delegationen zur Zusammenarbeit, der ausgezeichneten Leitung der Debatten durch den Präsidenten, Herrn HAERTEL, und der hervorragenden Arbeit des Sekretariats die auf ihrer Tagesordnung stehenden Punkte erledigen konnte. Die Aussprache führte schließlich zu folgenden Grundsatzbeschlüssen:

- a) Der Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, der der Konferenz erneut, nämlich in überarbeiteter und vervollständigter Fassung vorgelegt worden war, wurde mit einigen Änderungen angenommen; er soll wiederum veröffentlicht werden, damit die interessierten Kreise zu ihm Stellung nehmen können. In diesem Zusammenhang hat die Konferenz beschlossen, Anfang 1972 eine Tagung abzuhalten, auf der die Vertreter der nichtstaatlichen internationalen Organisationen ihre Stellungnahmen zu diesem Entwurf abgeben können. Die Arbeitsgruppe I wurde beauftragt, gewisse Bestimmungen des Übereinkommensentwurfs weiter zu prüfen.
- b) Der Vorentwurf einer Ausführungsordnung, der der Konferenz erstmalig unterbreitet wurde, wurde nahezu unverändert angenommen und soll zur gleichen Zeit und zum gleichen Zweck wie der Übereinkommensentwurf veröffentlicht werden.
- c) Der Vorentwurf einer Gebührenordnung, der der Konferenz gleichfalls zum ersten Mal vorgelegt wurde, wird ebenfalls gleichzeitig mit dem Übereinkommensentwurf veröffentlicht; hierdurch soll den interessierten Kreisen eine Vorstellung über die verschiedenen im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu entrichtenden Gebühren sowie über deren Höhe vermittelt werden.

d) Im Interesse einer vollständigen Information wurde beschlossen, auch die erläuternden Berichte zu den genannten Entwürfen zu veröffentlichen.

e) Der Entwurf eines Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen des Europäischen Patentamts wurde zwecks erneuter Prüfung unter Berücksichtigung der vorgebrachten Bemerkungen an die Arbeitsgruppe II zurückverwiesen.

f) Die Grundsätze für das Statut des Personals des Europäischen Patentamts und insbesondere für die Regelung für die Gehälter wurden von der Konferenz gebilligt; im übrigen wurde die Arbeitsgruppe III beauftragt, eine Ruhegehaltsregelung auszuarbeiten.

g) Die Konferenz nahm den Bericht über die Finanzierung des Europäischen Patentamts sowie über die Folgen, die sich daraus für die Vertragsstaaten des Übereinkommens ergeben können, zur Kenntnis.

2. Diese Beschlüsse und insbesondere die Änderungen, die die Konferenz am Vorentwurf des Übereinkommens vorgenommen hat, sind das Ergebnis von Erörterungen, in deren Verlauf die Konferenz zu einer großen Anzahl von Fragen Stellung genommen hat. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten erörterten Punkte dargelegt, wobei soweit wie möglich die Reihenfolge der Artikel eingehalten wird.

### II. VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVER- FAHRENS

3. Die Konferenz hat den Grundsatz des Artikels 5 angenommen, wonach jede natürliche oder juristische Person, gleichgültig welcher Nationalität, zum europäischen Patenterteilungsverfahren freien Zugang hat. Die Konferenz hat bei dieser Haltung neben den Interessen der Vertragsstaaten des Übereinkommens den Umstand berücksichtigt, daß nach Artikel 45 des PCT die im PCT vorgesehene internationale Anmeldung nur dann Zugang zu regionalen Patenten bietet, wenn es

sich um Patentanmeldungen aufgrund eines regionalen Patentvertrags handelt, der die freie Akzessibilität gewährleistet.

4. Anlaß zu einer Aussprache gaben die Artikel 9 und 10. Es wurde festgestellt, daß Artikel 9 Absatz 2, in dem in großen Zügen aufgeführt wird, was im Sinne des Übereinkommens nicht als Erfindung gilt, nochmals eingehender geprüft werden muß. Das gleiche gilt für den Zusammenhang zwischen Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Buchstabe b.

5. Die Konferenz hat die in Artikel 11 Absatz 3 enthaltene Regelung angenommen, wonach in bezug auf eine europäische Patentanmeldung der gesamte Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die früher eingereicht, aber nach dem Anmeldetag oder nach dem Prioritätstag der genannten Patentanmeldung veröffentlicht worden sind, als zum Stand der Technik gehörend gilt. Die Annahme dieser Regelung, die streng erscheinen mag, wurde weitgehend dadurch erleichtert, daß sie durch zwei weitere Vorschriften, nämlich Artikel 13 und Artikel 11 Absatz 4, abgeschwächt wird. Artikel 13 sieht vor, daß die betreffenden früheren Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden und folglich nur zur Beurteilung der Neuheit selbst dienen. Artikel 11 Absatz 4 sieht vor, daß die Regelung des Absatzes 3 nur dann anzuwenden ist, wenn ein für die spätere Anmeldung benannter Vertragsstaat auch für die frühere Anmeldung benannt worden ist. Ist nur ein Teil der in der späteren Anmeldung benannten Staaten in der früheren Anmeldung benannt worden, so kann der Anmelder die spätere Anmeldung nach Artikel 138 aufspalten, indem er für die einzelnen benannten Staaten unterschiedliche Patentansprüche einreicht. Es erwies sich als schwierig, für die Frage der früheren Anmeldungen eine befriedigende Alternativlösung zu finden.

6. Artikel 20 a, der für das europäische Patent eine einheitliche Laufzeit von 20 Jahren, gerechnet vom Tag der Anmeldung an, vorsieht, berührt die Frage der „Maximallösung“, die von der Konferenz entsprechend dem Wunsch der interessierten Kreise angenommen worden ist. Nach dieser Lösung unterliegt das europäische Patent, das nur ein Bündel nationaler Patente darstellt, in bezug auf Gültigkeit und Laufzeit gleichwohl nicht den nationalen Rechtsvorschriften, sondern den Bestimmungen des Übereinkommens. Das Übereinkommen enthält demzufolge in diesem Bereich gemeinsame Rechtsvorschriften für die europäischen Patente nach ihrer Erteilung und enthält somit mehr als gemeinsame Rechtsvorschriften lediglich für das Erteilungsverfahren. Außer Artikel 20 a, der die Laufzeit des Patents betrifft, sei hier Artikel 133 erwähnt, der die Nichtigkeitsgründe für das erteilte europäische Patent aufführt; nicht nur verleihen diese Artikel dem europäischen Patent rechtliche Sicherheit, sondern es ist auch zu hoffen, daß sie sich auf die nationalen Rechtsvorschriften, die für die auf einzelstaatlicher Ebene erteilten nationalen Patente gelten, harmonisierend auswirken werden. Ferner sei bemerkt, daß in Artikel 2, der gleichfalls von der Konferenz angenommen worden ist, klar zum Ausdruck kommt, daß für die nach dem europäischen Verfahren erteilten nationalen Patente im übrigen – und insbesondere hinsichtlich des Inhalts

des ausschließlichen Rechts und dessen Verletzung sowie in bezug auf die Lizenzen und die Erhebung von Jahresgebühren – ebenso wie für die übrigen nationalen Patente weiterhin einzelstaatliches Recht gilt.

7. Die Konferenz war sich bewußt, daß die sogenannte „Maximallösung“, die insbesondere ausschließt, daß europäische Patente aus anderen Gründen als den im Übereinkommen aufgeführten für nichtig erklärt werden, einen erheblichen Eingriff in die nationalen Rechtsvorschriften der europäischen Staaten darstellen und folglich den Beitritt einiger dieser Staaten zum Übereinkommen erschweren könnte. Sie hat trotzdem der Rechtssicherheit, die mit dieser Maximallösung verbunden ist, den Vorrang gegeben. Um jedoch die Annahme des europäischen Erteilungsverfahrens zu erleichtern, hat sie Artikel 159 angenommen, der jedem Vertragsstaat die Möglichkeit gibt, zu der Maximallösung Vorbehalte geltend zu machen, die für einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren, gerechnet vom Inkrafttreten des Übereinkommens, gelten würden. Durch diese Vorbehalte ist es insbesondere möglich, den Schutz für Nahrungs- und Arzneimittel als solche auszuschließen, indem die für solche Erzeugnisse erteilten europäischen Patente in dem betreffenden Staat für nichtig erklärt werden oder unwirksam sein können.

8. Da in bezug auf eine europäische Patentanmeldung der Inhalt früherer Anmeldungen, die nach der Einreichung der genannten Anmeldung veröffentlicht werden, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen wird (Artikel 13), läßt sich die in Artikel 21 vorgesehene Regelung für Zusatzpatente nur durch die Konsequenzen im Bereich der Gebühren rechtfertigen. Dies ist andererseits auch die einzige Überlegung, die es rechtfertigen könnte, daß ein Zusatzpatent – im Falle einer Verlängerung der in Artikel 21 vorgesehenen Frist – aufgrund einer Anmeldung erteilt wird, die nach Veröffentlichung der Hauptpatentanmeldung eingereicht worden ist. Die Konferenz war vorerst der Ansicht, daß diese nur auf die Gebühren bezogenen Überlegungen eine Verlängerung der Frist für die Einreichung der Zusatzpatentanmeldungen nicht rechtfertigen; diese Verlängerung wird von einem Teil der interessierten Kreise gewünscht.

9. Nach Artikel 22 kann die europäische Patentanmeldung, obgleich sie im europäischen Patenterteilungsverfahren ihren einheitlichen Charakter beibehält, in jedem benannten Staat als Gegenstand des Vermögens (Übertragung und Bestellung von Rechten) getrennt behandelt werden. Die Konferenz hat daraus in Artikel 22 a die Folgerung gezogen, daß die europäische Anmeldung als Gegenstand des Vermögens in jedem benannten Staat dem nationalen Recht unterliegt.

10. Auf Wunsch der Konferenz werden in den Artikeln 35 a, 35 b und 35 c alle Zuständigkeiten des Verwaltungsrats erschöpfend aufgezählt. Dies hat zur Folge, daß einige Zuständigkeiten, die bereits in anderen Artikeln vorgesehen sind, nochmals aufgeführt werden; dies wurde aber in Kauf genommen, um vorläufig in den genannten Artikeln einen vollständigen Überblick

über die Befugnisse des Verwaltungsrats zu erhalten. In der endgültigen Fassung des Übereinkommens dürften diese Artikel noch vereinfacht werden können.

11. Artikel 35 h sieht vor, daß der Verwaltungsrat ein aus fünf seiner Mitglieder bestehendes Präsidium bilden kann, wenn die Zahl der Vertragstaaten mindestens acht beträgt; das Präsidium kann die Beschlüsse des Rates vorbereiten, jedoch darf ihm der Rat — laut Beschluß der Konferenz — keine Befugnisse übertragen.

12. Artikel 35 n behandelt die bei den Abstimmungen des Verwaltungsrats erforderliche Stimmenzahl. Wie für den Fall einer Revision des Übereinkommens, die nach Artikel 162 mit Dreiviertelmehrheit der auf einer diplomatischen Konferenz vertretenen Vertragstaaten angenommen werden kann, wollte die Konferenz ein Vetorecht der einzelnen Vertragstaaten vermeiden; sie hat deshalb für die Beschlüsse des Verwaltungsrats von einer Einstimmigkeitsregelung abgesehen. Einige sehr wichtige Beschlüsse und insbesondere die Änderung der Ausführungsordnung, die Annahme oder Änderung der Gebührenordnung sowie die Annahme der Haushaltspläne des Europäischen Patentamts benötigen die Dreiviertelmehrheit der Vertragstaaten; alle anderen Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Zur Bestimmung der Mehrheit werden nur die vertretenen und abstimmenden Vertragstaaten berücksichtigt. Hierdurch wird die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats mit Sicherheit gewährleistet.

13. Das Interesse der Vertragstaaten am europäischen Patenterteilungsverfahren ist insbesondere je nach der Anzahl der angemeldeten und erteilten europäischen Patente von Land zu Land verschieden; dieses unterschiedliche Interesse äußert sich in der unterschiedlichen Höhe der zu entrichtenden Beiträge, und zwar sowohl bei den Zahlungen aufgrund der Jahresgebühren für die europäischen Patente (Artikel 43) als auch bei den in Artikel 44 vorgesehenen besonderen Finanzbeiträgen. Die Konferenz erörtere die Frage, ob dieses unterschiedliche Interesse durch eine gewisse Stimmenwägung bei den Beschlüssen des Verwaltungsrats zum Ausdruck kommen sollte. In Artikel 35 o wurde schließlich eine derartige Stimmenwägung festgelegt, die aber auf einige Grundsatzbeschlüsse beschränkt ist, durch die die Beiträge der Mitgliedstaaten berührt werden; der Wägungsschlüssel muß noch näher geprüft werden.

14. Hinsichtlich der endgültigen Entscheidung über Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und dessen Bediensteten stand die Konferenz vor der Wahl zwischen einem Beschwerdeausschuß mit einem besonderem Statut und dem — bereits bestehenden — Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Konferenz hat sich in Artikel 39 im Interesse einer einheitlichen Behandlung und Rechtsprechung für letztere Lösung entschieden.

15. Die Konferenz hat den in Artikel 44 enthaltenen wichtigen Grundsatz angenommen, daß die Gebühren und die Zahlungen aufgrund der Jahresgebühren den Ausgleich des Haushalts des Europäischen Patentamts gewährleisten müssen. Es ist jedoch möglich und während der Anlaufzeit des Patentamts sogar unver-

meidlich, daß dieser Ausgleich nicht erzielt werden kann; für diesen Fall sieht dieser Artikel besondere Finanzbeiträge vor, die von den Vertragstaaten zu leisten sind. Bei diesen besonderen Finanzbeiträgen handelt es sich jedoch nur um Vorschüsse; Artikel 44 schreibt vor, daß diese Beiträge aus den zu diesem Zweck im Haushaltsplan des Europäischen Patentamts bereitgestellten Mitteln zurückgezahlt werden, sobald dies das Haushaltsgleichgewicht des Patentamts zuläßt. Die Konferenz hat verschiedene Verfahren zur Festlegung der besonderen Finanzbeiträge erörtert und schließlich zwei Verfahren in Betracht gezogen, die annehmbar sein dürften. Da Meinungsverschiedenheiten bestanden, welche dieser beiden Regelungen angenommen werden sollte, hat die Konferenz beschlossen, die Entscheidung zurückzustellen und vorläufig in Artikel 44 beide Regelungen als Alternative vorzusehen.

16. Artikel 64 betreffend die Einreichung der europäischen Patentanmeldung ist in Absatz 2 geändert worden, um die öffentlichen Interessen der Vertragstaaten vor allem hinsichtlich ihrer Landesverteidigung besser zu schützen.

17. Die Mehrheit der Vertreter der interessierten Kreise hatte sich dafür ausgesprochen, das Verfahren von der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung bis zur Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik zu rationalisieren. Sie stellten in Abrede, daß es zweckmäßig sei, eine Anmeldung bei ihrer Einreichung — wie in Artikel 77 vorgesehen — auf offensichtliche Mängel zu prüfen, und beantragten, die Prüfung der Anmeldeformalitäten (Artikel 66, 67, 68, 69 a, 72) mit der Neuheitsrecherche betreffend den Stand der Technik zu kombinieren; die besondere Recherchegebühr müßte dann gestrichen und die Anmeldegebühr gegebenenfalls erhöht werden. Die Konferenz, die von der Arbeitsgruppe I unterrichtet worden war, daß es ihr noch nicht möglich gewesen sei, das sogenannte „Fragenpaket“ eingehend zu prüfen, hat von einer Stellungnahme Abstand genommen und die genannte Gruppe beauftragt, ihr später Vorschläge zu unterbreiten.

18. Die Konferenz hat Artikel 69 a angenommen, in dem ebenso wie in der entsprechenden PCT-Bestimmung vorgesehen ist, daß in der europäischen Patentanmeldung der Erfinder zu benennen ist, wenn das nationale Recht zumindest eines der benannten Vertragstaaten vorschreibt, daß für eine nationale Anmeldung der Erfinder zu benennen ist.

19. Nach Artikel 75 muß die Priorität zu dem Zeitpunkt geltend gemacht werden, zu dem die Patentanmeldung eingereicht wird. Die Konferenz sah keine hinlänglichen Gründe, hierfür eine zusätzliche Frist zu gewähren; um aber eine Schwierigkeit auszuräumen, auf die von den interessierten Kreisen hingewiesen worden war, hat sie beschlossen, die Arbeitsgruppe I mit der Ausarbeitung einer Bestimmung zu beauftragen, die die Berichtigung irrtümlicher Angaben ermöglicht.

20. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen für die internationale Anmeldung gemäß dem PCT hat die Konferenz die Erfordernisse, denen die europäische Patentanmeldung genügen muß, dadurch ergänzt, daß

eine Zusammenfassung der Anmeldung vorzulegen ist; die Zusammenfassung dient ausschließlich der technischen Information, und ihr endgültiger Inhalt wird vom Internationalen Patentinstitut festgelegt (Artikel 66 und Artikel 79 Absatz 3).

21. Die Konferenz hatte auf ihrer vorangegangenen Tagung beschlossen, anhand der von der Arbeitsgruppe IV vorgelegten Vorausschätzungen für die Finanzierung erneut zu prüfen, innerhalb welcher Frist der in Artikel 88 vorgesehene Prüfungsantrag zu stellen ist. Diese Schätzungen, die auf Werten beruhen, denen die bestehenden Verfahren der aufgeschobenen Prüfung zugrundeliegen, haben gezeigt, daß ein Verfahren mit einer kurzen Frist von beispielsweise 6 Monaten (ein Verfahren, das praktisch einer sofortigen Prüfung gleichkommt) wesentlich höhere Kosten verursacht als ein Verfahren mit einer langen Frist von beispielsweise sieben Jahren (sogenanntes Verfahren der aufgeschobenen Prüfung).

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Anzahl der Patentanmeldungen, die bei den beiden Verfahren das Stadium der Prüfung jeweils erreichen, unterschiedlich groß ist; diese Anzahl aber ist maßgebend für die Anzahl der erforderlichen Prüfer.

Die Konferenz hat sich jedoch entsprechend dem Standpunkt der interessierten Kreise dafür ausgesprochen, aus Gründen der Rechtssicherheit — insbesondere gegenüber den Konkurrenten des Anmelders — für die Einreichung des Prüfungsantrags eine möglichst kurze Frist festzulegen. Man entschied sich für eine Frist von sechs Monaten, von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik hingewiesen wird. Es ist allerdings noch zu prüfen, ob diese Frist bis auf zwölf Monate ausgedehnt werden kann; in einigen Fällen wird nämlich aufgrund des PCT die Frist auf jeden Fall zugunsten des Inhabers einer internationalen Anmeldung verlängert werden (Artikel 117); im übrigen kann man sich fragen, ob im allgemeinen eine Frist von sechs Monaten ausreicht, um den Anmeldern Zeit zu geben, ihre Situation nach Prüfung des Berichts über den Stand der Technik zu beurteilen. Die Konferenz hat jedoch unabhängig davon, ob die Frist sechs oder zwölf Monate beträgt, mit ihrer Entscheidung die aufgeschobene Prüfung fallengelassen, d.h. die Möglichkeit für die Anmelder, das Erteilungsverfahren so lange aufzuschieben, bis sie ihr wirtschaftliches Interesse an der Erteilung eines Patents überprüft haben. Der Übereinkommensentwurf kennt derzeit sowohl für die Neuheitsrecherche als auch für die darauffolgende Neuheitsprüfung nur das Verfahren der sofortigen Prüfung, wobei die einzige Besonderheit darin besteht, daß die Neuheitsprüfung nicht automatisch ist, sondern der Anmelder sie beantragen muß.

22. Zur Erleichterung der Anlaufzeit des Europäischen Patentamts sieht Artikel 160 vor, daß während einer Übergangszeit nach Inkrafttreten des Übereinkommens ein Verfahren der aufgeschobenen Prüfung eingeführt wird, indem die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags zunächst einmal verlängert wird. Allerdings war die Konferenz von einer derartigen Lösung, bei der die Gefahr besteht, daß an ihr auch nach der sogenannten

Übergangszeit festgehalten wird, nicht sehr begeistert. Positiver beurteilt wurde dagegen die in Artikel 157 enthaltene Alternativlösung zur Überwindung der Schwierigkeiten während der Anlaufzeit, nämlich die schrittweise Ausdehnung der Tätigkeit des Europäischen Patentamts auf die verschiedenen Gebiete der Technik. Gewisse Bedenken bestanden aber auch hinsichtlich dieser Lösung, die andere Probleme aufwerfen könnte, und zwar insbesondere bei der Auswahl der verschiedenen Bereiche der Technik. Es wurde weiter die Frage gestellt, ob man nicht auf jegliche Übergangsmaßnahme für die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts verzichten könne und sich darauf verlassen solle, daß die Anmelder anfänglich vom europäischen Verfahren, das bis zur Entwicklung einer gewissen Rechtspraxis mit vielen Unsicherheitsfaktoren verbunden sein werde, nur mit Vorsicht Gebrauch machen werden. Hingegen wurde jedoch bemerkt, daß die Haltung der Anmelder ein zu unsicherer Faktor sei, als daß davon der gute Start des Patentamts abhängig gemacht werden könnte. Die Konferenz hat vorläufig beschlossen, sowohl den Artikel 157 als auch den Artikel 160 zwecks weiterer Prüfung beizubehalten.

23. Die Konferenz hat unter Berücksichtigung des Standpunkts der interessierten Kreise das nachträgliche Einspruchsverfahren angenommen; sie hat dabei insbesondere den Artikel 101a hinzugefügt, in dem die Einspruchsgründe aufgeführt werden. Diese Gründe entsprechen übrigens denen, die die Nichtigkeit des europäischen Patents zur Folge haben. Mit Rücksicht auf die Erwägungen, die die interessierten Kreise angestellt hatten, wurde beschlossen, die Einspruchsfrist von 12 auf 9 Monate zu verkürzen (Artikel 101).

24. In Artikel 124 wurde die Möglichkeit, europäische Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen umzuwandeln, — eine Möglichkeit, die eine Rechtsunsicherheit zur Folge haben könnte — hinsichtlich des Übereinkommensrechts auf die Ausnahmefälle des Artikels 65 Absatz 5 und des Artikels 157 beschränkt. Die Konferenz wollte jedoch nicht die Möglichkeit einschränken, daß nationale Rechtsvorschriften weitergehend in all den Fällen die Umwandlung zulassen, in denen die europäische Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder das europäische Patent widerrufen worden ist.

25. Die Konferenz hat den Achten Teil des Übereinkommensentwurfs mit den gemeinsamen Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt angenommen. Es sei auf Artikel 149 hingewiesen, durch den sichergestellt wird, daß jedermann die Akten einsehen kann, die sich unmittelbar auf das Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents und auf das Einspruchsverfahren beziehen. Eine Ausnahme besteht für die Zeit vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, aber selbst in diesem Fall können einige Angaben betreffend die Anmeldung mitgeteilt werden (Nummer, Tag der Einreichung, Name des Anmelders, Bezeichnung der Erfindung, benannte Staaten). Außerdem kann jedermann, der nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat, Akteneinsicht verlangen.

26. Der Achte Teil enthält ferner die Artikel 153 bis 155 über die Vertretung; in Artikel 153 sind die Personen aufgeführt, die zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt befugt sind. Die Konferenz hat die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze nicht erörtert; diese Grundsätze wurden vielmehr aus früheren Entwürfen übernommen und sind vor allem als Grundlage für eine Aussprache mit den interessierten Kreisen über ein Thema angenommen worden, welches diese ganz besonders betrifft.

27. Die Konferenz hat außerdem einen Zehnten und letzten Teil des Entwurfs, der die Schlußbestimmungen enthält, angenommen. In diesem Zusammenhang hat die Konferenz den wichtigen Grundsatz gebilligt, wonach die Revision des Übereinkommens nicht der Einstimmigkeit der Vertragsstaaten bedarf: Eine solche Revision kann von einer Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten beschlossen werden, die auf einer diplomatischen Konferenz, auf der zumindest drei Viertel der Vertragsstaaten des Übereinkommens vertreten sein müssen, vertreten sind und eine Stimme abgeben (Artikel 162).

Die Folge einer Revision – insbesondere unter derartigen Umständen – hätte sein können, daß die revidierte Fassung nur für einen Teil der Vertragsstaaten in Kraft träte, während der andere Teil an eine frühere Fassung des Übereinkommens gebunden bliebe, so daß beide Fassungen gelten würden. Eine solche Folge, die für andere Übereinkommen wie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums annehmbar sein mag, wäre für das vorliegende Übereinkommen nicht akzeptabel, das ein zentrales Amt mit der Erteilung gemeinsamer Patente nach gemeinsamen Vorschriften betraut: Dieses Amt kann nicht auf Patentanmeldungen, in denen sowohl Vertragsstaaten der revidierten Fassung als auch Vertragsstaaten der früheren Fassung benannt sind, zwei Arten von Vorschriften anwenden. Die Konferenz hat aus diesem Grunde zwei Bestimmungen angenommen, von denen die eine hart, aber unerläßlich ist: Für die Staaten, die die revidierte Fassung des Übereinkommens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, endet die Mitgliedschaft am Übereinkommen (Artikel 162 Absatz 4). Die Revisionskonferenz muß bei der Festlegung des Zeitpunkts für das Inkrafttreten der revidierten Fassung die Folgerung dieser Bestimmung berücksichtigen. Nach der zweiten Bestimmung, die in Artikel 171 enthalten ist, werden im Falle der Anwendung des Artikels 162 Absatz 4 die wohlerworbenen Rechte aufrechterhalten; die Bestimmung sieht ferner vor, daß die Patentanmeldungen oder Einsprüche, die zu dem Zeitpunkt anhängig sind, zu dem die Mitgliedschaft eines benannten Staats am Übereinkommen endet, nach Maßgabe der revidierten Fassung des Übereinkommens weiterbehandelt werden.

28. Die Konferenz hat in Artikel 167 vorgesehen, daß die Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens, über die im Verwaltungsrat keine Einigung erzielt werden kann, vor den Internationalen Gerichtshof gebracht werden können. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nur um Streitigkeiten zwischen Staaten; über Streitigkeiten, die sich bei den Verfahren

vor dem Europäischen Patentamt ergeben, wird durch dessen Organe entschieden.

### III. VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGS- ORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN

29. Da es sich bei der Ausführungsordnung um einen Ersten Vorentwurf handelt, der zwecks Einholung einer ersten Stellungnahme der interessierten Kreise veröffentlicht werden soll, hat die Konferenz die Bestimmungen des Entwurfs in sachlicher Hinsicht nicht erörtert, sondern sich darauf beschränkt, einige Fragen zu beantworten, die von der für die Ausarbeitung des Entwurfs verantwortlichen Untergruppe aufgeworfen worden waren.

30. Eine dieser Fragen betraf die Nummer 3 zu Artikel 16, deren Annahme eine Änderung des Artikels 16 des Übereinkommens voraussetzen würde, der die gerichtliche Anerkennung des Rechts eines Dritten auf eine Patentanmeldung behandelt, die von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist; in diesem Fall kann der Dritte für dieselbe Erfindung eine neue Patentanmeldung einreichen, die als an dem Tag der früheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt; die frühere Anmeldung wird durch sie hinfällig. Durch die Nummer 3 zu Artikel 16 der Ausführungsordnung wird die in der Nummer 1 zu Artikel 16 enthaltene Bestimmung, wonach das Erteilungsverfahren im Falle der Geltendmachung des Rechts auf das europäische Patent auszusetzen ist, auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt; dies setzt voraus, daß Artikel 16 des Übereinkommens dahin gehend geändert wird, daß er auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt wird. Die Konferenz hat die Nummer 3 zu Artikel 16 vorläufig angenommen, den Artikel 16 des Übereinkommens aber unverändert gelassen: Sie äußerte Zweifel daran, daß es zweckmäßig wäre, den Anwendungsbereich des Artikels 16 auf eine Situation auszudehnen, in der bereits ein Bündel unabhängiger nationaler Patente besteht, für die – mit Ausnahme der im Übereinkommen geregelten objektiven Gültigkeitsvoraussetzungen – voll und ganz die nationalen Rechtsvorschriften gelten. Die Frage muß folglich erneut geprüft werden; die Konferenz hat im übrigen eine erneute Prüfung des gesamten Artikels 16 verlangt, zu dem vor allem bemerkt wurde, daß er keine Lösung für den Fall biete, daß das Recht auf Erlangung des europäischen Patents nur für einen Teil der Anmeldung oder einen Teil der benannten Staaten zugesprochen wird. Bei der Prüfung des Artikels 16 wird auf jeden Fall der Standpunkt der Konferenz zu berücksichtigen sein, daß keinesfalls das Europäische Patentamt selbst nach Maßgabe des Artikels 15 über das Recht auf das Patent entscheiden soll.

### IV. VORENTWURF EINER GEBÜHREN- ORDNUNG

31. Die Gebührenordnung wird gemäß Artikel 35 a des Übereinkommens vom Verwaltungsrat erlassen. Die Konferenz hat jedoch – ohne dem späteren Beschluß des Verwaltungsrats in irgendeiner Weise vorgreifen

zu wollen — einen Vorentwurf einer Gebührenordnung ausarbeiten lassen und dessen Veröffentlichung genehmigt, um den interessierten Kreisen eine Vorstellung über die Art und die Höhe der Gebühren zu geben, die im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu entrichten sind. Die angegebenen Beträge beruhen auf den Berechnungen im Bericht über die Finanzierung des Europäischen Patentamts; diese Berechnungen stützen sich auf vorläufige Angaben, wie zum Beispiel die bei Erstellung dieser Berechnungen geltende Höhe der Bezüge der Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Die Höhe der im Vorentwurf vorgesehenen Gebühren muß folglich unter Berücksichtigung der derzeitigen Preissituation beurteilt werden.

32. Die Konferenz hat beschlossen, die Höhe der Gebühren vorläufig in europäischen Rechnungseinheiten auszudrücken, die dem Dollar entsprechen; bei der Annahme der Gebührenordnung werden die Gebühren voraussichtlich in der Währung des Landes ausgedrückt werden, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz haben wird. Die Konferenz hat festgestellt, daß das Gebührenschemata zwei Varianten vorsieht: Nach einer Variante wird eine Gebühr für die Einholung des Berichts über den Stand der Technik erhoben, die in der Höhe dem vom Internationalen Patentinstitut verlangten Betrag entspricht, während bei der anderen Variante diese Gebühr verringert wird und dafür einige andere Gebühren erhöht werden. Mit der Einführung dieser beiden Varianten wird der Prüfung des „Fragenpakets“ vor allem betreffend die Artikel 74 und 79 des Übereinkommens in keiner Weise vorgegriffen. Sollte diese Prüfung dazu führen, daß die Gebühr für den Bericht über den Stand der Technik völlig gestrichen wird, so ergäbe sich ein unterschiedliches Schema, bei dem insbesondere die Anmeldegebühr höher wäre.

33. In Anbetracht des Zwecks, der mit der Veröffentlichung des Vorentwurfs einer Gebührenordnung verfolgt wird, hat die Konferenz diese Artikel nicht näher erörtert.

## V. ENTWURF EINES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

34. Die Konferenz hat anerkannt, daß das Europäische Patentamt als internationale Organisation und seine Bedienstete in den Genuß von Vorrechten und Befreiungen gelangen müssen, die denen anderer internationaler Organisationen und ihrer Bediensteten entsprechen. Da jedoch diese Vorrechte und Befreiungen je nach Organisation unterschiedlich sind, soll nach Ansicht der Konferenz das Protokoll für das Europäische Patentamt nicht ein Höchstmaß an Vorrechten und Befreiungen vorsehen, sondern nur das Übliche. Ein Entwurf, der die Bestimmungen des Protokolls der Europäischen Organisation für die Entwicklung und den Bau von Raumfahrzeugträgern (ELDO) übernimmt, ist ohne nähere Aussprache an die Arbeitsgruppe II zurückverwiesen worden, damit sie ihn unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme und der schriftlichen Bemerkungen einiger Delegationen erneut prüfen kann.

35. Die Erörterung der Frage, welches Besteuerungssystem für die Bediensteten des Europäischen Patentamts gelten soll, ist zurückgestellt worden.

## VI. BERICHT ÜBER DAS PERSONALSTATUT UND DIE BESOLDUNG DES PERSONALS DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

36. Nach Artikel 35 a des Übereinkommensentwurfs obliegt es dem Verwaltungsrat, das Statut der Beamten und ihre Besoldung festzulegen. Der Verwaltungsrat muß jedoch sogleich nach Inkrafttreten des Übereinkommens und nach Aufnahme seiner Tätigkeit Personal einstellen, um das Anlaufen des Europäischen Patentamts vorzubereiten. Die Konferenz hatte deshalb die Arbeitsgruppe III beauftragt, eine vorbereitende Studie über das Statut und die Besoldung des Personals des Patentamts zu erarbeiten.

37. Der Bericht der Arbeitsgruppe III enthält eine derartige Studie; diese beruht auf zwei Grundsätzen, deren Annahme die Arbeitsgruppe der Konferenz vorgeschlagen hat: Für das Personalstatut des Europäischen Patentamts soll das Musterpersonalstatut für den Europäischen Öffentlichen Dienst, das in der Schlußakte vom 6. Juli 1967 der Regierungskonferenz über den Europäischen Öffentlichen Dienst (Straßburg) niedergelegt ist, als Grundlage herangezogen werden, und die Besoldung soll sich nach der Praxis bei den Europäischen Gemeinschaften richten. Die Konferenz hat diese beiden Grundsätze gebilligt, ohne damit dem endgültigen Beschluß des Verwaltungsrats des Europäischen Patentamts vorgreifen zu wollen.

38. Die Konferenz hat die Arbeitsgruppe III ferner beauftragt, eine Studie über eine Ruhegehaltsregelung für das Personal des Patentamts zu erarbeiten, um die einschlägigen Beschlüsse des Verwaltungsrats vorzubereiten.

## VII. BERICHT ÜBER DIE FINANZIERUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

39. Die Konferenz hat den Bericht der Arbeitsgruppe IV zur Kenntnis genommen, in dem Empfehlungen darüber enthalten sind, wie das Europäische Patentamt finanziert werden könnte, und zwar sowohl in seiner Endphase, in der es seinen Aufbau abgeschlossen hat und Einnahmen in vollem Umfang erhält, als auch während seiner Aufbauzeit, in der es noch nicht über alle Einnahmen verfügt. Im Bericht wird bemerkt, daß zwar damit gerechnet werden könne, daß das Europäische Patentamt seinen Aufbau in einigen Jahren abgeschlossen haben wird, daß aber wenigstens zwanzig Jahre von der Eröffnung des Patentamts an vergehen werden, ehe die Jahresgebühren in vollem Umfang eingehen. Die Berechnungen beruhen auf Voraussetzungen sowohl hinsichtlich der Anzahl der Patentanmeldungen, die beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, als auch in bezug auf die Anzahl der Prüfer unter Berücksichtigung der Zeit, die sie für die verschiedenen Arbeiten benötigen. Die im Bericht enthaltenen Überlegungen und Berechnungen bilden



die Grundlage sowohl für die Finanzvorschriften des Übereinkommens — insbesondere für die Artikel 42 bis 44 — als auch für die im Vorentwurf der Gebührenordnung vorgesehene Gebührenregelung.

40. Die Konferenz hat ohne längere Aussprache die Grundsätze des Berichts gebilligt, der einen genauen Überblick über die finanziellen Lasten des Europäischen Patentamts sowie über die Belastungen gibt, die sich daraus insbesondere für die Vertragsstaaten ergeben. Sie hat die Arbeitsgruppe IV mit der Prüfung folgender Fragen beauftragt :

- die finanziellen Konsequenzen, die sich ergeben, wenn ein Staat nach Inkrafttreten des Übereinkommens diesem beitrifft (Artikel 164), das Übereinkommen kündigt (Artikel 170) oder die Eigenschaft eines Vertragsstaats automatisch verliert (Artikel 162 Absatz 4);

- die Prozentsätze, die Jugoslawien und Monaco — zwei neu zu der Konferenz zugelassene Länder — an den Lasten des Europäischen Patentamts zu tragen haben, und zwar nach den beiden in Artikel 44 vorgesehenen Varianten;
- die Berechnung der Prozentsätze nach der Alternative, die in der zweiten Fassung des Artikels 44 in Klammern wiedergegeben ist.

#### VIII. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

41. Die Arbeitsgruppe I, die einige Fragen weiter untersuchen wird, ist beauftragt worden, zusammen mit den Sachverständigen der Justizministerien einige Artikel der Vorentwürfe des Übereinkommens und des Vorentwurfs der Ausführungsordnung, die allgemeine Grundsätze des Zivilrechts berühren, zu prüfen.



## BERICHTE

### ÜBER DIE ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DES ERSTEN VORENTWURFS EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN <sup>(1)</sup>, DIE IHREN NIEDERSCHLAG IM ZWEITEN VORENTWURF GEFUNDEN HABEN

#### BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN DEN ARTIKELN 1 BIS 29

##### ERSTER TEIL

##### ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Die Regierungskonferenz hat die Texte gebilligt, denen die „Maximallösung“ zugrunde liegt; diese Texte sind von der Arbeitsgruppe I entsprechend dem Mandat, das ihr die Regierungskonferenz im April 1970 erteilt hatte, ausgearbeitet worden.

2. Diese Lösung bedeutet, daß die Kriterien für die Gültigkeit eines europäischen Patents während der Phase, in der es nationalen Vorschriften unterliegt, in allen Vertragstaaten im wesentlichen die gleichen sind. Über die neuen Artikel 133 und 134, die dies vorsehen, wird gesondert berichtet (siehe unten Nummern 98 bis 102).

3. Die Lösung bedeutet ferner, daß die Laufzeit eines europäischen Patents in allen Vertragstaaten, für die es gilt, die gleiche ist. Deshalb ist ein neuer Artikel 20a angenommen worden, nach dem die Laufzeit eines europäischen Patents vom Tage der Anmeldung an einheitlich zwanzig Jahre beträgt. Im Falle des europäischen Zusatzpatents beginnt die Laufzeit am Tage der Anmeldung des Hauptpatents, so daß das Zusatzpatent nicht später als das Hauptpatent erlischt. Das Recht einiger Staaten sieht die Möglichkeit vor, die Laufzeit nationaler Patente zu verlängern, wenn der Inhaber des Patents durch Krieg oder ähnliche den Staat berührende Krisenlagen Schaden erleidet. Zur Vermeidung zu großer Eingriffe in die nationalen Rechtsvorschriften ist in Artikel 20a eine Ausnahme vorgesehen worden, die es den Staaten ermöglicht, die Laufzeit der für sie geltenden europäischen Patente bei Eintreten der genannten Umstände zu verlängern. Ein neuer Artikel 159, über den gesondert berichtet wird (siehe unten Nummern 127 bis 130), gibt einem Staat ferner während einer Übergangszeit das Recht, für europäische Patente, in denen er benannt ist, eine kürzere Laufzeit als 20 Jahre festzusetzen.

4. Die Annahme der „Maximallösung“ machte eine Änderung des Artikels 2 Absatz 2 erforderlich, um klar zum Ausdruck zu bringen, daß ein europäisches Patent in dem Staat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Bestimmungen unterliegt wie ein nationales Patent, soweit sich aus dem Übereinkommen nichts anderes ergibt.

5. Artikel 4 ist geringfügig geändert worden, um deutlich zu machen, daß das Europäische Patentamt durch das Übereinkommen selbst errichtet wird.

6. Nach Artikel 121 des Ersten Vorentwurfs ist das Europäische Patentamt für die in der PCT-Anmeldung benannten Vertragstaaten des Übereinkommens Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt im Sinne des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), wenn der Anmelder für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt. Artikel 45 Absatz 1 PCT hat jedoch zur Folge, daß europäische Patente im PCT-Wege nur an Personen erteilt werden können, die zur Einreichung von PCT-Anmeldungen berechtigt sind. Artikel 5 des Ersten Vorentwurfs von 1970 schloß es aus, daß Patente von Personen angemeldet werden können, die ihren Sitz oder Wohnsitz in Nichtvertragstaaten haben oder Staatsangehörige von Nichtvertragstaaten sind, die „die Erteilung eines Patents von Bedingungen abhängig machen, denen nur im Hoheitsgebiet des betreffenden Staats entsprochen werden kann“. Dagegen sieht Artikel 9 Absatz 1 PCT vor, daß jeder Staatsangehörige eines Vertragstaats sowie jeder, der in einem Vertragstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, nach Maßgabe des Vertrags Anmeldungen einreichen kann; diese Möglichkeit wird durch Artikel 9 Absatz 2 erweitert, indem die Versammlung der PCT-Staaten bestimmen kann, daß Staatsangehörige von Ländern der Pariser Verbandsübereinkunft, die nicht dem PCT angehören, sowie Personen mit Sitz oder Wohnsitz in solchen Staaten ebenfalls PCT-Anmeldungen einreichen können. Die in Artikel 5 des Ersten Vorentwurfs enthaltene Einschränkung der Akzessibilität mußte also beseitigt werden, damit europäische Patente im PCT-Wege erteilt werden können. Die Regierungskonferenz ist nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten zu dem Schluß gelangt, daß es nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern auch im Interesse der Vertragstaaten des

<sup>(1)</sup> Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 1970.

Übereinkommens läge, wenn das europäische Patent uneingeschränkt akzessibel gestaltet würde. Artikel 5 ist entsprechend geändert worden.

7. Artikel 6 ist ebenfalls dahin gehend erweitert worden, daß es dem nationalen Recht vorbehalten bleibt, zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für ein und dieselbe Erfindung der Schutz durch eine europäische Anmeldung nach Artikel 19 und der Schutz durch eine nationale Anmeldung nebeneinander bestehen dürfen.

8. In einem neuen Artikel 8a ist klargestellt worden, daß verschiedene Bestimmungen des Übereinkommens, die nationale Patentanmeldungen betreffen, auch auf Anmeldungen von Gebrauchsmustern und Gebrauchszertifikaten anwendbar sind, falls das nationale Recht solche Schutzrechte vorsieht.

Gegenwärtig sieht das Recht folgender Teilnehmerstaaten der Konferenz Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vor: Bundesrepublik Deutschland (Gebrauchsmuster), Frankreich (*certificat d'utilité*), Italien (*modello d'utilità*), Portugal (*modelo de utilidade*) und Spanien (*modelo de utilidad*).

## ZWEITER TEIL

### MATERIELLES PATENTRECHT

#### KAPITEL I

##### PATENTIERBARKEIT

9. Artikel 9 Absatz 2 des Ersten Vorentwurfs ist vorläufig geändert worden, um ihn möglichst weitgehend mit Regel 39.1 der PCT-Verfahrensregelung in Einklang zu bringen. Man ist sich dabei bewußt, daß die Staaten nicht nach dem PCT, wohl aber nach dem Europäischen Patentübereinkommen verpflichtet sind, besondere materielle Rechtsvorschriften einzuführen; die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 9 Absatz 2 werden später erneut geprüft werden.

10. Eingehend ist die mit Artikel 11 Absatz 4 zusammenhängende Frage erörtert worden, wie europäische Anmeldungen oder europäische Patente zu behandeln sind, die sich auf solche Vertragstaaten erstrecken, welche in einer früheren europäischen Anmeldung mit im wesentlichen gleichem Inhalt nicht benannt worden waren. Der neue Artikel 138 enthält eine Lösung, wonach der Anmelder oder Patentinhaber für die nicht benannten Staaten abweichende Patentansprüche einreichen kann. Hierdurch kann der Konflikt auf vernünftige Weise gelöst werden, ohne daß eine Umwandlung in nationale Anmeldungen erforderlich wird.

11. Der Erste Vorentwurf enthielt für Artikel 13 zwei Alternativfassungen, die sich dadurch unterschieden, daß frühere europäische Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 11 Absatz 3 in verschiedenem Ausmaß in Betracht zu ziehen sind. In Übereinstimmung mit der vorläufigen Entscheidung,

die die Regierungskonferenz auf ihrer Tagung im April 1970 getroffen hatte, ist die zweite Fassung nunmehr gestrichen worden.

#### KAPITEL II

##### RECHT AUF DAS PATENT

12. Bei der Erörterung des Artikels 16 und der zugehörigen Ausführungsbestimmungen zeigte sich, daß diese Vorschriften rechtliche und verfahrenstechnische Schwierigkeiten aufwerfen könnten und möglicherweise nicht alle Fälle der Patentanmeldung durch Nichtberechtigten erfassen, die in der Praxis eintreten können. Deshalb wird in einer Bemerkung gesagt, daß dieser Artikel erneut geprüft werden muß.

#### KAPITEL IV

##### ZUSATZPATENTE

13. Wegen der Streichung der zweiten Fassung des Artikels 13 wurde Absatz 5 des Artikels 21 gestrichen. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 muß die Zusatzpatentanmeldung vor dem Tag der Veröffentlichung der Hauptpatentanmeldung eingereicht werden. Deshalb gehört der Inhalt der Hauptpatentanmeldung nicht zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 11 Absatz 2; die Frage, ob der Inhalt von Zusatzpatentanmeldungen gegenüber dem Inhalt des Hauptpatents eine erfinderische Tätigkeit darstellt, erhebt sich wegen des Artikels 13 nicht.

14. In diesem Zusammenhang sollte noch einmal geprüft werden, ob europäische Zusatzpatente überhaupt vorgesehen werden sollen. Bei der kurzen Zeit, die für die Einreichung der Anmeldung von Zusatzpatenten zur Verfügung steht, wird ihnen wenig Bedeutung zukommen. Wird ferner der zweite Satz des Artikels 13 beibehalten, so ergibt sich hieraus für Anmelder von Zusatzpatenten lediglich ein Vorteil hinsichtlich der Gebühren.

15. Absatz 3 sieht vor, daß Zusatzpatente nur dem Inhaber des Hauptpatents erteilt werden. Vor Erteilung des Zusatzpatents kann die Hauptpatentanmeldung zu einem Patent geführt haben, welches möglicherweise verschiedenen Inhabern in verschiedenen vom Patent erfaßten Vertragstaaten übertragen worden ist. Diese Frage sollte in der Ausführungsordnung behandelt werden.

16. Eine Änderung des Absatzes 7 schien nicht erforderlich. Falls Artikel 13 in der derzeit vorgeschlagenen Fassung angenommen wird, so braucht nicht geprüft zu werden, ob der Inhalt der in eine selbständige Anmeldung umgewandelten Zusatzanmeldung gegenüber dem Inhalt des Hauptpatents eine erfinderische Tätigkeit darstellt. Sollte es jedoch gemäß der endgültigen Fassung notwendig werden, diese Frage zu prüfen, so könnte sich der Anmelder schwerlich über eine verzögerte Patenterteilung beklagen, wenn er die Umwandlung zum hierfür letztmöglichen Zeitpunkt beantragt.

**DIE PATENTANMELDUNG ALS GEGENSTAND  
DES VERMÖGENS**

17. Die Konferenz kam zu dem Schluß, daß es nicht erforderlich ist, in das Übereinkommen — wie seinerzeit in den Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 — Bestimmungen darüber aufzunehmen, wie bei einer Zwangsvollstreckung in die europäische Patentanmeldung, bei ihrer Verpfändung oder bei der Begründung sonstiger dinglicher Rechte an der Anmeldung zu verfahren ist.

18. Der genannte Vorentwurf von 1965 enthielt derartige Bestimmungen, weil damals die europäische Anmeldung einheitlich sein sollte. Im jetzigen Zweiten Vorentwurf wird jedoch eine klare Unterscheidung getroffen. Obgleich eine europäische Anmeldung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als Einheit zu behandeln ist, so ist sie — als Gegenstand des Vermögens gesehen — doch in Wirklichkeit ein Bündel nationaler Anmeldungen. Folglich muß sich bei Verpfändungen usw. das Verfahren nach nationalem Recht richten; deshalb wurde ein neuer Artikel 22a aufgenommen, aus dem dies klar hervorgeht. Von dieser Bestimmung gibt es jedoch zwei Ausnahmen. Erstens wird es für wünschenswert gehalten, den Artikel 23 aufrechtzuerhalten, durch dessen Absatz 1 das für rechtsgeschäftliche Übertragungen maßgebliche Recht teilweise vereinheitlicht wird. Zweitens können die EWG-Staaten aufgrund des neuen Artikels 28b einheitliche Rechtsvorschriften erlassen, die für die europäischen Anmeldungen als Gegenstand des Vermögens in diesen Staaten maßgeblich wären; Artikel 22 Absatz 2, der nur die rechtsgeschäftlichen Übertragungen behandelte, ist dementsprechend gestrichen worden.

19. Die Artikel 24 bis 27 des Vorentwurfs von 1965 sind deshalb gestrichen worden. Dagegen ist ein neuer Artikel 28a aufgenommen worden, nach dem nicht nur die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Anmeldung — wie im Ersten Vorentwurf von 1970 vorgesehen — in das europäische Patentregister eingetragen wird, sondern auch Lizenzen und dingliche Rechte an einer europäischen Anmeldung. Es erscheint nämlich angebracht, Dritten die Möglichkeit zu geben, Auskünfte über die genaue Rechtslage bei einer europäischen Anmeldung zu erhalten. Da das Europäische Patentamt durch die Begründung von Rechten, die auf andere Art und Weise als durch eine rechtsgeschäftliche Übertragung erfolgt, selbst nicht berührt wird, wird in Artikel 28a nicht auf Artikel 23 Absatz 4 Bezug genommen.

20. Aus dem neuen Artikel 22a ergibt sich, daß eine europäische Anmeldung und ein daraufhin erteiltes europäisches Patent als Gegenstand des Vermögens in einem benannten Staat den gleichen Rechtsvorschriften — nämlich dem nationalen Recht dieses Staates — unterliegen. Artikel 29 wurde dementsprechend gestrichen. Artikel 29 Absatz 1 wurde als eine bloße Kodifizierung der üblichen Vorschriften des internationalen Privatrechts und folglich als überflüssig angesehen. Auch Absatz 2 wurde für überflüssig gehalten; er würde gegebenenfalls nur unüberwindliche Schwierigkeiten verursachen.

**DAS EUROPÄISCHE PATENTAMT**

**BERICHT DER FRANZÖSISCHEN  
DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN  
IN KAPITEL Id**

**KAPITEL Id**

**VERWALTUNG — HAFTUNG**

(Artikel 36 bis 40)

21. Artikel 36 betreffend die Leitung des Europäischen Patentamts ist in zwei Punkten geändert worden:

Absatz 2 Buchstabe i, der die Teilnahme des Präsidenten an den Beratungen des Verwaltungsrats behandelte, ist gestrichen worden, weil diese Frage nunmehr in Artikel 35f geregelt wird.

Ferner ist Absatz 3 Satz 2 vervollständigt worden, um zum Ausdruck zu bringen, daß es Sache des Verwaltungsrats ist, denjenigen Vizepräsidenten zu bestimmen, der den Präsidenten in dessen Abwesenheit vertritt.

22. Im Ersten Vorentwurf des Übereinkommens war in Artikel 39 in Aussicht genommen worden, einem „Beschwerdeausschuß“, dessen Zusammensetzung und Verfahren in einem besonderen Statut geregelt werden sollten, die Aufgabe zu übertragen, über Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und dessen Bediensteten zu befinden.

Diese Lösung ist zugunsten einer Regelung fallengelassen worden, nach der das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation für derartige Streitigkeiten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig ist, die sich aus den Beschäftigungsbedingungen für das Personal des Europäischen Patentamts ergeben.

23. In Artikel 40 sind Absatz 1 betreffend die vertragliche Haftung des Europäischen Patentamts und Absatz 3 betreffend die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Europäischen Patentamt unverändert geblieben.

24. Hingegen ist Artikel 40 Absatz 2 geändert worden, der in der Fassung des Ersten Vorentwurfs von 1970 vorsah, daß das Europäische Patentamt im Bereich der außervertraglichen Haftung den durch seine Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden „nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten gemeinsam sind“, zu ersetzen hat; nunmehr soll ein derartiger Schaden nach dem Recht des Staats ersetzt werden, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat, bzw. nach dem Recht des Staats, in dem sich die — nach Artikel 33 Absatz 2 geschaffene — Informations- oder Verbindungsstelle befindet.

25. Artikel 40 Absatz 4 ist im gleichen Sinne geändert worden und sieht jetzt vor, daß für Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 je nach Lage des Falles die Ge-

richte am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts oder am Ort der Dienststelle zuständig sind.

## **BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL III**

### **KAPITEL III**

#### **GLIEDERUNG DER ORGANE IM VERFAHREN (Artikel 53 bis 58)**

26. Diese schon im Ersten Vorentwurf von 1970 enthaltenen Bestimmungen sind – abgesehen von einigen unbedeutenden Verbesserungen – insoweit geändert worden, als jetzt neben den bisherigen Organen des Europäischen Patentamts im Verfahren auch noch Einspruchsabteilungen vorgesehen sind. Die Neuerung trägt einem allgemeinen Wunsch Rechnung, der von den auf der dritten Tagung der Regierungskonferenz vom 21. – 23. April 1970 in Luxemburg angehörten nicht-staatlichen internationalen Organisationen geäußert worden ist. Mit der Einsetzung von besonderen Einspruchsabteilungen wird vermieden, daß die Prüfungsabteilungen – wie dies bisher vorgesehen war – über Einsprüche zu befinden haben, die gegen ihre eigenen Entscheidungen gerichtet sind. Die geänderten Bestimmungen gestatten aber eine teilweise Umbesetzung der Prüfungsabteilungen. Die Einspruchsabteilungen können noch als unbefangen erachtet werden, wenn nur ein Mitglied schon in der Prüfungsabteilung, deren Entscheid angefochten wird, mitgewirkt hat. Dies hat den Vorteil, daß sich die Einspruchsabteilung die Sachkenntnis des mit dem Fall vertrauten Mitglieds der Prüfungsabteilung zu eigen machen kann. Im einzelnen sind die folgenden Bestimmungen des Ersten Vorentwurfs von 1970 geändert worden:

27. In Artikel 53 Buchstabe a werden die Einspruchsabteilungen ausdrücklich als Organe im Patenterteilungsverfahren genannt. Die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen zum Entscheid über Einsprüche ist in Artikel 55 Absatz 1 gestrichen worden. In Absatz 2 ist klargestellt worden, daß der Anmelder, falls eine mündliche Verhandlung (Artikel 140) stattfindet, nicht von demjenigen Mitglied der Prüfungsabteilung, das die Anmeldung bearbeitet, sondern stets von der Prüfungsabteilung selbst anzuhören ist. Der neue Artikel 55a regelt die Zuständigkeit und die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen. Die Zusammensetzung und Organisation dieser Abteilungen entspricht durchwegs denjenigen der Prüfungsabteilungen. In personeller Hinsicht deckt sich die Einspruchsabteilung mit der Prüfungsabteilung nur insoweit, als ein technisch gebildeter Prüfer gleichzeitig Mitglied beider Abteilungen sein kann. Zweckmäßigerweise wird es sich hier um denjenigen Prüfer handeln, der die Patentanmeldung schon als Einzelprüfer der Prüfungsstelle und als Mitglied der Prüfungsabteilung behandelt hat. Artikel 56 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 2 sind durch die ausdrückliche Erwähnung der Einspruchsabteilung ergänzt worden.

## **BERICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IM VIERTEN TEIL**

### **VIERTER TEIL**

#### **DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

##### **KAPITEL I**

#### **EINREICHUNG UND ERFORDERNISSE DER ANMELDUNG (Artikel 64 bis 72)**

28. Am Ersten Vorentwurf von 1970 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

29. Artikel 64 Absatz 2 ist durch eine elastischere Formulierung ersetzt worden, die die in einigen Ländern bestehende Rechtslage bei den Erfindungen, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige Zustimmung der Behörde des betreffenden Staats im Ausland angemeldet werden dürfen – insbesondere bei im Interesse der Landesverteidigung liegenden Erfindungen – weitgehend berücksichtigt als der frühere Text. Artikel 64 Absatz 3 ist gestrichen worden. Es dürfte weder durchführbar noch wünschenswert sein, dem Europäischen Patentamt die Aufgabe eines Kontrollorgans zu übertragen, das die Einhaltung der einzelstaatlichen Vorschriften für Erfindungen, die nicht ohne weiteres im Ausland angemeldet werden dürfen, zu überwachen hat. Die strafrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Länder müßten ausreichen, um Verletzungen der in Absatz 2 vorgesehenen Bestimmungen vorzubeugen.

30. Alle in Artikel 65 enthaltenen eckigen Klammern sind gestrichen worden. Es sei bemerkt, daß die in Absatz 3 Buchstabe b vorgesehene Frist von vierzehn Monaten um einen Monat länger ist als die in der PCT-Verfahrensregelung 22.1 festgelegte Frist. In dem Fall, in dem das Europäische Patentamt als Anmeldeamt im Rahmen des PCT tätig wird, sind die nationalen Zentralbehörden jedoch durch Artikel 120 Absatz 2 gebunden und müssen die Anmeldungen „so rechtzeitig an das Europäische Patentamt weiterleiten, daß dieses den Übermittlungspflichten nach dem Zusammenarbeitsvertrag fristgemäß genügen kann“.

31. In Artikel 66 ist eine Bestimmung aufgenommen worden, wonach die Vorlage einer Zusammenfassung vorgeschrieben wird.

Die Bestimmung des zweiten Absatzes ist aus Artikel 66 gestrichen und in Artikel 68 unter Buchstabe c aufgenommen worden; damit wird für die Zuerkennung des Anmeldetags gefordert, daß die Anmeldung in einer der in Artikel 34 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen abgefaßt ist.

Weiter ist dem Artikel 66 noch eine Bemerkung hinzugefügt worden, in der darauf hingewiesen wird, daß der Artikel zusammen mit den Artikeln 77, 78, 79, 80, 122

und 137 noch weiter geprüft werden soll, insbesondere um das Verfahren von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erstellung des Berichts über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.

32. Durch Angleichung der deutschen Fassung des Artikels 68 an die französische und englische Fassung ist klargestellt worden, daß bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung lediglich der volle Tag vermerkt wird.

33. Ein neuer Artikel 69a ist eingefügt worden, wonach der Erfinder dann zu benennen ist, wenn dies das nationale Recht zumindest eines der benannten Staaten vorschreibt. Dieser Artikel entspricht Artikel 4 Absatz 1 Ziffer v des PCT.

## **KAPITEL II**

### **PRIORITÄT**

*(Artikel 73 bis 76)*

34. In Artikel 73 Absatz 1 ist klargestellt worden, daß die prioritätsbegründende nationale Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht sein muß. In der Erwägung, daß die Anerkennung des Prioritätsrechts nicht davon abhängig gemacht werden kann, daß ein anderer Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft seinerseits das Prioritätsrecht der europäischen Anmeldung anerkennt, ist weiter in Absatz 5 die Gegenseitigkeitsklausel auf die Staaten beschränkt worden, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehören.

35. Die Bemerkung zu Artikel 74 ist in der Hoffnung gestrichen worden, daß nach den Diskussionen beim Zustandekommen des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens kein Staat die Wirkung des Prioritätsrechts dahin gehend auslegen wird, daß der Prioritätstag nicht auch für die Bestimmungen des Stands der Technik maßgebend ist, obwohl dieser Staat in der Regel den Inhalt von Patentanmeldungen von ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht.

36. In einer Bemerkung zu Artikel 75 ist die Abfassung eines allgemeinen Artikels vorgesehen, wonach eine versehentliche Nichtbeachtung der Erfordernisse noch geheilt werden kann.

37. In Artikel 76 ist ein neuer Absatz 1a aufgenommen worden, der den Grundsatz des Absatzes 1 weiterentwickelt. Nach Absatz 1a stellt die europäische Patentanmeldung, die in einem benannten Vertragsstaat einen früheren Prioritätstag als eine nationale Patentanmeldung hat, in diesem Staat gegenüber der nationalen Anmeldung ein älteres Recht dar, sofern die europäische Anmeldung an oder nach dem Prioritätstag der nationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

## **FÜNFTER TEIL**

### **PRÜFUNG, ERTEILUNG UND EINSPRUCHSVERFAHREN**

#### **BERICHT DER SCHWEDISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL I**

### **KAPITEL I**

#### **VERFAHREN BIS ZUR STELLUNG DES PRÜFUNGSANTRAGS** *(Artikel 77 bis 87)*

38. In den Artikeln 77 und 78 werden jetzt die Wirkungen deutlicher unterschieden, die einerseits die Anmeldungen haben, welche die für die Festlegung eines Anmeldetags erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen (Artikel 68), und andererseits die Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten. Eine Entscheidung in dem Sinne, daß „die Patentanmeldung nicht ordnungsgemäß eingereicht worden ist“, ist nicht mehr vorgesehen. Wird den Erfordernissen des Artikels 68 nicht entsprochen, so hat dies also lediglich zur Folge, daß kein Anmeldetag festgelegt wird.

39. Ist ein Anmeldetag festgelegt worden und gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, so wird diese auf offensichtliche Mängel hin geprüft; der Anmelder wird aufgefordert, derartige Mängel zu beseitigen. Neben den bisher zu überprüfenden Punkten soll jetzt zusätzlich geprüft werden, ob der Erfinder gemäß Artikel 69a benannt worden ist und ob Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung beigelegt worden sind.

40. Normalerweise sind festgestellte Mängel binnen einer von der Prüfungsstelle vorgeschriebenen Frist zu beseitigen.

41. Der Erfinder jedoch braucht erst bis zum Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag benannt zu werden.

42. Was die Zeichnungen anbelangt, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird, so hat deren verspätete Einreichung dieselben Folgen wie nach dem PCT, nämlich die Festlegung eines neuen Anmeldetags; werden die Zeichnungen nicht innerhalb einer Frist von einem Monat, die in einer Mitteilung vorgeschrieben wird, eingereicht, so gelten die Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen. Später eingereichte Zeichnungen sind somit als neues Material anzusehen.

43. Gewisse interessierte Kreise haben darauf hingewiesen, daß es wenig zweckmäßig wäre, vor Erhalt des Recherchenberichts die Offensichtlichkeitsprüfung vorzunehmen. Die Frage, ob es bei einer solchen Prüfung durch die Prüfungsstelle bleiben soll, ist deshalb zwecks weiterer Erörterung zurückgestellt worden. Die interessierten Kreise haben vorgeschlagen, diese Aufgabe ganz oder teilweise dem Recherchenbüro (Internationales Patentinstitut) zu übertragen, was auch eher dem PCT-Verfahren entspreche.

44. Die Frage, ob die Recherchegebühr gesondert erhoben oder in die Anmeldegebühr einbezogen werden sollte, wurde unter anderem aufgrund der Überlegung erneut aufgeworfen, daß eine europäische Recherche – bei der die Gebühr die Recherchenkosten deckt – möglicherweise gegenüber einer nationalen PCT-Recherche nicht konkurrenzfähig wäre. Diese Frage wird zusammen mit der Frage der Gebühr für einen ergänzenden Bericht – die jetzt durch Artikel 137 geregelt ist – erneut geprüft werden.

45. Die Frage der Veröffentlichung der Patentansprüche ist in der Weise geregelt worden, daß sowohl die ursprünglichen als auch die geänderten Ansprüche veröffentlicht werden. In den drei Amtssprachen werden nur die geänderten Ansprüche veröffentlicht (vgl. Artikel 34 Absatz 5). Dies entspricht dem Standpunkt der interessierten Kreise.

46. Daß der Bericht über den Stand der Technik gesondert veröffentlicht wird, wenn er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht vorliegt, ist jetzt ausdrücklich vorgeschrieben.

47. Als neue Regelung ist vorgesehen, daß das Internationale Patentinstitut den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung bestimmt, die zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird.

48. Die genaue Aufteilung der Aufgaben auf die Prüfungsstelle und das Internationale Patentinstitut ist später zu prüfen. Dieses Problem und die damit zusammenhängenden Fragen sind Teil eines Fragenkomplexes, zu dem – soweit es sich um das Kapitel I handelt – auch das Problem der Offensichtlichkeitsprüfung und der Gebühren (siehe Nummern 43 und 44) sowie die Frage gehören, ob der Recherchenbericht dem Anmelder unmittelbar vom Internationalen Patentinstitut übermittelt werden sollte.

## **BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL II**

### **KAPITEL II**

#### **ERTEILUNGSVERFAHREN (Artikel 88 bis 100)**

49. Hinsichtlich des in den Artikeln 88 bis 100 geregelten Prüfungsverfahrens hatte die Regierungskonferenz bereits auf ihrer 3. Tagung beschlossen, neue Texte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte auszuarbeiten zu lassen:

– Einreichung des Antrags auf Prüfung bei gleichzeitiger Entrichtung der Prüfungsgebühr innerhalb von zwei Jahren nach der Anmeldung oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag der Anmeldung; diese Frist könnte unter Umständen auf sechs Monate nach Eingang oder Veröffentlichung des Berichts des Internationalen Patentinstituts über den Stand der Technik festgesetzt werden;

– Aufrechterhaltung der Vorschrift, wonach der Antrag auf Prüfung gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung gestellt werden kann;

- Streichung der Bemerkung zu Artikel 88 Absatz 2;
- Übergangszeit, während der die Frist für die Stellung des Antrags auf Prüfung länger als die letztlich in Artikel 88 festgesetzte Frist sein kann. In diesem Fall würde es dem Verwaltungsrat freistehen, diese Frist während der Übergangszeit zu verkürzen; er könnte sie jedoch nicht verlängern;
- Streichung der Absätze 2 bis 4 des Artikels 89.

50. Entsprechend diesen Beschlüssen wurde die Frist zur Einreichung des Antrags auf Prüfung in Artikel 88 Absatz 2 neu geregelt. Diese Frist beträgt nach Artikel 88 (siehe auch Bemerkung zu Artikel 88) nunmehr sechs Monate nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt gemäß Artikel 85 Absatz 5 auf die Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik hingewiesen worden ist.

Durch die Wahl dieses Anknüpfungspunktes wurden zwei Ergebnisse erreicht: Zum einen ist auch für die Wettbewerber des Patentanmelders dieser Fristbeginn erkennbar und der Ablauf der Frist errechenbar. Zum anderen ergibt sich durch diese Anknüpfung – ohne daß es besonders gesagt zu werden braucht – das Ergebnis, daß die Antragsfrist nicht früher als zwei Jahre nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag der Anmeldung abläuft. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt nämlich nicht vor achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag. Unter Hinzurechnung der sechs Monate Antragsfrist ergibt sich dadurch eine Mindestfrist von zwei Jahren nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag. Diese Mindestfrist kann überschritten werden, wenn sich die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik verzögert und somit der Hinweis gemäß Artikel 85 Absatz 5 später erfolgt; dann beginnt auch die Antragsfrist von sechs Monaten entsprechend später zu laufen.

51. Entsprechend der Bemerkung 1 zu Artikel 88 soll noch geprüft werden, ob die in Artikel 88 Absatz 2 genannte Frist von 6 Monaten auf 12 Monate verlängert werden soll. Eine gewisse Verlängerung dieser Frist wird insbesondere durch die Artikel 22 und 39 des PCT nahegelegt. Aufgrund dieser Bestimmungen wäre das Europäische Patentamt in einzelnen Fällen gehindert, vor Ablauf der sich daraus ergebenden Fristen das Prüfungsverfahren einzuleiten, d.h. die Einreichung des Prüfungsantrags zu verlangen. Um klarzustellen, daß durch die in Artikel 88 Absatz 2 zunächst vorgesehene Frist von 6 Monaten die sich aus den Artikeln 22 und 39 des PCT ergebenden Fristen nicht abgekürzt werden sollen, wurde Artikel 117 Absatz 2 durch einen Satz ergänzt, der einen entsprechenden Vorbehalt zugunsten der internationalen Patentanmeldungen enthält.

Eine Verlängerung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist von 6 Monaten auf 1 Jahr würde einen ausreichenden zeitlichen Spielraum schaffen, um eine unterschiedliche Regelung für europäische Patentanmeldungen, die ohne Inanspruchnahme des PCT zum Europäischen Patentamt kommen, und solche, die unter Inanspruchnahme dieses Vertrags eingereicht werden, zu vermeiden. Abgesehen davon würde eine gewisse



Verlängerung der Prüfungsantragsfrist auch dem Anmelder etwas mehr Überlegungszeit verschaffen. Eine Frist von 6 Monaten nach Erhalt des Recherchenberichts könnte in manchen Fällen für die Entscheidung des Anmelders, ob er seine Patentanmeldung weiterverfolgt, etwas zu kurz bemessen sein.

52. Der Antrag auf Prüfung kann gemäß Artikel 88 Absatz 2 gleichzeitig mit der Einreichung der Patentanmeldung gestellt werden. Dies folgt daraus, daß Artikel 88 Absatz 2 in dieser Hinsicht keine zeitliche Beschränkung enthält. Gemäß Artikel 90 geht jedoch das Prüfungsverfahren auf die Prüfungsabteilung erst mit dem Eingang des Berichts über den Stand der Technik über.

53. An die Stelle des bisherigen Artikels 89 ist als Übergangsvorschrift der Artikel 160 getreten. Durch diesen Artikel wird die in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehene Antragsfrist von sechs Monaten für die Dauer einer Übergangszeit auf „... Jahre“ verlängert. Die Konferenz hat den so angedeuteten Zeitraum noch nicht festgelegt, da Artikel 160 weiter geprüft werden soll. Diese Übergangsbestimmung scheint bedenklich, weil auch ein allmählicher Übergang von einer längeren zu einer kürzeren Prüfungsantragsfrist beim Europäischen Patentamt Arbeitsrückstände verursachen könnte. Andererseits lag der Konferenz noch keine andere Lösung vor, die in der Aufbauzeit des Europäischen Patentamts in geeigneter Weise eine Verminderung und Steuerung seines Arbeitsanfalles ermöglichen würde. Es wird daher erst im Rahmen einer weiteren Prüfung der mit der stufenweisen Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 157 verbundenen Probleme entschieden werden können, ob auf Artikel 160 verzichtet werden kann.

54. Das Ende der in Artikel 160 genannten Übergangszeit bestimmt der Verwaltungsrat mit Dreiviertelmehrheit der Stimmen (siehe Artikel 35a Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 35n Absatz 1 Buchstabe a). Mit der gleichen Stimmenmehrheit kann er die in Artikel 160 vorgesehene längere Frist zur Stellung des Prüfungsantrags verkürzen. In Artikel 160 Absätze 2 und 3 sind für die Patentanmelder gewisse Garantien vorgesehen, nämlich die Veröffentlichung der genannten Beschlüsse des Verwaltungsrats im Amtsblatt des Europäischen Patentamts und die Regelung, daß diese Beschlüsse nur auf europäische Patentanmeldungen anwendbar sind, die nach der Veröffentlichung des jeweiligen Beschlusses eingereicht werden. Da die Mindestfrist gemäß Artikel 88 Absatz 2 zwei Jahre nach dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätstag beträgt, bleibt somit für die Einreicher neuer Patentanmeldungen genügend Zeit, sich auf die verkürzte Frist zur Stellung des Prüfungsantrags einzustellen.

55. Der in der Neufassung des Vorentwurfs entfallene Artikel 93 Absatz 2 ist in der allgemeinen Vorschrift „Ergänzender Bericht über den Stand der Technik“ – Artikel 137 – aufgegangen.

56. In Artikel 95 wurde ein Absatz 1a eingeschoben, durch den klargestellt werden soll, daß mehrere Prü-

fungsbescheide der in Absatz 1 genannten Art ergehen können. Ein weiterer neuer Absatz 1b sieht vor, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Anmelder einer Aufforderung der Prüfungsabteilung, Stellung zu nehmen oder Mängel zu beseitigen, nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nachkommt. In diesem Fall hätte bisher die Prüfungsabteilung einen begründeten Zurückweisungsbescheid erlassen müssen, obwohl in vielen Fällen der Anmelder das Interesse an der Anmeldung verloren und dies durch sein Verhalten bekundet hat. Durch die Fiktion der Zurücknahme sollte hier eine Arbeitersparnis für die Prüfungsabteilung erreicht werden. Der Anmelder erhält jedoch gemäß der Ausführungsvorschrift Nummer 11 zu Artikel 145 eine diesbezügliche Mitteilung. Daraufhin kann er eine Entscheidung der Prüfungsabteilung herbeiführen, gegen die gemäß Artikel 108 die Beschwerde möglich ist. Im Falle einer Fristversäumnis durch höhere Gewalt kann der Anmelder außerdem einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gemäß Artikel 142 stellen.

57. Der in der Neufassung des Vorentwurfs entfallene Artikel 96 Absatz 2 ist in der allgemeinen Vorschrift „Rechtliches Gehör“ – Artikel 139 – aufgegangen.

58. Der frühere Artikel 100 – nunmehr aufgeteilt in Artikel 97a und 100 – wurde in dem Bestreben überarbeitet, die Frist von drei Monaten für die Übersetzung der Patentschrift des europäischen Patents in die Amtssprache eines Vertragsstaats zu verkürzen. Nach der alten Fassung des Artikels 100 begann diese Frist nach dem Tag der Bekanntmachung der Erteilung im Europäischen Patentblatt, gemäß Artikel 98 also gleichzeitig mit der Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent. Obwohl in dem neuen Artikel 97a nach wie vor eine Frist von drei Monaten für die Übersetzung vorgesehen ist, konnte das gewünschte Ergebnis dadurch erreicht werden, daß der Zeitpunkt für den Beginn der Frist wesentlich vorverlegt wurde.

Nunmehr beginnt diese Frist mit der in Artikel 97 Absatz 1 vorgesehenen Mitteilung über die Erteilung des europäischen Patents. Auf diese Weise kann die Zeitspanne, die für administrative Arbeiten und für die Drucklegung der europäischen Patentschrift benötigt wird, gleichzeitig zur Herstellung der Übersetzung genutzt werden. Da außerdem in Artikel 97 Absatz 4 vorgesehen ist, daß die Erteilung des europäischen Patents frühestens drei Monate nach der genannten Mitteilung in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird, ist die Zeitspanne für die Drucklegung mit der Frist für die Übersetzung so koordiniert, daß die Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents und die Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent nicht vor Ablauf der Frist für die Übersetzung erfolgen kann. In allen Vertragsstaaten, die gemäß Artikel 97a eine Übersetzung vorgeschrieben haben, wird daher die Übersetzung gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents und der Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent vorliegen.

# BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL III

## KAPITEL III

### EINSPRUCHSVERFAHREN

(Artikel 101 bis 107)

59. Die Regierungskonferenz hatte im April 1970 die Arbeitsgruppe I beauftragt zu prüfen, ob die Einspruchsfrist verkürzt werden kann; die Arbeitsgruppe sollte ferner weitere Bestimmungen des Einspruchsverfahrens ausarbeiten, die in das Übereinkommen aufgenommen werden müssen.

60. Mit Rücksicht auf die Änderungen in Artikel 97 und die Einfügung des neuen Artikels 97a wurde beschlossen, daß die Einspruchsfrist auf 9 Monate, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung nach Artikel 97 Absatz 4, verkürzt werden könnte. Diese Frist ist nun in Artikel 101 Absatz 1 vorgesehen worden. Um einen Fall zu prüfen, dürften 9 Monate von dem Zeitpunkt an ausreichen, an dem die Übersetzungen der Patentschrift in den Vertragsstaaten vorliegen, die eine solche Übersetzung verlangen. Jedoch werden erst die praktischen Erfahrungen lehren können, ob die Frist von 9 Monaten lang genug ist. Eine etwaige Änderung dieser Frist könnte der Verwaltungsrat aufgrund von Artikel 35a Absatz 1 Buchstabe b jederzeit beschließen.

61. In Artikel 101 ist ein neuer Absatz 1a aufgenommen worden, um klarzustellen, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent alle Vertragsstaaten erfaßt, in denen es Wirkung hat. Da in den einzelnen benannten Staaten verschiedene Personen Inhaber des Patents sein können, muß das Europäische Patentamt wissen, an wen es sich zu halten hat. Aus diesem Grund wird im neuen Absatz 1a — ähnlich wie in Artikel 22 Satz 3 — vorgesehen, daß die verschiedenen Inhaber für das Einspruchsverfahren als gemeinsame Inhaber gelten.

62. In Artikel 101a werden die Gründe aufgeführt, auf die der Einspruch gestützt werden kann. Da vor der Erteilung des europäischen Patents die Anmeldung eingehend daraufhin geprüft wird, ob sie allen Erfordernissen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung entspricht, sind die Einspruchsgründe eng begrenzt worden.

63. Der unter Buchstabe a genannte Grund betrifft die grundlegende Frage der Patentfähigkeit. Ein Dritter, der Einspruch einlegt, kann darlegen, daß der Gegenstand des Patents keine „Erfindung“ im Sinne des Übereinkommens ist. Er kann ferner — und dies wird wahrscheinlich häufiger der Fall sein — versuchen, einen Widerruf des Patents deshalb zu erwirken, weil die Erfindung infolge Vorveröffentlichung (beispielsweise Vorbenutzung), von denen das Europäische Patentamt während des Anmeldeverfahrens keine Kenntnis hatte, nicht neu ist oder keine erfinderische Tätigkeit aufweist.

64. In dem unter Buchstabe b beschriebenen Grund geht es um zwei weitere Grundsatzfragen, die miteinander zusammenhängen. Die nach Artikel 98 veröffentlichte Patentschrift muß die Erfindung deutlich darstellen und so viel Angaben enthalten, daß ein Fachmann auf dem betreffenden Gebiet die Erfindung ohne weiteren erfinderischen Aufwand ausführen kann. Ein Einspre-

chender kann versuchen, den Widerruf eines Patents zu erwirken, wenn nach seiner Ansicht die veröffentlichte Patentschrift diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Er kann ferner darlegen, daß die Beschreibung zwar deutlich ist und genügend Einzelheiten enthält, damit der beschriebene Gegenstand hergestellt werden kann, die Ansprüche aber so weit gefaßt sind, daß sie als „spekulativ“ anzusehen sind. Der unter Buchstabe b genannte Grund ist notwendig, weil ein industrieller Konkurrent des Patentinhabers wahrscheinlich besser als ein einzelner Prüfer beurteilen kann, ob die veröffentlichte Patentschrift ausreichend ist. Ein solcher Konkurrent wird wohl in dem technischen Bereich, für den er sich interessiert, umfassendere praktische Kenntnisse besitzen; außerdem hat er die Möglichkeit, auf der Grundlage der Angaben in der veröffentlichten Patentschrift Versuche durchzuführen.

65. Der unter Buchstabe c dargelegte Grund betrifft gleichfalls einen grundlegenden Einwand, der einem Einsprechenden möglich sein sollte. Der Anmelder kann seine Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen während des Anmeldeverfahrens geändert haben. Es ist möglich, daß er hierbei — absichtlich oder versehentlich — in die Patentschrift direkt oder indirekt Bestandteile eingefügt hat und daß sich bei einem Vergleich mit der ursprünglich eingereichten Anmeldung herausstellt, daß diese Bestandteile dem Europäischen Patentamt am Tage der Einreichung der Anmeldung nicht bekannt waren. Die Hinzufügung solcher Bestandteile würde einem Anmelder eindeutig einen ungerechtfertigten Vorteil geben und die Interessen Dritter verletzen. Ein Prüfer wird während des Anmeldeverfahrens diesen Punkt prüfen und darauf bestehen, daß der Gegenstand der Anmeldung nicht unangemessen erweitert wird (siehe Artikel 83a). Es ist aber nicht immer leicht festzustellen, ob die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen durch eine Änderung über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert werden. Deshalb sollte es einem Konkurrenten möglich sein, auch aus diesem Grund Einspruch einzulegen.

66. Nach übereinstimmender Auffassung der Regierungskonferenz sollte ein Einspruch gegen ein europäisches Zusatzpatent nicht — wie im Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 vorgesehen — darauf gestützt werden können, daß ein Gegenstand eine Verbesserung, Weiterentwicklung oder Ergänzung im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 nicht enthält und den Bestimmungen des Artikels 13 nicht entspricht. Es dürfte genügen, wenn der Prüfer entscheidet, ob die Voraussetzungen des Artikels 21 Absatz 1 erfüllt sind, da es sich hier um eine technische Frage handelt.

67. Einige Delegationen meinten, daß Unklarheit der Ansprüche ebenfalls ein Einspruchsgrund sein sollte. Hierbei gingen sie davon aus, daß es für Dritte von größter Bedeutung ist, den genauen Bereich, in dem der Patentinhaber ein ausschließliches Recht besitzt und der nicht verletzt werden darf, klar erkennen zu können. Einem Dritten sollte es deshalb möglich sein, gegen die Patenterteilung Einspruch einzulegen, wenn die Ansprüche in der Patentschrift nach Artikel 98 nicht klar und deutlich gefaßt sind. Andere Delegationen waren hingegen der Ansicht, daß dieser Einspruchsgrund nicht

erforderlich sei, weil die Ansprüche im Anmeldeverfahren vom Prüfer auf ihre Klarheit geprüft würden. Ein solcher Einspruchsgrund würde außerdem das Verfahren unangemessen verzögern und möglicherweise weitere Recherchen und Überprüfungen der Beschreibung notwendig machen. Dieser Grund ist deshalb vorerst nicht in Artikel 101a aufgenommen worden; jedoch kann diese Frage später erneut geprüft werden.

68. Artikel 101b enthält den Grundsatz der Prüfung von Amts wegen durch die Einspruchsabteilung; er sieht vor, daß die Einspruchsabteilung in der gleichen Weise zu verfahren hat wie eine Beschwerdekammer nach Artikel 113 Absatz 1. Behauptet z.B. ein Einsprechender, der Anspruch 1 eines Patents sei nicht neu oder weise keine erfinderische Tätigkeit auf, und führt er in seiner Einspruchsschrift dafür veröffentlichte Dokumente an, so braucht sich die Einspruchsabteilung bei ihrer Prüfung weder auf den Anspruch 1 noch auf die vom Einsprechenden genannten Unterlagen zu beschränken. Sie kann den Patentinhaber darauf aufmerksam machen, daß Anspruch 2 oder ein anderer Anspruch durch die vom Einsprechenden genannten Unterlagen berührt werden, und auf einer Änderung bestehen. Falls ihr weitere sachdienliche Unterlagen bekannt sind, so kann sie diese in das Einspruchsverfahren einbeziehen. Sie kann gegebenenfalls verlangen, daß der Einsprechende oder der Patentinhaber weitere Beweismittel beibringt. Ferner kann sie dem Patentinhaber einen Einwand entgegenhalten, den der Einsprechende selbst nicht vorgebracht hat, sofern er einen der in Artikel 101a aufgeführten Einspruchsgründe betrifft. Eine solche Prüfung von Amts wegen ist in zweifacher Hinsicht gerechtfertigt. Erstens liegt es nicht im allgemeinen öffentlichen Interesse, ein europäisches Patent aufrechtzuerhalten, das offensichtlich die Bedingungen für seine Erteilung nicht erfüllt. Zweitens läge die Aufrechterhaltung eines erteilten Patents in solchen Fällen auch nicht im Interesse des Patentinhabers, der sicher damit rechnen müßte, daß vor nationalen Gerichten mehrere Nichtigkeitsklagen gegen ihn erhoben würden.

69. Artikel 105 ist geändert worden, um den Grundsatz deutlicher zum Ausdruck zu bringen, der dem neuen Artikel 101b zugrunde liegt. Die Einspruchsabteilung muß sich bei ihrer Prüfung auf die Einspruchsgründe beschränken, die in Artikel 101a aufgeführt sind. Die Einspruchsabteilung kann folglich in diesem Stadium nicht verlangen, daß Formfehler berichtigt werden; sie kann auch nicht einwenden, die Erfindung sei nicht einheitlich; auch darf ein europäisches Patent während des Einspruchsverfahrens nicht geteilt werden. Diese Einschränkung der Befugnisse der Einspruchsabteilung wurde deshalb vorgesehen, weil sonst viele veröffentlichte Patentschriften (und Übersetzungen nach Artikel 97a) wahrscheinlich neu herausgegeben werden müßten, obgleich der durch das Patent gewährte Schutzzumfang nicht beschränkt zu werden braucht.

70. Die Absätze 4 und 5 des Artikels 105 in der Fassung des Ersten Vorentwurfs von 1970 sind gestrichen worden. Absatz 4 stellt einen allgemeinen Grundsatz auf, der auch für andere Verfahren gilt (vgl. Artikel 78 Absatz 5, 96 Absatz 2 und 115 Absatz 5 des Ersten Vorentwurfs von 1970). Dieser Grundsatz ist nunmehr in einem neuen Artikel 139 enthalten. Absatz 5 wurde

in Anbetracht der Bestimmungen der Artikel 59 und 60 als überflüssig angesehen.

71. In einem neuen Artikel 105a wird die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung definiert, durch die ein europäisches Patent ganz oder teilweise widerrufen wird. In dem Umfang, in dem das Patent widerrufen wird, gelten in den einzelnen Staaten, für die es erteilt worden ist, „die Rechte, die ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde“, als von Anfang an nicht entstanden. Die rückwirkende Kraft dieser Bestimmung näher zu umschreiben, wurde nicht für angebracht erachtet, da hierdurch zu sehr in das Zivilrecht der Vertragsstaaten eingegriffen würde.

72. Artikel 106 ist gestrichen und dessen Inhalt in einen neuen Artikel 140 aufgenommen worden, in dem die mündliche Verhandlung ganz allgemein behandelt wird.

73. In bezug auf die Artikel 101 bis 107 dürfte keine Notwendigkeit bestehen, Bestimmungen für den Verzicht auf ein europäisches Patent oder dessen Erlöschen während des Einspruchsverfahrens vorzusehen. Auch dürfte es nicht ratsam sein, die Möglichkeit einzuschränken, Klage auf Nichtigkeit eines europäischen Patents bei nationalen Gerichten zu erheben oder in solchen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, ehe die Einspruchsfrist abgelaufen oder über den Einspruch rechtskräftig entschieden ist. Ein nationales Gericht würde ein bei ihm anhängiges Nichtigkeitsverfahren voraussichtlich aussetzen; folglich ist es nicht notwendig, im Übereinkommen ein entsprechendes Verbot vorzusehen. Wahrscheinlich wäre eine solche Bestimmung ohnehin nicht ohne einen Eingriff in die einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften durchführbar.

## **BERICHT DER FRANZÖSISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL IV**

### **KAPITEL IV**

#### **BESCHWERDE (Artikel 108 bis 116)**

74. In Artikel 113 Absatz 3 sind der zweite Teil des ersten Satzes und der zweite Satz des früheren Textes gestrichen worden. Diese Bestimmungen, welche die von der Beschwerdekammer beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag eingeholten ergänzenden Berichte über den Stand der Technik betrafen, sind in den Artikel 137 übernommen worden, der alle Bestimmungen betreffend die vom Europäischen Patentamt eingeholten ergänzenden Berichte über den Stand der Technik zusammenfaßt. — Eine sachliche Änderung ist damit nicht vorgenommen worden.

75. Die Bestimmungen des Artikels 114 sind in den Artikel 140 übernommen worden, der die mündliche Verhandlung vor allen Organen des Europäischen Patentamts betrifft. — Eine sachliche Änderung ist damit nicht vorgenommen worden.

76. In Artikel 115 Absatz 3 Satz 2 sind gewisse Zusätze aufgenommen worden; durch sie werden die früheren Bestimmungen, nach denen die Beschwerdekammer im

Erteilungsverfahren entweder selbst Endentscheidungen treffen oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweisen konnte, auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt.

## **BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL V**

### **KAPITEL V**

#### **INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH DEM VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

*(Artikel 117 bis 123)*

77. Die Artikel 117 bis 123 und einige sonstige Bestimmungen des Ersten Vorentwurfs von 1970 sind an die endgültige, von der Washingtoner Diplomatischen Konferenz (25. Mai bis 19. Juni 1970) angenommene Fassung des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty – PCT) – nachfolgend als „Zusammenarbeitsvertrag“ bezeichnet – angepaßt worden. Außerdem wurde Artikel 118 als entbehrlich gestrichen. Im einzelnen ist zu den Artikeln folgendes zu bemerken:

78. Artikel 118 des Ersten Vorentwurfs sollte klarstellen, daß das Europäische Patentamt schon dann Funktionen nach dem Zusammenarbeitsvertrag übernehmen kann, wenn der Vertrag oder ein einzelnes Kapitel des Vertrags noch nicht für alle Mitgliedstaaten des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren in Kraft getreten ist. Ein dahin gehender Wille der Vertragspartner läßt sich aber bereits eindeutig aus dem Wortlaut der Artikel 119 und 121 sowie der neu eingefügten Artikel 121a und 121b herleiten und braucht deshalb nicht besonders zum Ausdruck gebracht zu werden. Artikel 118 wurde aus diesem Grunde gestrichen.

79. Artikel 119 Absatz 3, der den Fall regelt, daß das Europäische Patentamt mit Zustimmung des Verwaltungsrats und aufgrund einer Entscheidung der PCT-Versammlung Anmeldeamt auch für Staatsangehörige von und Personen aus Staaten sein kann, die dem Zusammenarbeitsvertrag nicht angehören, wurde mit Rücksicht auf die in Washington angenommene Fassung des Artikels 9 Absatz 2 des Zusammenarbeitsvertrags eingeschränkt: Es wurde ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, daß das Europäische Patentamt in diesen Fällen Anmeldeamt nur für internationale Anmeldungen von solchen Personen sein kann, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums sind oder in einem solchen Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben.

80. In Artikel 120 Absatz 3 ist die vertragliche Grundlage für die Erhebung der Übermittlungsgebühr, die das Anmeldeamt nach Regel 14.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag erheben kann, geschaffen worden. Als Fälligkeitszeitpunkt wurde der Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung vorgesehen, da das Europäische Patentamt zu einem späteren Zeitpunkt keine Möglichkeit hat, den Eingang dieser Gebühr sicherzustellen.

81. Artikel 121 Absatz 1 ist zunächst dahin geändert worden, daß der Anmelder, der mit der internationalen Anmeldung ein europäisches Patent und nicht lediglich nationale Patente in einzelnen europäischen Staaten begehrt, diese Absicht bereits in der internationalen Anmeldung zum Ausdruck bringen muß. Nach dem Ersten Vorentwurf konnte der Anmelder eine solche Erklärung noch zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich innerhalb von 12 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung, abgeben. Diese Regelung konnte mit Rücksicht auf die in Washington angenommene Fassung des Artikels 4 Absatz 1 Ziffer ii, zweiter Halbsatz, des Zusammenarbeitsvertrags nicht mehr beibehalten bleiben.

82. Artikel 121 Absatz 1 ist ferner um einen Satz 2 ergänzt worden, der dem letzten Halbsatz des Artikels 4 Absatz 1 Ziffer ii des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung trägt. Nach diesem Halbsatz kann das nationale Recht eines Vertragsstaats des Zusammenarbeitsvertrags vorschreiben, daß die Bestimmung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung die Wirkung einer Anmeldung für ein regionales Patent hat. Macht ein Mitgliedstaat des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat die Bestimmung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung aufgrund des neu eingefügten Satzes des Artikels 121 Absatz 1 die Wirkung einer Anmeldung zur Erlangung eines europäischen Patents; Bestimmungsamt ist in diesem Fall somit das Europäische Patentamt.

83. Der letztgenannte Fall mußte auch in Artikel 121 Absatz 2 berücksichtigt werden: Hat eine Gruppe von Vertragsstaaten von der Ermächtigung in Artikel 8 des Übereinkommens Gebrauch gemacht, also bestimmt, daß europäische Patente nur für alle Staaten der Gruppe und nicht lediglich für einen Teil dieser Staaten erteilt werden können, und hat ein der Gruppe angehöriger Staat bestimmt, daß seine Benennung immer die Wirkung einer Anmeldung für regionales Patent hat, so muß die Gruppe bestimmen können, daß die Benennung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung als Benennung aller Vertragsstaaten dieser Gruppe gilt. Dies wird in dem neu eingefügten Satz 2 des Artikels 121 Absatz 2 vorgesehen.

84. Artikel 121 Absatz 3 bezieht sich auf Artikel 25 Absatz 2 des Zusammenarbeitsvertrags, der vorsieht, daß jedes in einer internationalen Anmeldung benannte Bestimmungsamt auf Antrag des Anmelders eine Entscheidung darüber zu treffen hat, ob Maßnahmen, die in dem Verfahren nach dem Zusammenarbeitsvertrag getroffen worden sind und zur Beendigung dieses Verfahrens geführt haben, zu Recht erfolgt sind; das Verfahren wird von dem jeweiligen Bestimmungsamt fortgesetzt, wenn dieses feststellt, daß das internationale Verfahren zu Unrecht beendet wurde. Für den Fall, daß das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags angerufen wird, wird durch Artikel 121 Absatz 3 die Prüfungsabteilung als zuständige Stelle bestimmt.

85. Artikel 121a ist neu und regelt im Zusammenhang, in welchen Fällen das Europäische Patentamt als mit der

internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden kann; in dem Ersten Vorentwurf war dieser Fall nur in Absatz 2 des gestrichenen Artikels 118 angesprochen worden. Artikel 121a Absatz 1 bezieht sich auf den Normalfall, daß das Europäische Patentamt für Anmelder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig wird, die einem Vertragsstaat angehören, für den Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich geworden ist, oder die in einem solchen Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben. Absatz 2 sieht vor, daß das Europäische Patentamt aufgrund einer Entschließung der PCT-Versammlung unter gewissen Voraussetzungen auch für andere Anmelder die Funktion einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde übernehmen kann; dieser Absatz trägt Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung.

86. Nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags kann die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde, die die internationale Anmeldung nicht für einheitlich hält, den Anmelder auffordern, entweder die Ansprüche einzuschränken oder eine zusätzliche Gebühr zu bezahlen. Für den Fall, daß der Anmelder gegen die Festsetzung einer solchen zusätzlichen Gebühr durch das Europäische Patentamt in dessen Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag Widerspruch einlegt, wird in Artikel 121a Absatz 3 bestimmt, daß für die Entscheidung über diesen Widerspruch die Beschwerdekammern zuständig sind. Die Zuweisung der Zuständigkeit für diese Entscheidungen an die Beschwerdekammern erschien angezeigt, da in diesem Falle ein Beschluß einer anderen Stelle des Europäischen Patentamts zu überprüfen ist.

87. Artikel 121b ist ebenfalls neu. Er trifft zusammenfassend die Bestimmungen für den Fall, daß das Europäische Patentamt als ausgewähltes Amt im Sinne des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags bestimmt wird. Satz 1 entspricht Artikel 118 Absatz 3 in der Fassung des Ersten Vorentwurfs. In Satz 2 wird der auf der Washingtoner Konferenz beschlossenen, bereits zu Artikel 121a Absatz 2 erwähnten Bestimmung des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung getragen, nach der auch Staatsangehörige von bestimmten Nichtmitgliedstaaten des Zusammenarbeitsvertrags oder Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Staaten aufgrund einer Entschließung der PCT-Versammlung die vorläufige Prüfung ihrer internationalen Anmeldung beantragen können (Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags). Anmelder aus diesen Staaten können jedoch nur solche Vertragsstaaten des Zusammenarbeitsvertrags wirksam als ausgewählte Staaten benennen, die ausdrücklich ihre Bereitschaft erklärt haben, auch von Anmeldern dieser Art ausgewählt zu werden (Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe b Satz 2 des Zusammenarbeitsvertrags). Satz 2 soll die vertragliche Grundlage dafür schaffen, daß mit Zustimmung des Verwaltungsrats eine Erklärung nach Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe b Satz 2 des Zusammenarbeitsvertrags für das Europäische Patentamt abgegeben werden kann.

88. Der Erste Vorentwurf enthielt in Artikel 121 Absatz 4 die Bestimmung, daß für eine internationale Anmeldung

die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 nicht zu entrichten ist. Bei der Aufnahme dieser Bestimmung war die Regierungskonferenz davon ausgegangen, daß für eine internationale Anmeldung bereits nach Regel 15.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag für jeden Bestimmungsstaat eine sogenannte Bestimmungsgebühr bezahlt worden ist, die dem gleichen Zweck wie die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 dient. Es sollte eine doppelte Belastung des internationalen Anmelders ausgeschlossen werden. Auf der Washingtoner Konferenz wurde jedoch beschlossen, für internationale Anmeldungen, soweit mit ihnen um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine einzige Bestimmungsgebühr zu erheben. Es besteht somit kein Anlaß mehr, im Falle einer internationalen Anmeldung, mit der um die Erteilung eines europäischen Patents nachgesucht wird, auf die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 zu verzichten. Artikel 121 Absatz 4 wurde deshalb ersatzlos gestrichen.

89. Die Streichung des Artikels 121 Absatz 4 hat nunmehr allerdings zur Folge, daß der internationale Anmelder für den ersten benannten Staat, für den um ein europäisches Patent nachgesucht wird, eine doppelte Gebühr bezahlt, nämlich die Bestimmungsgebühr nach dem Zusammenarbeitsvertrag und die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2. Da diese Gebühren verhältnismäßig niedrig sind, wurde von einer perfekten Regelung, die die Anrechnung der Bestimmungsgebühr nach dem Zusammenarbeitsvertrag auf die nach Artikel 67 Absatz 2 fälligen Benennungsgebühren vorsehen würde, abgesehen. Es erschien auch nicht angezeigt, für internationale Anmeldungen die Ermäßigung der europäischen Anmeldegebühr mit Rücksicht darauf vorzusehen, daß im internationalen Verfahren nach dem Zusammenarbeitsvertrag bereits eine formale Prüfung der Anmeldung vorgenommen worden ist und hierdurch eine Arbeitseinsparung beim Europäischen Patentamt eintritt.

90. Artikel 122 Absatz 1 entspricht dem Ersten Vorentwurf. Die Frage einer Ermäßigung der Recherchengebühr für den Fall, daß zusammen mit der Anmeldung ein internationaler Recherchenbericht eingereicht wird, sowie weitere von den nichtstaatlichen internationalen Organisationen aufgeworfene Fragen sind noch in anderem Zusammenhang zu prüfen.

91. Artikel 122 Absatz 2 des Ersten Vorentwurfs, der vorsah, daß beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein ergänzender Bericht über den Stand der Technik vom Europäischen Patentamt jederzeit für alle internationalen Anmeldungen eingeholt werden kann, ist an dieser Stelle gestrichen worden. Die Regelung ist nunmehr in Artikel 137 enthalten. Dort wird über die bisherige Fassung des Artikels 122 Absatz 2 hinaus noch vorgesehen, daß die Kosten für einen Bericht, den das Europäische Patentamt zur Ergänzung eines internationalen Recherchenberichts einholt, vom Anmelder zu tragen sind.

92. Nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags wird es möglich sein, daß die internationale Recherchenbehörde einen Recherchenbericht nur für einen Teil einer internationalen Anmeldung erstattet, weil sie die Anmeldung nicht für einheitlich hält

und der Anmelder nicht bereit ist, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen. Buchstabe b dieser Bestimmung sieht vor, daß ein Bestimmungsamt die Teile der internationalen Anmeldung, für die eine Recherche nicht durchgeführt worden ist, als zurückgenommen ansehen kann, sofern der Anmelder nicht an dieses Bestimmungsamt eine besondere Gebühr bezahlt. Die Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung, die diesen Fall für das europäische Patenterteilungsverfahren regeln würde, wurde in Anbetracht des Artikels 79 Absätze 5 und 6 nicht für erforderlich gehalten.

93. In anderen Kapiteln des Übereinkommens wurden folgende Anpassungen an den Zusammenarbeitsvertrag, die zwar lediglich redaktionelle Bedeutung haben sollen, gleichwohl aber über bloße Korrekturen von Bezugnahmen hinausgehen, vorgenommen:

Artikel 9 Absatz 2 wurde in seiner Formulierung teilweise der Regel 39.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag angeglichen.

Artikel 13 wurde Artikel 33 Absatz 3 des Zusammenarbeitsvertrags dadurch angeglichen, daß die Wörter „für den Fachmann“ eingefügt wurden.

Eine Angleichung des Artikels 11 Absatz 2 an Regel 64.1 Buchstabe a der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag und des Artikels 14 an Artikel 33 Absatz 4 des Zusammenarbeitsvertrags wurde nicht für zweckmäßig gehalten.

## **BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER KAPITEL VI**

### **KAPITEL VI**

#### **UMWANDLUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG IN EINE NATIONALE PATENTANMELDUNG (Artikel 124 bis 127)**

94. Im Ersten Vorentwurf 1970 waren die Artikel 124 bis 128 über die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung noch zurückgestellt worden. Diese Bestimmungen sind jetzt ausgearbeitet worden (Artikel 124 bis 127). Sie werden wie folgt erläutert:

95. Es dürfte nicht zweckmäßig sein, dem Anmelder einer zurückgewiesenen, zurückgenommenen oder als zurückgenommen geltenden europäischen Patentanmeldung ein unbeschränktes Recht auf Umwandlung dieser Anmeldung in nationale Patentanmeldungen zu geben. Eine solche allgemeine Befugnis würde zu stark in das nationale Recht eingreifen, die Rechtssicherheit gefährden und auch die den Mitgliedstaaten des Zusammenarbeitsvertrages in Artikel 45 PCT eingeräumte Befugnis zu stark beschneiden.

Aus diesen Gründen wurden daher die Vertragstaaten in den Artikeln 124ff. nur insoweit verpflichtet, eine Umwandlung zuzulassen, als dies durch das System des

Übereinkommens zur Wahrung der berechtigten Interessen der Patentanmelder notwendig ist. Es handelt sich hier um die in Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a genannten Fälle, nämlich einerseits den Tatbestand, daß eine bei der nationalen Behörde eingereichte europäische Patentanmeldung nicht innert der in Artikel 65 Absatz 5 vorgeschriebenen Frist an das Europäische Patentamt weitergeleitet wurde und andererseits den Fall, daß die europäische Patentanmeldung während einer Übergangszeit noch unter Verfahrensbeschränkungen gemäß Artikel 157 Absatz 3 fällt. Tritt einer der beiden Umstände ein, so soll der Patentanmelder, der auf diese keinen Einfluß nehmen kann, die Möglichkeit haben, seine Rechte im nationalen Verfahren weiterzuverfolgen. Im übrigen aber stellt es Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe b den Vertragstaaten anheim, ob sie in weiteren Fällen, beispielsweise bei Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung wegen fehlender Erfindungshöhe, eine Umwandlung in eine nationale Anmeldung zulassen wollen. Die Umwandlung setzt jedoch nach Absatz 2 des Artikels 124 stets eine Erledigung der europäischen Patentanmeldung durch Zurückweisung oder Zurücknahme voraus. Dabei hat die Mitteilung des Europäischen Patentamts, daß die Anmeldung nicht weiterbehandelt werden könne, die gleiche Wirkung wie wenn die Anmeldung zurückgenommen worden wäre (Artikel 157 Absatz 3). Wird der Umwandlungsantrag nicht innert der in Artikel 124 Absatz 2 vorgesehenen Dreimonatsfrist gestellt, so verliert die europäische Patentanmeldung ihre Wirkung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung (Artikel 76 Absatz 1). Das bedeutet, daß die europäische Patentanmeldung bei rechtzeitiger und formgerechter Stellung des Umwandlungsantrags diese Wirkung beibehält. Dem Inhaber des aufgrund eines solchen Antrages erteilten nationalen Patents bleiben daher insbesondere Prioritäts- und Anmeldungszeitpunkt der europäischen Patentanmeldung gewahrt.

96. Die Artikel 125 bis 127 enthalten die Verfahrensregeln für den Umwandlungsantrag. Wesentlich ist, daß dieser Antrag – abgesehen von dem in Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a erwähnten Fall des Artikels 65 Absatz 5 – beim Europäischen Patentamt eingereicht werden muß. Der Anmelder braucht auf diese Weise nur einen einzigen Antrag zu stellen, und dem Europäischen Patentamt wird es unter Einsparung von Kosten ermöglicht, allen Staaten, in denen der Antragsteller das Verfahren zur Erteilung nationaler Patente einleiten will, gleichzeitig eine Kopie der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung zuzustellen. Artikel 126 gewährleistet, daß im nationalen Verfahren vom Antragsteller nicht die Erfüllung strengerer Formalitäten verlangt werden kann, als sie im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind. Die Vertragstaaten sind indessen frei, Anmeldegebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung in die nationale Amtssprache zu verlangen. Artikel 127 sieht in Abweichung von Artikel 125 eine Einreichung des Umwandlungsantrags bei der nationalen Behörde für den Fall vor, daß der Antrag deshalb gestellt worden ist, weil diese Behörde die europäische Patentanmeldung nicht in der vorgeschriebenen Frist an das Europäische Patentamt weitergeleitet hat.

## **BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IM SECHSTEN TEIL**

### **SECHSTER TEIL**

#### **AUFRECHTERHALTUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG UND DES EUROPÄISCHEN PATENTS**

*(Artikel 129 bis 132)*

97. Die Artikel 129 bis 132 über die Aufrechterhaltung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents sind nicht geändert worden. Eine Ausnahme ist Artikel 130 Absatz 1, in dem durch eine redaktionelle Verbesserung klargestellt worden ist, daß die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung im voraus zu entrichten sind.

## **BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER DEN SIEBENTEN TEIL**

### **SIEBENTER TEIL**

#### **NICHTIGKEIT DES EUROPÄISCHEN PATENTS** *(Artikel 133 und 134)*

98. Diese Artikel wurden aufgrund des Mandats der Regierungskonferenz vom April 1970 erarbeitet, die „Maximallösung“ zugrunde zu legen, wonach ein europäisches Patent außer vom Europäischen Patentamt nicht auch noch in den Vertragsstaaten auf seine Gültigkeit geprüft werden soll.

99. Nach Artikel 133 kann ein europäisches Patent nur aus ganz bestimmten Gründen für nichtig erklärt werden. Es dürfte aber zu weit gehen, wenn die Vertragsstaaten alle diese Nichtigkeitsgründe übernehmen müßten. Der vorgeschlagenen Lösung zufolge kann also theoretisch ein europäisches Patent in einem Staat für gültig und in einem anderen für ungültig erklärt werden. In der Praxis dürfte dies unwahrscheinlich sein, da es nur wenig mögliche Gründe gibt; Artikel 133 wird die Staaten voraussichtlich veranlassen, ihr nationales Recht zu ändern, um es mit allen ihnen eingeräumten Nichtigkeitsgründen in Einklang zu bringen. Der Artikel ist andererseits so gefaßt, daß kein Staat ein europäisches Patent aus einem Grund für nichtig erklären kann, der dort nicht genannt ist. Wer das europäische Patenterteilungsverfahren in Anspruch nimmt, dürfte hiermit hinreichende Sicherheit haben, daß ein vom Europäischen Patentamt erteiltes Patent nicht auf nationaler Ebene aus Gründen für nichtig erklärt wird, die sich lediglich auf nationales Recht stützen.

100. Die Nichtigkeitsgründe sind auf ein Mindestmaß beschränkt worden. Die unter den Buchstaben a bis c aufgeführten Gründe sind die gleichen wie die, aus denen nach Artikel 101a gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt werden kann. Der unter Buchstabe d genannte Grund ist hinzugefügt worden, um die Fälle zu behandeln, in denen die Ansprüche aus einem europäischen Patent im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt versehentlich erweitert worden sind (was gegen Artikel 104 verstößt).

101. Es wurde der besondere Fall erörtert, daß ein europäisches Patent für einen Vertragsstaat erteilt

worden ist, in welchem ein älteres nationales Patent für eine Erfindung (oder einen Teil derselben) besteht, die durch das europäische Patent geschützt wird. Einige Staaten werden sicherlich die Möglichkeit haben wollen, das europäische Patent in einem solchen Fall für nichtig zu erklären. Artikel 9 des Zweiten Übereinkommens, das nur den EWG-Staaten offensteht, sieht dagegen eine andere Lösung vor: Das europäische Patent soll in dem Staat, in dem ein älteres nationales Recht besteht, insoweit keine Wirkung haben, als es für nichtig erklärt werden könnte, wenn es sich um ein nationales Patent handeln würde. Um beide und möglicherweise noch andere Lösungen zu berücksichtigen, enthält Artikel 133 keine Bestimmungen über die Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents aus diesem Grund; dieser Fall wird vielmehr in Artikel 134 geregelt, wonach hierauf nationales Recht anzuwenden ist. Ein Vertragsstaat kann folglich ein Patent aus diesem zusätzlichen Grund für nichtig erklären oder die Frage auf eine andere Art und Weise regeln.

102. Artikel 133 Absatz 2 sieht eine flexiblere Lösung als der Erste Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 vor. Wird durch eine Entscheidung das europäische Patent teilweise für nichtig erklärt, so kann die erforderliche Beschränkung des Patents – wenn es die nationalen Rechtsvorschriften zulassen – in Form einer Änderung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen erfolgen.

## **BERICHT DER SCHWEDISCHEN DELEGATION ÜBER DEN ACHTEN TEIL**

### **ACHTER TEIL**

#### **GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT**

*(Artikel 135 bis 156)*

103. Der Achte Teil des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens behandelt die allgemeinen Vorschriften für das Verfahren (Kapitel I), die Öffentlichkeit, Zustellung und Akteneinsicht (Kapitel II), die Kosten und Zwangsvollstreckung (Kapitel III), die Vertretung (Kapitel IV) und schließlich die Gutachten des Europäischen Patentamts für nationale Gerichte (Kapitel V). Einige Bestimmungen des Achten Teils des Vorentwurfs werden zusammen mit Sachverständigen der Justizministerien zu überprüfen sein.

### **KAPITEL I**

#### **ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN**

104. Artikel 135 sieht vor, daß Mitglieder der Beschwerdekammer von jedem Beteiligten zum Beispiel wegen Interessenkonflikts oder Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden können. Die Beschwerdekammer entscheidet über die Ablehnung. Die Frage, ob das betroffene Mitglied bei der Entscheidung mitwirken darf, muß noch zusammen mit den Rechtssachverständigen geprüft werden. Wird eine solche Ausschließung angenommen, so ist weiter zu prüfen, welche Regelung anzuwenden ist, falls die Kammer beschlußunfähig wird, weil einige oder alle ihrer Mitglieder abgelehnt werden.



105. In bezug auf Artikel 136 Absatz 4 ist zusammen mit Rechtssachverständigen zu prüfen, ob das Europäische Patentamt befugt sein soll, gegen einen nicht erschienenen Zeugen eine Geldbuße zu verhängen. Diese Befugnis könnte jedoch als überflüssig angesehen werden, da das Europäische Patentamt – wie in Absatz 6 vorgesehen – veranlassen kann, daß Zeugen durch Gerichte der einzelnen Vertragsstaaten vernommen werden.

Nach Absatz 5 behandelt jeder Vertragsstaat – auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentamts – eine Eidesverletzung wie eine vor seinen eigenen Gerichten begangene Straftat. Auch Absatz 5 muß zusammen mit den Rechtssachverständigen geprüft werden.

106. Artikel 137 sieht vor, daß das Europäische Patentamt beim Internationalen Patentinstitut jederzeit einen ergänzenden Bericht über den Stand der Technik einholen kann. Die Kosten für den Bericht trägt der Anmelder, zumindest wenn sie durch Änderung der Patentansprüche verursacht werden oder wenn ein internationaler Recherchenbericht ergänzt werden muß. Dieser Artikel ist jedoch im Hinblick auf Anregungen der internationalen Organisationen zu überprüfen; diese Organisationen haben nämlich vorgeschlagen, die Anmeldegebühr mit der Recherchegebühr zusammenzulegen und für diese kombinierte Gebühr einen Durchschnittssatz festzulegen, so daß für die in Absatz 2 Buchstaben a und b erwähnten ergänzenden Recherchen keine zusätzliche Gebühr zu entrichten wäre.

107. Artikel 138 gibt dem Anmelder das Recht, verschiedene Gruppen von Patentansprüchen für verschiedene Staaten einzureichen, wenn der Inhalt einer früheren Patentanmeldung nach Artikel 11 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik gehört und die Benennungen einander überschneiden. Es ist noch zu klären, ob die gleiche Möglichkeit auch auf die Beschreibung ausgedehnt werden soll.

108. Artikel 139 legt den Grundsatz fest, daß Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.

109. Artikel 140 behandelt die mündlichen Verhandlungen, die von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten stattfinden. Von diesem allgemeinen Grundsatz ist in Absatz 2 (der aus Artikel 84 des Ersten Vorentwurfs übernommen wurde) eine Ausnahme vorgesehen, wonach der Anmelder nur dann einen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung hat, wenn die Prüfungsstelle beabsichtigt, die Anmeldung ganz oder teilweise zurückzuweisen.

110. Artikel 142 gibt dem Anmelder, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen wieder in den vorigen Stand eingesetzt zu werden. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet statt bei der Frist für die Entrichtung der Anmeldegebühr, bei der zwölfmonatigen Prioritätsfrist, bei der sechzehnmonatigen Frist für die Einreichung vollständiger Angaben über die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, bei der Frist für die Stellung

des Prüfungsantrags und bei der Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung unter Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung.

Gemäß Absatz 6 darf jedermann, der die Erfindung in gutem Glauben in der Zeit zwischen dem Eintritt der Rechtskraft der Zurückweisung der Anmeldung und der Bekanntmachung der Wiedereinsetzung des Anmelders in den vorigen Stand in Benutzung genommen hat, die Benutzung unentgeltlich fortsetzen.

Artikel 142 behandelt nur die Wiedereinsetzung des Anmelders in den vorigen Stand. Es ist jedoch noch zu prüfen, ob Artikel 142 auch auf Patentinhaber und Einsprechende ausgedehnt werden sollte.

111. Artikel 143 behandelt die Folgen, die sich aus dem Tode des Anmelders in bezug auf die europäische Patentanmeldung ergeben, wenn dessen Erben nicht ermittelt werden können. Die Bestimmung wird zusammen mit den Rechtssachverständigen noch weiter geprüft werden.

112. In Artikel 144 wird klargestellt, daß sich das Europäische Patentamt sowohl im Prüfungs- und Beschwerdeverfahren als auch im Einspruchsverfahren an die vom Anmelder genehmigte Fassung der Anmeldung bzw. an die vom Patentinhaber genehmigte Fassung des Patents zu halten hat.

113. Soweit das Übereinkommen keine Vorschriften über das Verfahren enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts. Fehlen solche Grundsätze, so zieht das Europäische Patentamt das Recht eines oder mehrerer Vertragsstaaten heran (Artikel 145). Diese Frage wird zusammen mit den Rechtssachverständigen erörtert werden.

## KAPITEL II

### ÖFFENTLICHKEIT, ZUSTELLUNG UND AKTENEINSICHT

114. Die mündliche Verhandlung ist mit einigen Ausnahmen öffentlich, wenn sie vor der Beschwerdekammer oder der Einspruchsabteilung stattfindet und eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung betrifft (Artikel 147).

115. Abgesehen von der Mitteilung gewisser Angaben – unter anderem Bezeichnung der Erfindung – wird Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, bevor diese nach achtzehn Monaten veröffentlicht sind, nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt (Artikel 149).

Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen: Aufgrund der einen Ausnahme (Absatz 2) kann ein Konkurrent, der mit der Herstellung eines Erzeugnisses o.ä. begonnen hat, in die Akten Einsicht nehmen, wenn die Umstände erfordern, daß er in voller Kenntnis der Sachlage darüber entscheiden kann, ob er die Erfindung weiter benutzen bzw. dafür weitere Investitionen vornehmen soll. Die zweite Ausnahme betrifft eine veröffentlichte Teilanmeldung. Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht veröffentlicht worden (beispielsweise im Falle der Zurücknahme), sollte ein Konkurrent prüfen



können, ob z.B. die für die Teilanmeldung beanspruchte Priorität auch tatsächlich gegeben ist (Absatz 3).

Nachdem die Anmeldung nach 18 Monaten veröffentlicht ist, wird Dritten Einsicht in diejenigen Teile der Akten gewährt, die sich unmittelbar auf das Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents oder auf das Einspruchsverfahren beziehen.

Der Präsident des Europäischen Patentamts entscheidet, ob die in Absatz 6 genannten Angaben von Amts wegen veröffentlicht oder nur Dritten auf Antrag mitgeteilt werden.

Der Vorschlag, die Klassifikationssymbole in die Angaben einzubeziehen, wurde geprüft. Dies würde jedoch über die entsprechenden PCT-Bestimmungen (Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b) hinausgehen.

116. Nach Artikel 150 muß der Anmelder auf Verlangen Angaben (Aktenzeichen und Staaten) über nationale Anmeldungen für die Erfindung oder einen Teil der Erfindung, die Gegenstand der europäischen Anmeldung ist, machen. Tut er dies nicht, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Diese Bestimmung ergänzt die in Artikel 62 vorgesehene Regelung für den Austausch von Recherchen- und Prüfungsergebnissen.

### KAPITEL III

#### KOSTEN UND ZWANGSVOLLSTRECKUNG

117. Die Kosten des Patenterteilungsverfahrens – und insbesondere die Kosten für die Beweisaufnahme – werden grundsätzlich vom Anmelder selbst getragen. Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine Anhörung der Beteiligten oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheidet (Artikel 151 Absatz 1). Die Verteilung der Kosten wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet; dabei werden nur die Kosten berücksichtigt, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig sind.

118. Die Entscheidungen des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten des Verfahrens und über die Erhebung einer Geldbuße sind vollstreckbare Titel (Artikel 152 Absatz 1). Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozeßrechts des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Jeder Vertragsstaat bestimmt die nationale Behörde, welche die Vollstreckungsklausel für den vom Europäischen Patentamt ausgestellten Titel erteilt (Artikel 152 Absatz 2). Danach kann der Beteiligte die Zwangsvollstreckung nach nationalem Recht betreiben, indem er die zuständige Stelle unmittelbar anruft (Artikel 152 Absatz 3).

Nach einem anderen Lösungsvorschlag wäre vorzusehen, daß eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten oder der Geldbuße gemäß den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem die Zwangsvollstreckung erfolgt, in der gleichen Weise wie das Urteil eines Gerichts dieses Staates vollstreckbar ist.

Die Frage der Zwangsvollstreckung wird zusammen mit den Rechtssachverständigen erneut geprüft werden.

### KAPITEL IV

#### VERTRETUNG

119. Nach Artikel 153 kann die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt nur durch natürliche Personen wahrgenommen werden, die in eine beim Europäischen Patentamt geführte Liste eingetragen sind. Als Ausnahme davon kann die Vertretung jedoch auch von einem Rechtsanwalt wahrgenommen werden, der in einem Vertragsstaat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentrechts ausüben kann (Absatz 5).

Die von einem Vertreter verlangten Befähigungen und Voraussetzungen, aufgrund deren er in die Liste eingetragen werden kann, sind in den Absätzen 2 und 3 festgelegt.

Die Frage, ob juristische Personen vertretungsbefugt sein sollen, wurde geprüft. Sie könnte praktisch dadurch gelöst werden, daß diejenigen Mitglieder der Führungsorgane juristischer Personen, die vor dem Europäischen Patentamt auftreten wollen, sich in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste eintragen lassen.

Die Frage der berufsmäßigen Vertretung wird unter Berücksichtigung der Diskussion mit den interessierten Kreisen erneut geprüft werden.

120. Die natürlichen und juristischen Personen, die weder Sitz noch Wohnsitz im Gebiet eines der Vertragsstaaten haben, müssen sich in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vertreten lassen. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, sich vertreten zu lassen (Artikel 154).

121. Bei der Erörterung der Frage der notwendigen Vertretung wurde in Erwägung gezogen, ob diese auf bestimmte Verfahrenshandlungen beschränkt werden könnte und ob lediglich ein Zustellungsbevollmächtigter zu ernennen sei, an den sich das Europäische Patentamt wenden könnte.

Es wurde beschlossen, daß grundsätzlich alle Verfahrenshandlungen durch einen Vertreter vorzunehmen sind. Im Interesse des Anmelders soll jedoch als Ausnahme vorgesehen werden, daß dieser die Anmeldung selbst einreichen kann, wenn innerhalb einer bestimmten Frist ein Vertreter bestellt wird (Absatz 3). Weitere Ausnahmen können in der Ausführungsordnung vorgesehen werden. Im vorliegenden Entwurf der Ausführungsordnung ist eine zusätzliche Ausnahme für den Fall vorgesehen, daß der Prüfungsantrag von einem Dritten gestellt wird.

Handlungen, bei denen keine Ausnahme zugelassen ist, sind unwirksam, sofern sie nicht vom Vertreter vorgenommen werden.

122. Artikel 155 behandelt die Vollmacht. Es wurde die Frage erörtert, ob eine Einzelvollmacht vorgeschrieben werden oder ob möglicherweise eine allgemeine Vollmacht ausreichen sollte. Man wies hierbei darauf hin, daß in einigen Ländern, welche die allgemeine Vollmacht kennen, die Erfahrungen hiermit nicht immer zufriedenstellend waren. Die Lösung dieser Frage wurde der

Ausführungsordnung vorbehalten. Die vorgeschlagene Lösung geht dahin, daß der Präsident des Europäischen Patentamts in allen Fällen, in denen eine allgemeine Vollmacht erteilt worden ist, die Benutzung von Standardformen vorschreiben kann.

In Absatz 3 sind besondere Vorschriften für das etwaige Erlöschen der Vollmacht mit dem Tod des Vollmachtgebers usw. enthalten.

Der Vertreter wird auf jeden Fall weiter als Vertreter angesehen, bis das Erlöschen der Vertretungsvollmacht dem Europäischen Patentamt angezeigt worden ist.

Auch Artikel 155 wird mit den Rechtssachverständigen erörtert werden.

## **KAPITEL V**

### **GUTACHTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS**

123. Nach Artikel 156 haben die nationalen Gerichte die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, bei einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage betreffend ein europäisches Patent das Europäische Patentamt um ein technisches Gutachten zu ersuchen. Diese Bestimmung bedeutet nicht, daß Rechtsgutachten oder insbesondere Stellungnahmen über die Gültigkeit eines europäischen Patents abzugeben sind.

Die Kosten für ein solches Gutachten hat das ersuchende Gericht zu tragen.

## **NEUNTER TEIL**

### **ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN**

#### **BERICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 157**

124. Artikel 157 betrifft die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts und die Behandlung der europäischen Patentanmeldungen während dieses Zeitraums. Das Europäische Patentamt wird zu Beginn seiner Tätigkeit nicht über genügend Personal verfügen, um alle Patentanmeldungen nach Artikel 88 zu prüfen. Der Verwaltungsrat kann diese Prüfung dann auf einige Gebiete der Technik beschränken.

Was diese Gebiete der Technik anbelangt, so dürfte das Europäische Patentamt in der Lage sein, die Anmeldungen bis zum Stadium der Veröffentlichung der Anmeldung zu bearbeiten. Somit wird ein Verfahrensstadium erreicht, welches dem des PCT-Verfahrens entspricht.

125. Absatz 2 soll lediglich als Sicherheitsventil dienen: Kann das Europäische Patentamt beispielsweise die Anmeldung nicht bis zu diesem Stadium bearbeiten oder ist das Internationale Patentinstitut noch nicht in der Lage, auf einigen Gebieten Berichte über den Stand der Technik zu erstellen, so kann der Verwaltungsrat das Verfahren nach seinem Ermessen einschränken. Auf jeden Fall muß jedoch geprüft werden, ob die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Artikels 68 entspricht, damit dem Anmelder der Prioritäts-tag zuerkannt wird.

126. Kann eine Patentanmeldung infolge der genannten Beschränkungen nicht weiterbehandelt werden, so kann sie nach Artikel 124ff. in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden (siehe auch Nummern 94 bis 96).

#### **BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 159**

127. Artikel 159 regelt die Frage, welche Vorbehalte ein Staat bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde geltend machen kann. Es soll einem Staat ermöglicht werden, dem Übereinkommen anzugehören, selbst wenn er wegen der innerstaatlichen Verhältnisse für eine gewisse Zeit nicht in der Lage ist, alle vom Übereinkommen auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

128. Abweichend von Artikel 133 kann sich ein Staat das Recht vorbehalten, ein europäisches Patent für Nahrungs- und Arzneimittel sowie für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren (mit Ausnahme mikrobiologischer Verfahren) für nichtig oder unwirksam zu erklären, wenn er selbst für solche Erzeugnisse oder Verfahren keine nationalen Patente erteilt. Ist die Laufzeit seiner nationalen Patente kürzer als die in Artikel 20a vorgesehene Frist von 20 Jahren, so kann sich der Staat außerdem das Recht vorbehalten, für europäische Patente, die für diesen Staat gelten, eine solche kürzere Laufzeit vorzusehen.

129. Ein derartiger Vorbehalt gilt nur während eines Zeitraums von 10 Jahren, gerechnet vom Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens an. Dieser Zeitraum beginnt also nicht an dem Tag, an dem der betreffende Staat das Übereinkommen ratifiziert.

130. Nach Absatz 2 soll ein Vorbehalt zurückgenommen werden, sobald es die Umstände gestatten.

#### **BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 160**

131. Die Bemerkungen zu Artikel 160 (Frist zur Stellung des Prüfungsantrags während einer Übergangszeit) sind in den Nummern 53 und 54 enthalten.

# EINFÜHRENDER BERICHT

## ZUM ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

BERICHTERSTATTER: HERR P. FRESSONNET,

*Directeur adjoint,  
Institut National de la Propriété Industrielle (Frankreich),*

*als Vorsitzender der Untergruppe  
„Ausführungsordnung“ der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

1. Die Arbeitsgruppe I hielt es in ihrer Sitzung vom 1. bis 3. April 1970 für zweckmäßig, neben ihren Arbeiten zur Ausarbeitung des Vorentwurfs eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren bereits mit der Prüfung des Vorentwurfs einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu beginnen, da beide Texte von der Diplomatischen Konferenz der Vertreter der Staaten anzunehmen sind. Zu diesem Zweck setzte sie eine Untergruppe ein, die fünf Sitzungen abgehalten hat: die erste Ende Juli 1970, d.h. unmittelbar nach der Diplomatischen Konferenz in Washington über den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, und die letzte Mitte Januar 1971.

2. Das Ergebnis der Arbeit der Untergruppe wurde zunächst der Arbeitsgruppe I in ihrer Sitzung vom 26. bis 29. Januar 1971 und sodann der Regierungskonferenz auf ihrer 4. Tagung vom 20. bis 28. April 1971 unterbreitet. Die Regierungskonferenz hat den vorgelegten Text mit einigen kleineren Änderungen als Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung angenommen; er soll später den Sachverständigen der Justizministerien der in der Arbeitsgruppe I vertretenen Delegationen zur Prüfung vorgelegt werden, und auch die nichtstaatlichen internationalen Organisationen sollen zu ihm noch Stellung nehmen.

3. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung enthält 125 Artikel in vorläufiger Anordnung; einige dieser Artikel enthalten zahlreiche Bestimmungen, die zwangsläufig ins einzelne gehen, wie beispielsweise hinsichtlich der Form und des Inhalts der verschiedenen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung.

Dieser Vorentwurf enthält – vorbehaltlich späterer Überprüfung – Durchführungsbestimmungen für alle Artikel des Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel, die von den Arbeitsgruppen II, III und IV ausgearbeitet worden sind, soweit hierzu überhaupt Durchführungsbestimmungen erforderlich sind (Arbeitsgruppe II: Artikel 35a bis 35p und 162 bis 173; Arbeitsgruppe

III: Artikel 39; Arbeitsgruppe IV: Artikel 41 bis 52d und Artikel 158); für die Gebührenordnung enthält der Vorentwurf keine Durchführungsbestimmungen.

4. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung regelt viele Dinge, geht sehr ins einzelne und kann mitunter den Eindruck erwecken, übermäßig kompliziert zu sein. Die Untergruppe war sich dieser Sachlage sehr wohl bewußt; sie hat übrigens alle jene Bestimmungen nicht in die Ausführungsordnung aufgenommen, die ihres Erachtens in den Bereich der Weisungsbefugnis des Präsidenten des Europäischen Patentamts fallen könnten.

Nach Ansicht der Untergruppe könnte jedoch der Vorentwurf nur auf Kosten der Klarheit und der Sicherheit vereinfacht werden, die jeder haben muß, der an den verschiedenen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt beteiligt ist; andererseits würde das Fehlen von Bestimmungen über den einen oder anderen Punkt auf internationaler Ebene zu anfechtbaren oder strittigen Lösungen führen, während eine solche Lücke in einer nationalen Rechtsvorschrift leicht durch eine Bezugnahme auf das allgemeine Recht oder auf allgemeine Rechtsgrundsätze geschlossen werden kann.

5. Im nachstehend veröffentlichten Generalbericht, den Herr R. SINGER, Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt, erstellt hat, werden die meisten Artikel des Ersten Vorentwurfs einer Ausführungsordnung erläutert. Diese beachtenswerten Erläuterungen werden gewiß das Verständnis des Textvorschlags sowie der Motive der Untergruppe erleichtern.

6. Es sei mir jedoch gestattet, auf die drei wesentlichen Teile des Vorentwurfs aufmerksam zu machen: Verwendung der Sprachen, Formvorschriften für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung und allgemeine Verfahrensbestimmungen.

Ganz offensichtlich ist das Problem der Verwendung der Sprachen in den Verfahren vor dem Europäischen

Patentamt von großer Bedeutung. In dem Gebiet, für das europäische Patente erteilt werden können, werden siebzehn verschiedene Amtssprachen gesprochen. Dem Europäischen Patentamt kann sinnvollerweise nicht zugemutet werden, diese siebzehn Sprachen in den schriftlichen oder mündlichen Verfahren zu benutzen. Grundsätzlich ist Verfahrenssprache die Sprache der europäischen Patentanmeldung, die sich nach Artikel 34 Absatz 3 des Übereinkommens bestimmt, also Deutsch, Englisch oder Französisch, „vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgesehenen Ausnahmen“.

Ich glaube sagen zu können, daß die Untergruppe bestrebt war, die Verwendung der Sprachen in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt so liberal wie möglich zu gestalten. Als Beispiel möchte ich nur die in Absatz 4 der Nummer 5 zu Artikel 34 der Ausführungsordnung vorgesehene Erweiterung nennen, wonach mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts in einem mündlichen Verfahren jede Sprache benutzt werden kann.

Die Untergruppe war tatsächlich bemüht, soweit wie irgend möglich — auch durch Ermäßigung der Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdegebühren (Nummer 2 zu Artikel 34) — die Schwierigkeiten zu mildern, die sich für die an einem Verfahren vor den Organen des Europäischen Patentamts Beteiligten ergeben können, wenn sie die deutsche, die englische oder die französische Sprache nicht hinreichend beherrschen.

7. Zahlreiche Bestimmungen regeln die Formvorschriften für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Diese Bestimmungen sind zwangsläufig präzise gefaßt.

Die Untergruppe hat sich hier weitgehend frühere Arbeiten zunutze gemacht, insbesondere jene Arbeiten, die in Straßburg vom Patentsachverständigenausschuß des Europarats und unlängst in Genf und in Washington unternommen wurden, als der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens sowie die dazugehörige Verfahrensregelung unter Federführung der Weltorganisation für den Schutz geistigen Eigentums ausgearbeitet und später geschlossen wurde.

Im Memorandum vom 10. März 1969, auf dessen Grundlage die Staaten der Regierungskonferenz die Arbeiten zur Ausarbeitung des europäischen Patents aufgenommen haben, wird empfohlen, „die Anmeldebestimmungen der beiden Übereinkünfte (PCT und europäisches Übereinkommen) aufeinander abzustimmen“.

Diese Abstimmung ist im Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung vorgenommen worden. Der PCT und dessen Verfahrensregelung ließen der Untergruppe natürlich die Möglichkeit, einige Bestimmungen in dem von ihr für wünschenswert gehaltenen Sinne zu ändern. Die Untergruppe war aber ständig bestrebt, alle verwaltungstechnischen Schwierigkeiten für das Europäische Patentamt zu vermeiden, die sich dadurch ergeben könnten, daß die unmittelbar bei ihm eingereichten europäischen Patentanmeldungen einerseits und die ihm nach den PCT-Regeln übermittelten Anmeldungen andererseits unterschiedlich behandelt werden.

8. Die Ausführungsordnung enthält schließlich wichtige Regelungen für die Verfahren vor den einzelnen Organen des Europäischen Patentamts. Einige davon fallen in den eigentlichen Bereich des materiellen Patentrechts und lehnen sich an Vorschriften an, die in den verschiedenen nationalen Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz der europäischen Länder gelten. Die übrigen betreffen ganz allgemein das Verfahrensrecht und sind soweit wie irgend möglich aus der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften übernommen worden. Sie werden den Sachverständigen der Justizministerien zur eingehenden Prüfung vorgelegt werden müssen.

9. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung ist das gemeinsame Werk der sechs Delegationen der Untergruppe, die in ihrer Arbeit von den Beobachtern der Weltorganisation für den Schutz geistigen Eigentums und des Internationalen Patentinstituts sowie vom Sekretariat der Konferenz weitgehend unterstützt wurden. Vorschläge und Gegenvorschläge wurden von den einzelnen Delegationen und auch auf Bitte von den Beobachtern in einer angenehmen Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses und mit großer Sachkenntnis vorgebracht.

10. Ich möchte hier allen für die Mühen danken, die ein jeder sieben Monate lang auf sich genommen hat. Wenn das Arbeitsergebnis, welches vorzulegen ich die Ehre habe, befriedigend erscheint, so kommt das Verdienst dafür allen gemeinsam zu. Es sei mir jedoch gestattet, ganz besonders den Mitgliedern des Redaktionsausschusses und dessen Vorsitzenden, Herrn NEERVOORT, Sekretär beim niederländischen Patentamt (Octrooiraad), zu danken und meine besondere Anerkennung dem Generalberichterstatler der Untergruppe, Herrn Dr. R. SINGER, Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt, zu bezeugen, der mir jederzeit mit seiner umfassenden Kenntnis des Patentrechts sachkundig zur Seite gestanden hat.

## GENERALBERICHT

### ÜBER DEN ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

BERICHTERSTATTER: HERR Dr. R. SINGER,

*Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt,*

*als Generalberichterstatter der Untergruppe*

*„Ausführungsordnung“ der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

11. Auf ihrer 4. Arbeitssitzung vom 1. bis 3. April 1970 hat die Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens beschlossen, eine Untergruppe zur Ausarbeitung der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren einzusetzen. In diese Untergruppe haben alle Delegationen der Arbeitsgruppe I Vertreter entsandt.

12. Die Gruppe hat 5 Sitzungen abgehalten: vom 24. bis 26. Juni, vom 15. bis 18. September, vom 20. bis 23. Oktober, vom 23. bis 27. November 1970 und vom 12. bis 14. Januar 1971. Sie hat einen Ersten Vorentwurf der Ausführungsordnung zum Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren ausgearbeitet. Die Gruppe ist sich dessen bewußt, daß sie die ungeheure Arbeit nur dank der intensiven Vorarbeit und der souveränen und verständigen Leitung der Sitzungen durch ihren Vorsitzenden, Herrn P. FRESSONNET, Vizedirektor des Institut Nationale de la Propriété Industrielle, Paris, abschließen konnte. Gleichzeitig möchte sie auch besonders dem hervorragenden Leiter des unermüdlich tagenden Redaktionsausschusses, Herrn NEERVOORT, Sekretär des niederländischen Patentamts (Octrooiraad) danken, der entscheidenden Anteil daran hatte, daß die Beschlüsse der Gruppe in einem verständlichen Vertragstext ihren Niederschlag gefunden haben.

Die Arbeitsgruppe I hat auf ihrer 7. Sitzung vom 26. bis 29. Januar 1971 den Ersten Vorentwurf der Ausführungsordnung zur Kenntnis genommen und mit gewissen Änderungen gebilligt.

Ob die von den Arbeitsgruppen II bis IV ausgearbeiteten Vorschriften Ausführungsbestimmungen erforderlich machen, ist von der Gruppe nicht geprüft worden.

13. Bei Ausarbeitung der Artikel hat sich die Gruppe insbesondere auf den bisher unveröffentlichten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Abkommen über ein europäisches Patentrecht gestützt, der von der EWG-Arbeitsgruppe „Patente“ im Jahre 1964 erstellt worden ist. Die Gruppe war außerdem bestrebt, ihre Arbeitsergebnisse, insbesondere die Anmeldebestim-

mungen, mit den Bestimmungen der PCT-Verfahrensregelung in Einklang zu bringen. Die von der Gruppe ausgearbeiteten allgemeinen Verfahrensbestimmungen lehnen sich zum Teil eng an die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften an.

14. Wie in dem erwähnten Vorentwurf von 1964 sind die einzelnen Vorschläge der Gruppe nach den Artikeln des Übereinkommens bezeichnet, für die Ausführungsbestimmungen geschaffen worden sind. Daraus ergibt sich, daß die Reihenfolge der vorgelegten Artikel der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens entspricht. Die Gruppe geht jedoch davon aus, daß die Ausführungsordnung zu einem späteren Zeitpunkt durchlaufend numeriert wird.

Zu der Frage, ob und welche Artikel des Ersten Vorentwurfs einer Ausführungsordnung in das Übereinkommen übernommen werden könnten, hat die Gruppe grundsätzlich nicht Stellung genommen. Diese Aufteilung dürfte ihrer Ansicht nach erst bei der endgültigen Überarbeitung des gesamten Vertragswerks vorgenommen werden.

Im folgenden werden wegen des Umfangs des Arbeitsergebnisses nur die Artikel behandelt, die für das Patenterteilungsverfahren von besonderer Bedeutung sind oder bei deren Ausarbeitung besondere Meinungsverschiedenheiten unter den Delegationen der Gruppe zu überwinden waren. Unter Anlegung dieser Maßstäbe erscheint eine Kommentierung der wenigen Ausführungsbestimmungen zu dem Ersten Teil (Artikel 1 bis 8a – Allgemeine Bestimmungen), dem Sechsten Teil (Artikel 129 bis 132 – Aufrechterhaltung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents) und dem Neunten Teil (Artikel 157 bis 160 – Übergangsbestimmungen) des Übereinkommens entbehrlich. Zu dem Siebten und Zehnten Teil (Nichtigkeit des europäischen Patents – Schlußbestimmungen) des Übereinkommens hat die Gruppe keine Ausführungsbestimmungen entworfen. Der folgende Bericht beschränkt sich daher auf Ausführungsbestimmungen zum Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften und Achten Teil des Übereinkommens.

ZUM ZWEITEN TEIL DES  
ÜBEREINKOMMENS  
*MATERIELLES PATENTRECHT*  
(Artikel 9 bis 28b)

15. In Artikel 12 Buchstabe b des Übereinkommens ist vorgesehen, daß eine Offenbarung der Erfindung durch den Anmelder nicht neuheitsschädlich ist, wenn sie innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag auf einer bestimmten internationalen Ausstellung erfolgt. Die Ausführungsbestimmung hierzu (Nummer 1 zu Artikel 12) sieht vor, daß dieser Sachverhalt bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung geltend gemacht und innerhalb einer Frist von 4 Monaten nach der Einreichung durch eine Bescheinigung der Ausstellungsleitung nachgewiesen werden muß. Diese Bestimmung ist dem französischen Recht nachgebildet und findet eine Parallele in den Bestimmungen des Übereinkommens über die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung (Artikel 75 Absätze 1 und 2 des Übereinkommens).

16. Artikel 16 des Übereinkommens dient der Wahrung der Rechte des Berechtigten, wenn eine europäische Patentanmeldung von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist. In der Ausführungsordnung soll die Stellung des Berechtigten gestärkt werden: Auf seinen Antrag soll das Erteilungsverfahren nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden (Nummer 1 Absatz 1 zu Artikel 16). Das hat zur Folge, daß der Anmelder die europäische Patentanmeldung während der Aussetzung des Erteilungsverfahrens ohne Zustimmung des Gegners nicht zurücknehmen kann (Nummer 2 zu Artikel 16).

Ist von einem nationalen Gericht — oder wie z.B. in dem Vereinigten Königreich von einer nationalen Behörde — festgestellt worden, daß nicht der Anmelder, sondern der andere das Recht auf das Patent hat, so kann dieser nach Artikel 16 des Übereinkommens innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung eine neue Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung beim Europäischen Patentamt einreichen. Unterläßt es der wahre Berechtigte, diese Neuansmeldung fristgemäß einzureichen, so bleibt die frühere Anmeldung beim Europäischen Patentamt anhängig. Für diesen — wohl nicht häufig vorkommenden — Fall sieht die Ausführungsordnung vor, daß das Verfahren zur Erteilung der früheren Anmeldung mit dem Erstanmelder fortgesetzt werden kann (Nummer 1 Absatz 2 Satz 2 zu Artikel 16).

Für den Fall, daß Artikel 16 des Übereinkommens auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt werden sollte, sind Bestimmungen über die Aussetzung des Einspruchsverfahrens und die Beschränkung des Verzichts auf das europäische Patent während der Aussetzung ausgearbeitet worden (Nummern 3 und 4 zu Artikel 16).

Die gesamten Probleme des Artikels 16 und damit auch die Ausgestaltung der Lösung im einzelnen in der Ausführungsordnung werden erneut geprüft werden.

17. Zur Erfindernennung (Artikel 17 des Übereinkommens) ist vorgesehen worden, daß sie vom Anmelder oder Patentinhaber jederzeit bis zum Ablauf der Einspruchsfrist oder Abschluß des Einspruchsverfahrens bewirkt werden kann (Nummer 1 zu Artikel 17), sofern nicht das nationale Recht zumindest eines der benannten Vertragsstaaten für eine nationale Anmeldung die Erfindernennung vorschreibt (Artikel 69a des Übereinkommens). Die Erfindernennung soll in geeigneter Weise, insbesondere auf den Druckschriften des Europäischen Patentamts, bekanntgemacht werden (Nummer 2 zu Artikel 17).

18. Artikel 21 des Übereinkommens regelt das europäische Zusatzpatent.

Die einschlägigen Bestimmungen der Ausführungsordnung entfallen natürlich, wenn die vorgesehene Überprüfung des Artikels 21 zu einem Wegfall des Systems der Zusatzpatente führen sollte.

Artikel 21 Absatz 7 des Übereinkommens sieht vor, daß der Anmelder eine europäische Zusatzpatentanmeldung in eine selbständige europäische Patentanmeldung umwandeln kann, bis das Europäische Patentamt ihm mitteilt, in welcher Fassung es das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. In der Ausführungsordnung soll der umgekehrte Fall, nämlich die Umwandlung einer selbständigen europäischen Patentanmeldung in eine europäische Zusatzpatentanmeldung, ausdrücklich untersagt werden (Nummer 1 zu Artikel 21).

Es soll auch ausdrücklich klargestellt werden, daß eine europäische Zusatzpatentanmeldung nur einem einzigen europäischen Hauptpatent und keinem Zusatzpatent zugeordnet werden kann (Nummer 2 zu Artikel 21).

Nach Artikel 21 Absatz 3 des Übereinkommens wird das europäische Zusatzpatent nur dem Inhaber des europäischen Hauptpatents erteilt. Dazu hat die Gruppe eine Ausführungsbestimmung vorgesehen, die regelt, wer vom Europäischen Patentamt als Inhaber des Hauptpatents anzusehen ist (Nummer 3 zu Artikel 21).

19. Artikel 23 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 28a des Übereinkommens enthalten Bestimmungen über Eintragungen, u.a. von Lizenzen, in das europäische Patentregister.

Hierzu sieht eine Ausführungsbestimmung vor, daß eine Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet wird, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen (Nummer 2 Absatz 1 zu Artikel 28a). Diese Beschränkung auf eine rein formelle Eintragungsvoraussetzung trägt dem Umstand Rechnung, daß eine Begriffsbestimmung der ausschließlichen Lizenz unter den an der Regierungskonferenz beteiligten Staaten als ausgeschlossen erscheint.

Eine weitere Regelung soll den Begriff der Unterlizenz für die Zwecke des europäischen Patentregisters klären: Eine Unterlizenz wird im Register als solche bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im Register eingetragen ist (Nummer 2 Absatz 2 zu Artikel 28a).

ZUM DRITTEN TEIL DES  
ÜBEREINKOMMENS  
*DAS EUROPÄISCHE PATENTAMT*  
(Artikel 30 bis 63)

20. Die Grundsätze über die im europäischen Patenterteilungsverfahren zu verwendenden Sprachen sind in Artikel 34 des Übereinkommens niedergelegt. Die Ausführungsordnung enthält weitere sehr ins einzelne gehende Bestimmungen zu diesem Problem, die eine ziemlich genaue Vorstellung über die einzuschlagende Praxis vermitteln sollen. Diese Bestimmungen bilden ein Kernstück der Ausführungsordnung. Sie sind gekennzeichnet von dem Bestreben, einen abgewogenen Ausgleich herzustellen zwischen der Notwendigkeit, im Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents eine einheitliche Verfahrenssprache zu verwenden, und dem Interesse der Beteiligten, sich vor dem Europäischen Patentamt der Sprache zu bedienen, die sie am besten beherrschen. Die entsprechenden Bestimmungen konnten im wesentlichen unverändert aus dem Vorentwurf von 1964 übernommen werden.

21. Es ist vorgesehen worden, daß die vom Anmelder gemäß Artikel 34 Absatz 2 des Übereinkommens eingereichte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in die deutsche, englische oder französische Sprache im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt grundsätzlich die Anmeldung in der Originalsprache ersetzt. Für die Bestimmung des Umfangs des Schutzbereichs allerdings ist bestimmt, daß das Europäische Patentamt auf den Originaltext zurückgreifen kann. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung ist auf drei Monate nach der Einreichung und in dem Fall, daß für die europäische Patentanmeldung eine Priorität in Anspruch genommen wird, auf dreizehn Monate nach dem Prioritätstag festgesetzt worden (Nummer 1 zu Artikel 34).

22. Um den Personen, die ihre Anmeldung und Schriftsätze übersetzen lassen müssen, einen Ausgleich für die Übersetzungskosten zu schaffen, ist eine prozentuale Ermäßigung der Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr vorgesehen worden (Nummer 2 zu Artikel 34).

23. Für das schriftliche Verfahren ist der in Artikel 34 Absatz 3 des Übereinkommens festgelegte Grundsatz der Verwendung der Verfahrenssprache in zweifacher Hinsicht durchbrochen worden. Erstens kann der Einsprechende seine Schriftsätze außer in der Verfahrenssprache auch in einer der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts einreichen. Zweitens können Beweisurkunden des Anmelders oder Einsprechenden, insbesondere technische Druckschriften, in jeder Sprache vorgelegt werden. Das Europäische Patentamt kann allerdings eine beglaubigte Übersetzung verlangen. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung der nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßten fristgebundenen Schriftsätze des Anmelders oder Einsprechenden ist im Interesse der zügigen Durchführung des Verfahrens auf einen Monat nach der Einreichung festgesetzt worden. Wird eine Übersetzung nicht inner-

halb der festgesetzten Frist vorgelegt, so bleibt der Schriftsatz oder die Beweisurkunde, die hätte übersetzt werden müssen, unberücksichtigt (Nummer 4 zu Artikel 34).

24. Zahlreich sind die Ausnahmen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren. Jeder Beteiligte kann anstelle der Verfahrenssprache eine der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts sprechen, wenn er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens zwei Wochen vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich auch einer der anderen Amtssprachen der Vertragsstaaten bedienen, wenn er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. In den an der Regierungskonferenz derzeit beteiligten Staaten gibt es außer Deutsch, Englisch und Französisch vierzehn weitere Amtssprachen, nämlich Dänisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Makedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch und Türkisch. Um über diese liberale Regelung hinaus die Verständigung im mündlichen Verfahren nach den praktischen Bedürfnissen der jeweils Beteiligten zu erleichtern, ist weiter vorgesehen worden, daß das Europäische Patentamt von der getroffenen Regelung Ausnahmen zulassen kann (Nummer 5 Absatz 1 zu Artikel 34).

Die Beamten des Europäischen Patentamts sollen sich außer der Verfahrenssprache einer der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts bedienen können (Nummer 5 Absatz 2 zu Artikel 34).

Zeugen und Sachverständige sollen, wie grundsätzlich auch vor Gerichten, vor dem Europäischen Patentamt ihre Sprache sprechen dürfen. Werden sie nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag eines Beteiligten gehört, so hat dieser allerdings dafür zu sorgen, daß Aussagen, die nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch gemacht werden, in die Verfahrenssprache oder, sofern das Europäische Patentamt dies zuläßt, in eine der beiden anderen Sprachen des Amts übersetzt werden (Nummer 5 Absatz 3 zu Artikel 34).

Sind alle Beteiligten und die zuständigen Beamten des Europäischen Patentamts einverstanden, so kann im mündlichen Verfahren jede Sprache gesprochen werden (Nummer 5 Absatz 4 zu Artikel 34).

Die Übersetzungen in die Verfahrenssprache oder in eine der anderen beiden Sprachen des Europäischen Patentamts übernimmt das Europäische Patentamt auf seine Kosten. Dies gilt natürlich nicht, soweit die Ausführungsordnung ausdrücklich vorsieht, daß ein Beteiligter selbst für die Übersetzung zu sorgen hat. Aber auch in diesem Fall können Ausnahmen zugelassen werden, wenn z.B. ein Dolmetscher des Europäischen Patentamts aus einer bekannten Sprache in die Verfahrenssprache übersetzen kann (Nummer 5 Absatz 5 zu Artikel 34).

25. Abgesehen von den erörterten Ausnahmen von der Verfahrenssprache läßt die Ausführungsordnung auch zu, daß die Verfahrenssprache auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Be-

teiligten geändert wird (Nummer 6 Absatz 1 zu Artikel 34). Dieser Fall kann bei der Abtretung einer Anmeldung oder eines Patents über die Grenze hinweg Bedeutung erlangen. Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Sprache der Anmeldung ist für diesen Fall vorgesehen, daß Änderungen der Beschreibung und der Ansprüche in der ursprünglichen Verfahrenssprache eingereicht werden müssen (Nummer 6 Absatz 2 zu Artikel 34).

26. Weitere Ausführungsbestimmungen betreffen die Sprache von Zusatzpatentanmeldungen (Nummer 7 zu Artikel 34) und Teilanmeldungen (Nummer 8 zu Artikel 34). Diese sind in der ursprünglichen Verfahrenssprache der Anmeldung des Hauptpatents bzw. der ursprünglichen Anmeldung einzureichen.

27. In den Artikeln 53ff. des Übereinkommens ist die Bildung der verschiedenen Organe und deren Aufgabe geregelt. Die Ausführungsordnung sieht Bestimmungen vor, die insbesondere die Geschäftsverteilung und Organisation betreffen.

28. Die Geschäftsverteilung auf die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen soll der Präsident des Europäischen Patentamts regeln, der auch die Zahl dieser Organe bestimmt (Nummer 1 zu Artikel 53).

Für die Geschäftsverteilung auf die Beschwerdekammern sind Bestimmungen getroffen worden, die einer von der Konferenz geäußerten Anregung Rechnung tragen sollen, die Gerichtsähnlichkeit der Beschwerdekammern zu verstärken. Die Geschäftsverteilung obliegt einem besonderen Gremium, dem Präsidium; dieses soll beschlußfähig sein, wenn mindestens 5 Mitglieder anwesend sind, unter denen sich der Präsident des Europäischen Patentamts oder ein Vizepräsident sowie die Vorsitzenden von 2 Beschwerdekammern befinden müssen. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind die Vorsitzenden aller anderen Beschwerdekammern und 3 weitere von ihren Kollegen gewählte Mitglieder der Beschwerdekammern. Das Präsidium verteilt jeweils vor Beginn des Geschäftsjahres die Geschäfte auf die Kammern und bestimmt die Mitglieder der einzelnen Kammern. Die Geschäftsverteilung innerhalb der Kammern auf deren Mitglieder ist Sache des Vorsitzenden der Kammer. Falls die Geschäftslage es erfordert, kann das Präsidium seine Anordnungen im Laufe des Geschäftsjahres ändern (Nummer 2 zu Artikel 53).

29. Die Gruppe hielt es für zweckmäßig, entsprechend dem Vorentwurf von 1964 eine Regelung über die verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts zu treffen. Die Gruppe war sich indessen bewußt, daß die getroffene Regelung nur eine Art Denkmodell ist, das ohne Zögern besseren Modellen weichen sollte. Da die Ausführungsordnung der Revision durch den Verwaltungsrat unterliegen wird, kann die Gliederung später ohne besondere Schwierigkeiten gegebenenfalls praktischen Bedürfnissen angepaßt werden.

Die Ausführungsordnung sieht vor, daß die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen zu Direktionen zusammengefaßt werden, deren Zahl vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegt wird. Die Direktionen, die Beschwerdekammern unter Einschluß der Großen Beschwerdekammer und die Dienststellen für die innere Verwaltung des Euro-

päischen Patentamts sollen zu Generaldirektionen zusammengefaßt werden. Jede Generaldirektion wird von einem Vizepräsidenten geleitet. Diese letztgenannte Bestimmung schließt nicht aus, daß ein Vizepräsident oder mehrere Vizepräsidenten, statt eine Generaldirektion zu leiten, nur die Vertretung des Präsidenten des Europäischen Patentamts wahrnehmen (Nummer 4 zu Artikel 53).

30. Um dem Europäischen Patentamt unnötig hohe Personalkosten zu ersparen, ist nach dem Vorbild des nationalen Rechts verschiedener Delegationen vorgesehen worden, daß der Präsident des Europäischen Patentamts nicht akademisch vorgebildete Beamte mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte betrauen kann, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten (Nummer 2 zu Artikel 54).

## ZUM VIERTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

### *DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG*

*(Artikel 64 bis 76)*

31. Artikel 64 des Übereinkommens regelt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Zur Ausführung dieser Bestimmung hat die Gruppe vorgesehen, wie die nationalen Behörden der Vertragsstaaten, bei denen europäische Patentanmeldungen eingereicht werden, mit diesen verfahren sollen. Sie sollen den Eingangstag auf den Unterlagen vermerken, dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung erteilen, die zumindest die Nummer der Anmeldung und den Tag der Einreichung enthält, und dem Europäischen Patentamt ein Doppel dieser Empfangsbescheinigung übersenden. Hieraus ergibt sich, daß die nationalen Behörden nur eine Art Briefkasten-Funktion wahrnehmen sollen (Nummer 2 zu Artikel 64).

32. Die Anmeldebestimmungen selbst bilden ein weiteres Kernstück der Ausführungsordnung. Sie sind vorläufig dem Artikel 66 des Übereinkommens zugeordnet, obwohl der unbefangene Leser sie vielleicht eher bei Artikel 72 des Übereinkommens erwarten könnte.

Die Gruppe erörterte den Gedanken, diese Bestimmungen überhaupt aus der Ausführungsordnung herauszunehmen. Aus der Erwägung heraus, daß ihre Änderung durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts möglich sein sollte, wurde vorgeschlagen, die Anmeldebestimmungen nach dem Übereinkommen und der Ausführungsordnung zu einer Rechtsordnung „dritter“ Klasse zu machen. Dies würde dem Vorbild des nationalen Rechts verschiedener Delegationen entsprechen. Die Gruppe kam jedoch überein, daß es zunächst einmal zweckmäßig wäre, diese für die Gestaltung des Verfahrens, für die interessierten Kreise und für die Harmonisierung mit PCT bedeutsamen Bestimmungen in einem ersten Entwurf im Rahmen der Ausführungsordnung zu erarbeiten. Die Anmeldebestimmungen gehen viel mehr ins einzelne als die Bestimmungen des Vorentwurfs von 1964; sie lehnen sich in Anordnung und Wortlaut sehr eng an die entsprechenden Bestimmungen der PCT-Verfahrensregelung an. Die Gruppe entschied sich jedoch dafür, bei der Übernahme von PCT-Texten redaktionelle Verbesserungen nicht völlig auszuschließen.



33. Mehrfach abhängige Patentansprüche sollen auch im Rahmen europäischer Patentanmeldungen zugelassen werden (Nummer 3 Absatz 4 zu Artikel 66). Die Gruppe einigte sich darauf, die für die PCT-Verfahrensregelung geltende Lösung (Regel 6.4) inhaltlich zu übernehmen, sie jedoch redaktionell verständlicher zu fassen.

34. Artikel 70 des Übereinkommens stellt den Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung auf. Die Ausführungsordnung gibt hierzu in Nummer 1 zu Artikel 70 eine authentische Interpretation. Sie entspricht, sprachlich etwas verbessert, völlig der Regel 13.2 der PCT-Verfahrensregelung.

Nummer 2 zu Artikel 70 stellt klar, daß in einer einzigen europäischen Patentanmeldung auch mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie enthalten sein können. Abweichend von der Bestimmung Nummer 1 zu Artikel 70 wurde hier jedoch keine Fiktion aufgestellt; der Grundsatz der Zulässigkeit mehrerer Kategorien in einer Anmeldung hängt immer davon ab, ob die verschiedenen Ansprüche gemäß Artikel 70 des Übereinkommens einheitlich sind; es bleibt also dem Europäischen Patentamt ein Ermessensspielraum.

Diese Bestimmung lehnt sich sehr eng an die entsprechende Regel der PCT-Verfahrensregelung (Regel 13.3) an. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Bestimmung wurden jedoch flexibler gefaßt.

35. Um die Anzahl der Patentansprüche in einer europäischen Patentanmeldung in vertretbaren Grenzen zu halten und dem besonderen Arbeitsaufwand Rechnung zu tragen, der mit der Prüfung einer Anmeldung mit zahlreichen Ansprüchen verbunden ist, hat die Gruppe vorgesehen, daß vom elften Patentanspruch an eine besondere Gebühr zu entrichten ist (Nummer 1 zu Artikel 71).

## ZUM FÜNFTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS PRÜFUNG, ERTEILUNG UND EINSPRUCHSVERFAHREN (Artikel 77 bis 127)

36. Anhand von Vorschlägen des Internationalen Patentinstituts in Den Haag entwarf die Gruppe eine Bestimmung über den Inhalt des Berichts über den Stand der Technik (Nummer 1 zu Artikel 79). Als Frist für die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik sind 3 Monate vorgesehen worden (Nummer 2 zu Artikel 79).

37. Artikel 85 des Übereinkommens regelt die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. Die Gruppe vertrat die Ansicht, daß das Europäische Patentamt imstande sein sollte, dem Fortschritt in der Vervielfältigungstechnik (z.B. in Form von Mikrofilmen) und neuen Erkenntnissen über Dokumentationsdaten bei der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften jederzeit Rechnung zu tragen. Daher sah die Gruppe davon ab, die Einzelheiten in der Ausführungsordnung zu regeln, und schuf eine entsprechende Ermächtigung für den

Präsidenten des Europäischen Patentamts (Nummer 1 zu Artikel 85).

38. Die Artikel 88, 101 und 111 des Übereinkommens leiten das Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ein. In Anlehnung an eine Vorschrift der Ausführungsordnung über Form und Inhalt des Antrags auf Patenterteilung (Nummer 1 zu Artikel 66) hat die Gruppe entsprechende Bestimmungen für den Prüfungsantrag (Nummer 1 zu Artikel 88), den Einspruch (Nummer 1 zu Artikel 101) und die Beschwerde (Nummer 1 zu Artikel 111) vorgesehen.

Die Verwerfung und Zurückweisung dieser Anträge und Rechtsbehelfe brauchte in der Ausführungsordnung nur insoweit geregelt zu werden, als dies nicht schon im Übereinkommen geschehen ist (vgl. Artikel 78, 105 und 115 des Übereinkommens). Daher konnte sich die Gruppe auf eine Bestimmung über die Zurückweisung des Prüfungsantrags (Nummer 2 zu Artikel 88) und die Verwerfung des Einspruchs (Nummer 3 zu Artikel 101) beschränken.

Für das Einspruchsverfahren ist eine Bestimmung geschaffen worden, nach der das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einsprechende den Einspruch zurücknimmt, handlungsunfähig wird oder stirbt (Nummer 4 zu Artikel 101).

Zum Einspruchsverfahren ist im übrigen noch eine Bestimmung zu erwähnen, die vorsieht, daß das Europäische Patentamt ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen braucht, das sich auf Unterlagen stützt, über die das Amt nicht verfügt und die dem Amt trotz einer entsprechenden Aufforderung an den Beteiligten nicht zugänglich gemacht werden (Nummer 2 zu Artikel 101).

39. Bei der Erörterung des Beschwerdeverfahrens traten in der Diskussion die Unterschiede der nationalen Gerichtsverfahren, insbesondere der Unterschied zwischen dem römisch-rechtlichen und dem angelsächsischen Prozeß, zutage. Nach eingehender Erörterung einigte sich die Gruppe jedoch darauf, insbesondere die an die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften angelehnten Bestimmungen des Vorentwurfs von 1964 für das Beschwerdeverfahren (Nummer 1 Absatz 2 zu Artikel 115) und, was den Ablauf der mündlichen Verhandlung angeht, auch für das Prüfungs- und Einspruchsverfahren (Nummer 2 zu Artikel 140) vorläufig im wesentlichen unverändert zu übernehmen.

40. Im übrigen wurde zur Vermeidung ausführlicher Regelungen vorgesehen, daß die Verfahrensvorschriften für das Organ, das die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind (Nummer 3 zu Artikel 113). Gesondert geregelt wurden nur noch die Möglichkeit des Verzichts auf die Beteiligung am Verfahren (Nummer 2 zu Artikel 113), die Behandlung von Stellungnahmen der Beteiligten (Nummer 1 zu Artikel 113) und die obligatorische Rückzahlung der Beschwerdegebühr in zwei Fällen: wenn der Beschwerde abgeholfen oder der Beschwerde durch die Kammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Nummer 1 zu Artikel 112).

## ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

### GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT

(Artikel 135 bis 156)

41. Die Ausführungsbestimmungen zum Achten Teil des Übereinkommens möchte ich – neben der Sprachenregelung und den Anmeldebestimmungen – als das dritte Kernstück der Ausführungsordnung bezeichnen. Die diesbezüglichen Artikel machen rund ein Drittel aller Artikel der Ausführungsordnung aus. Sie stellen den Versuch dar, zusammen mit den entsprechenden Artikeln des Übereinkommens die auf die praktischen Bedürfnisse des Patenterteilungsverfahrens zugeschnittenen Bestimmungen eines europäischen Verwaltungsverfahrens zu schaffen. Als Vorbild konnte auch hier teilweise die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften herangezogen werden. Bisweilen konnte eine als befriedigend erscheinende Regelung dadurch erzielt werden, daß auf einen bestimmten Sachverhalt ein nationales Recht für anwendbar erklärt wurde (Nummer 5 zu Artikel 136, Nummer 7 zu Artikel 145, Nummer 1 Absatz 3 zu Artikel 148, Nummer 2 zu Artikel 148).

42. Die Grundsätze der Beweisaufnahme sind im Artikel 136 des Übereinkommens festgelegt. Die für die Beweisaufnahme vorgesehenen sieben Ausführungsbestimmungen sollen nach Auffassung der Gruppe die Frage, ob das Europäische Patentamt von Amts wegen Beweis erheben kann, nicht präjudizieren.

In die Vorschrift über die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen (Nummer 5 zu Artikel 136) wurde entgegen dem Vorentwurf von 1964 keine einheitliche Eidesformel aufgenommen. Der Wortlaut dieser Bestimmung läßt im übrigen bewußt offen, ob die Beeidigung vor oder nach der Aussage erfolgen soll. Diese Frage scheint nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich geregelt zu sein und kann für die Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung einer Eidesverletzung von Bedeutung sein (vgl. Artikel 136 Absatz 5 des Übereinkommens).

Die für die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen vorgesehene Bestimmung (Nummer 6 zu Artikel 136) soll nur auf die vor dem Europäischen Patentamt erscheinenden Personen angewendet werden, hingegen nicht auf diejenigen, die durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden (vgl. Artikel 136 Absatz 6 des Übereinkommens).

Die Bestimmung über die Beweissicherung (Nummer 7 zu Artikel 136) war Gegenstand eingehender Erörterung in der Gruppe. Sie glaubt, daß diese Bestimmung auch eine wichtige Ergänzung zu Artikel 87 des Übereinkommens sein kann. Während der möglicherweise langen Dauer des Erteilungsverfahrens wird Dritten hierdurch die Möglichkeit gegeben, für das Einspruchsverfahren nach der Patenterteilung die Aussagen von Zeugen zu sichern, die beispielsweise beabsichtigen, den Betrieb des Dritten zu verlassen oder auszuwandern oder deren Gesundheitszustand Anlaß zur Besorgnis gibt.

43. Artikel 140 des Übereinkommens sieht vor, daß vor den Abteilungen und Kammern des Europäischen Patentamts eine mündliche Verhandlung auf einfachen Antrag eines Beteiligten stattfindet. Um zu vermeiden, daß diese liberale Regelung zur Verzögerung des Verfahrens mißbraucht wird, ist in der Ausführungsordnung vorgesehen, daß das Verfahren fortgesetzt werden kann, wenn ein zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erscheint (Nummer 1 zu Artikel 140). Zum Ablauf der mündlichen Verhandlung siehe vorstehend Nummer 39.

44. Die Bestimmungen über die Berechnung der Fristen sowie deren Verlängerung und Erstreckung (Nummern 1 und 2 zu Artikel 141) lehnen sich eng an die Regel 80 der PCT-Verfahrensregelung an. Allerdings sind im Unterschied hierzu in der Ausführungsordnung auch Wochenfristen vorgesehen.

45. Artikel 142 des Übereinkommens regelt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Es erschien erforderlich, in der Ausführungsordnung vorzusehen, daß im europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt ein Hinweis auf die Wiedereinsetzung erfolgt (Nummer 1 Absatz 2 zu Artikel 142). Denn in Artikel 142 Absatz 6 des Übereinkommens ist vorgeschrieben, daß derjenige, der gutgläubig die Erfindung in der Zeit zwischen dem Eintritt der Rechtskraft der Zurückweisung oder der fingierten Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung und der Bekanntmachung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf.

46. Artikel 145 des Übereinkommens wurden eine Reihe heterogener Vorschriften zugeordnet, für die die Gruppe vorerst keinen besseren Platz fand.

Für die mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme finden sich hier Regelungen über die Ladung und das Sitzungsprotokoll (Nummern 1 und 2 zu Artikel 145). Im Hinblick auf die Entscheidungen des Europäischen Patentamts wurden Bestimmungen über deren Form, Berichtigung und Rechtsmittelbelehrung vorgesehen (Nummern 3 bis 5 zu Artikel 145).

Die Rechtsmittelbelehrung wurde in der Gruppe eingehend erörtert. Entgegen dem Vorentwurf von 1964, der nur eine Sollvorschrift enthielt, entschied sich die Gruppe dafür, die Erteilung der Rechtsmittelbelehrung dem Europäischen Patentamt zur Pflicht zu machen (Nummer 5 Absatz 1 zu Artikel 145). Sie meinte, daß das europäische Patenterteilungsverfahren für den Bürger insbesondere der Vertragsstaaten, der sich nicht vertreten zu lassen braucht, schwer überschaubar sei. Bei der Regelung der Rechtsfolgen aus der Unterlassung oder Fehlerhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung (Nummer 5 Absatz 2 zu Artikel 145) hingegen hielt die Gruppe an dem Text des Vorentwurfs von 1964 fest, dem zufolge die Beteiligten hieraus keinerlei Ansprüche gegen das Europäische Patentamt herleiten können.

Eine auf den ersten Blick kompliziert erscheinende Bestimmung hat die Gruppe über die Unterbrechung des Verfahrens entworfen (Nummer 7 zu Artikel 145). Es ließ sich nicht vermeiden, daß hierin Fragen des internationalen Privatrechts, des Konkursrechts, des Rechts der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt und der Fristberechnung berührt werden mußten.

Im Interesse des zügigen Ablaufs des Erteilungsverfahrens wurde dem Europäischen Patentamt schließlich noch die Möglichkeit eingeräumt, Schriftsätze und Beweismittel, die nicht rechtzeitig eingegangen sind, unberücksichtigt zu lassen (Nummer 8 zu Artikel 145).

47. Um den Fortschritt, dessen Entwicklung das Europäische Patentamt dienen soll, dem Europäischen Patentamt selbst zunutze zu machen, ist in der Ausführungsordnung vorgesehen worden, daß formularmäßige Bescheide und Mitteilungen durch eine Datenverarbeitungsanlage ausgestellt werden können und daher nicht der Unterschrift und Namenswiedergabe eines Beamten bedürfen (Nummer 9 zu Artikel 145).

Eine weitere Bestimmung, die unnötigen Verwaltungsaufwand vermeiden soll, ist über die Verjährung von Ansprüchen des Europäischen Patentamts auf Zahlung von Gebühren getroffen worden. Die Verjährungsfrist beträgt 4 Jahre (Nummer 10 Absatz 1 zu Artikel 145). Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung wird allerdings nicht groß sein. Denn das Europäische Patentamt kann gebührenpflichtige Amtshandlungen ohne vorherige Zahlung der entsprechenden Gebühr nur in den Fällen vornehmen, in denen die Gebühr – statt in dem Übereinkommen oder der Ausführungsordnung geregelt zu sein – vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgesetzt wird (Artikel 4 des Ersten Vorentwurfs einer Gebührenordnung). Es handelt sich hierbei zum Beispiel um Gebühren für die Abgabe bzw. Erteilung von Beglaubigungen, Abschriften, Ablichtungen, Filmen und Auskünften (Artikel 3, Absatz 1 des Ersten Vorentwurfs einer Gebührenordnung).

48. Schließlich ist in diesem Zusammenhang eine Vorschrift zu erwähnen, die dem Europäischen Patentamt unnötig erscheinende Arbeit ersparen soll. Das Übereinkommen und die Ausführungsordnung sehen eine Reihe von Fällen vor, in denen durch die Tatsache, daß ein Beteiligter eine bestimmte Handlung unterläßt, kraft Gesetzes ein bestimmter Rechtsverlust eintritt. Der wichtigste Fall eines solchen automatischen Rechtsverlusts ist die Fiktion der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung, zum Beispiel wenn der Anmelder die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig bezahlt (Artikel 69 Buchstabe a des Übereinkommens).

Die Frage, in welcher Form der Beteiligte von dem Eintritt eines solchen Rechtsverlustes zu benachrichtigen ist, wurde von der Gruppe eingehend erörtert. Die Gruppe glaubt, eine Bestimmung gefunden zu haben (Nummer 11 zu Artikel 145), die einerseits die beabsichtigte Arbeitersparnis für das Amt gewährleistet und andererseits dem Interesse des Beteiligten an der Erlangung eines beschwerdefähigen Beschlusses Rechnung trägt. Danach stellt das Europäische Patentamt dem Beteiligten eine Mitteilung darüber zu, daß der betreffende Rechtsverlust nach Feststellung des

Europäischen Patentamts eingetreten ist, also im genannten Beispiel, daß die europäische Patentanmeldung nach Feststellung des Europäischen Patentamts als zurückgenommen gilt. Diese Mitteilung braucht nicht vom Prüfer verfügt zu werden. Ist der Beteiligte der Auffassung, daß der Rechtsverlust nicht eingetreten ist – was nur selten der Fall sein wird –, so trifft der Prüfer, wenn er die Auffassung des Beteiligten nicht teilt, eine beschwerdefähige Entscheidung.

49. Artikel 148 des Übereinkommens behandelt nur den Grundsatz der Zustellung. Die recht ausführlichen Einzelbestimmungen (Nummern 1 bis 12 zu Artikel 148) konnten mit wenigen Ausnahmen (Nummer 2 sowie Nummer 10) und im wesentlichen unverändert aus dem Vorentwurf von 1964 übernommen werden. Danach wird die Zustellung vom Europäischen Patentamt durch die Post (Nummern 2 bis 5 und 7), durch Übergabe im Europäischen Patentamt (Nummer 6) oder durch öffentliche Bekanntmachung (Nummer 8) bewirkt. Die beiden erstgenannten Zustellungsarten sind auch in der Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen. Für den Fall, daß das Europäische Patentamt die formgerechte Zustellung eines Schriftstücks nicht nachweisen kann oder ein Schriftstück unter Verletzung von Zustellungs Vorschriften zugegangen ist, soll das Schriftstück als an dem Tag zugestellt gelten, den das Europäische Patentamt als Tag des Zugangs nachweist (Nummer 12).

Inmitten zweier Vorschriften über die Zustellung an einen Vertreter bzw. einen gemeinsamen Vertreter findet sich eine von der Gruppe neu entworfene bemerkenswerte Bestimmung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters (Nummer 10), die an sich keine Frage der Zustellung regelt. Der Grundgedanke dieser Bestimmung ist der PCT-Verfahrensregelung (Regel 4.8 Buchstabe b) entnommen: Wird eine Anmeldung von mehreren Personen eingereicht und ist im Antrag auf Erteilung des europäischen Patents kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der im Antrag als erster genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter. Tritt das Problem, daß für mehrere Personen ein gemeinsamer Vertreter gefunden werden muß, erst im Laufe des Verfahrens auf, so soll grundsätzlich auch hier das Prinzip der Erstgenannten gelten. Da es aber möglich ist, daß das Europäische Patentamt an den gemeinsamen Vertreter zustellen muß, bevor es im Besitz eines Schriftstücks ist, in dem die berechtigten Personen genannt sind (zum Beispiel des Übertragungsvertrags oder Erbscheins), ist noch folgende Regelung getroffen worden: Das Europäische Patentamt kann die Personen auffordern, innerhalb einer Frist von 2 Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das Europäische Patentamt den gemeinsamen Vertreter.

50. Artikel 149 des Übereinkommens behandelt die Akteneinsicht. Die Ausführungsbestimmungen hierzu (Nummern 1 bis 4 zu Artikel 149) stammen ebenfalls mehr oder weniger aus dem Vorentwurf von 1964.

Einsicht in die Akten wird auch bei den Behörden der Vertragsstaaten gewährt; allerdings werden dorthin grundsätzlich keine Originale, sondern nur Ablichtungen oder Filme der Originale gesandt (Nummer 2 Absatz 2

zu Artikel 149). Eine Abweichung hiervon ist nur im Rahmen eines bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften anhängigen Verfahrens möglich (Nummer 2 Absatz 1 zu Artikel 62).

Die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form die in Artikel 149 Absatz 6 des Übereinkommens bezeichneten Angaben über europäische Patentanmeldungen veröffentlicht werden, hat die Gruppe in das Ermessen des Präsidenten des Europäischen Patentamts gestellt (Nummer 4 zu Artikel 149).

51. Eine weitere Ermächtigung des Präsidenten des Europäischen Patentamts ist in der Ausführungsordnung in bezug auf die Vollstreckung von Kosten und Geldbußen vorgesehen worden: Er kann davon absehen, geschuldete Geldbeträge beizutreiben, wenn der beizutreibende Betrag geringfügig oder die Beitreibung zu ungewiß ist (Nummer 1 zu Artikel 152).

52. Schließlich bleiben im Zusammenhang mit der Ver-

tretung vor dem Europäischen Patentamt noch zwei Ausführungsbestimmungen zur Vollmacht des Vertreters zu erwähnen (Nummern 1 und 2 zu Artikel 155).

Die Möglichkeit, allgemeine Vollmachten einzureichen, ist ausdrücklich vorgesehen worden.

Zur Erleichterung der Arbeit des Europäischen Patentamts ist der Präsident ermächtigt worden, für einfache Vollmachten, die von Personen ohne Sitz und Wohnsitz im Gebiet der Vertragstaaten erteilt werden, und für allgemeine Vollmachten Form und Inhalt im Amtsblatt des Europäischen Patentamts vorzuschreiben (Nummer 1 zu Artikel 155).

An die im Übereinkommen (Artikel 154 Absatz 3 Satz 2) vorgesehene Frist von 2 Monaten nach dem Anmeldetag, binnen derer die genannten Personen dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines Vertreters mitteilen müssen, soll sich jetzt eine weitere Frist von 2 Monaten für die Einreichung der Vollmacht anschließen (Nummer 2 zu Artikel 155).

# BERICHT

## ÜBER DEN ERSTEN VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

BERICHTERSTATTER: Herr P. BRÄNDLI,

*Vizedirektor des Schweizerischen Patentamts,  
als Vorsitzender der Untergruppe „Gebührenordnung“ der  
Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

### I. EINLEITUNG

Die Arbeitsgruppe I hat in ihrer Septembersitzung 1970 eine Untergruppe beauftragt, eine Gebührenordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren auszuarbeiten.

Die Untergruppe tagte in der Folge vom 8. bis 10. Dezember 1970 in Luxemburg. Es waren Vertreter aller in der Arbeitsgruppe I vertretenen Staaten sowie solche des Internationalen Patentinstituts und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) als Beobachter anwesend. Den Vorsitz führte der Berichterstatter. Diskussionsgrundlage war ein vom Vorsitzenden vorgelegter Entwurf einer Gebührenordnung. Die Redaktion besorgte ein aus Vertretern der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens und der Schweiz zusammengesetzter Ausschuss, der in verdienstvoller Weise von Herrn Dr. Otto BOSSUNG, Regierungsdirektor beim Deutschen Patentamt, präsiert wurde.

Arbeitsergebnis dieser Sitzung ist der Erste Vorentwurf einer Gebührenordnung.

### II. DIE GRUNDZÜGE DES ENTWURFS

#### 1. Allgemeines

Von der Arbeitsgruppe II ist eine Bestimmung des Übereinkommens (Artikel 35 a Absatz 2 Buchstabe c) entworfen worden, die den Verwaltungsrat ermächtigt, eine Gebührenordnung zu erlassen. Im Sinne dieser Ermächtigungsklausel ist deshalb die Gebührenordnung als Beispiel eines Erlasses des Verwaltungsrats ausgestaltet worden (vgl. Präambel zur Gebührenordnung).

Artikel 1 der Gebührenordnung stellt klar, daß ihre Vorschriften nur für die Erhebung von Gebühren, die an das Europäische Patentamt bezahlt werden müssen, verbindlich sind. Soweit also das Übereinkommen oder die Ausführungsordnung die Vertragsstaaten ermächtigt, Gebühren zu erheben, sind diese Staaten nicht an die Gebührenordnung gebunden.

#### 2. Gebührenkatalog

Die Gebührenordnung unterscheidet zwischen Gebühren, die im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung vorgesehen sind, und solchen, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgesetzt werden. Die Gebühren der ersten Art sind in Artikel 2 abschließend zusammengefaßt. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe IV sind, soweit sie die Höhe der Gebühren angehen, mit der dort vorgeschlagenen Alternative übernommen worden. Die Variante A geht aus von einer vollen Erhebung der Recherchegebühr. In Variante B ist diese Gebühr um 100 RE (Rechnungseinheiten) reduziert, wobei der Fehlbetrag durch eine Erhöhung anderer Verfahrensgebühren wettgemacht wird. Mit dieser Alternative soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß Anmelder mit einer PCT-Recherche kraft der Bestimmung des Artikels 122 des Übereinkommens in der Regel keine Recherchegebühren zu bezahlen haben werden. Die von der Arbeitsgruppe IV aufgezeigte dritte Möglichkeit, nämlich die Recherchegebühr mit der Anmeldegebühr zu einer Pauschalen zu kombinieren, ist im Ersten Vorentwurf einer Gebührenordnung nicht berücksichtigt, da vorerst verschiedene Bestimmungen des Vorentwurfs des Übereinkommens geändert werden müßten.

Bei verschiedenen Gebühren erachtet es die Untergruppe als unzweckmäßig, heute schon bestimmte Beträge einzusetzen. Es handelt sich durchweg um Gebühren, die weder für die Anmelder noch für die Finanzierung des Europäischen Patentamts ins Gewicht fallen.

Gebühren der zweiten Art sind solche, die der Präsident des Europäischen Patentamts kraft der in Artikel 3 der Gebührenordnung enthaltenen Ermächtigung festsetzen kann. Obschon es sich bei den in Artikel 3 Absatz 2 der Gebührenordnung genannten Verkaufspreisen der Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts nicht um „eigentliche“ Gebühren handelt, ist die Untergruppe der Auffassung, daß es zweckmäßig ist, im Rahmen der Gebührenordnung den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ihrer Festsetzung zu ermächtigen.

### 3. Arten der Gebührenzahlung

Die Gebührenordnung enthält verschiedene Vorschriften, die die Frage beantworten, wie die Gebühren dem Europäischen Patentamt zu entrichten sind. Artikel 5 Absatz 1 umschreibt abschließend die Zahlungsarten. Es handelt sich um diejenigen, die im internationalen Zahlungsverkehr allgemein üblich sind. Darüber hinaus soll aber der Präsident des Europäischen Patentamts in der Lage sein, weitere Möglichkeiten der Gebührenzahlung zuzulassen, wenn dies für die Beteiligten rationell ist. Diese Befugnis wird ihm in Artikel 5 Absatz 2 der Gebührenordnung erteilt.

### 4. Zahlstellen und Währungen

Die Gebührenordnung geht grundsätzlich von einem zentralen Zahlungssystem aus, das darin besteht, daß die Gebühren in erster Linie am Sitz des Europäischen Patentamts in der Währung des Sitzstaates zu entrichten sind. Das Europäische Patentamt soll im Sitzstaat mindestens je ein Bank- und ein Postscheckkonto unterhalten. Auf der andern Seite ist es ihm aber unbenommen, in den andern Vertragsstaaten oder sogar in Nichtvertragsstaaten solche Konten zu unterhalten. Von einer Delegation ist darüber hinaus vorgeschlagen worden, das Europäische Patentamt zu verpflichten, auf Antrag eines Vertragsstaats dort solche Konten zu eröffnen, sofern die Währung dieses Staats in die Währung des Sitzstaats frei konvertiert werden kann.

Die Gebührenordnung geht in Artikel 6 davon aus, daß die Gebühren, wenn sie auf ein Konto oder einer Zahlstelle außerhalb des Sitzstaats entrichtet werden, jeweils in der Währung des betreffenden Staats zu zahlen sind. Dabei trägt die Gebührenordnung dem Umstand Rechnung, daß gegebenenfalls auch die in Artikel 33 Absatz 2 des Übereinkommens genannten Informations- oder Verbindungsstellen zur Entgegennahme von Zahlungen befugt sein könnten.

Die Umrechnung der Gebühren von der Währung des Sitzstaats, in der diese Gebühren in Artikel 2 festzusetzen sein werden, in andere in Frage kommende Währungen ist nach Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung Sache des Präsidenten des Europäischen Patentamts. Grundlage für die Umrechnung soll das Europäische Währungsabkommen sein, das von der Dollarparität (1 Dollar = 0,88867088 Gramm Feingold) ausgeht, oder subsidiär die Statuten des Internationalen Währungsfonds.

### 5. Zeitpunkt der Gebührenzahlung

Artikel 4 der Gebührenordnung regelt – soweit es erforderlich ist – die Frage der Fälligkeit der Gebühren. Von besonderer Bedeutung ist Artikel 8 der Gebührenordnung, der den Tag umschreibt, an dem eine Gebühr als entrichtet anzusehen ist. Ubereinstimmend mit dem Grundsatz, daß Anträge beim Europäischen Patentamt erst als gestellt gelten, wenn die entsprechenden Schriftstücke dort eingehen (vgl. z.B. Nummer 2 zu Artikel 64 der Ausführungsordnung), definiert Artikel 8 der Gebührenordnung als maßgebenden Zahlungstag den Tag des „Eingangs“ der Zahlung beim Europäischen Patentamt bzw. den Tag der Gutschrift der Zahlung auf dem Konto dieses Amts. Eine solche Lösung wird

auch deshalb als angezeigt erachtet, weil in gewissen Fällen das Datum der Einzahlung oder des Überweisungsauftrags aus den dem Europäischen Patentamt zukommenden Unterlagen nicht ersichtlich ist oder nur mittels langwieriger Nachforschungen festgestellt werden kann. Die Untergruppe ist jedoch der Auffassung, daß der in Absatz 1 des Artikels 8 der Gebührenordnung enthaltene Grundsatz einer Milderung zugunsten der Einzahler bedarf. So läßt der Nachweis gemäß Absatz 3, wonach eine Zahlung spätestens 10 Tage vor Fristablauf in die Wege geleitet worden sei, es vermeiden, daß die Einzahler durch außergewöhnliche Verzögerung bei der Zahlungsübermittlung, die sie nicht zu vertreten haben, Rechtsnachteile erleiden.

### 6. Verschiedene Bestimmungen

Die Gebührenordnung enthält im weiteren einige Detailbestimmungen. Artikel 7 schreibt vor, welche Angaben anläßlich einer Zahlung gemacht werden müssen, und regelt die Sanktion bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift.

Artikel 9 Absatz 1 stellt den Grundsatz auf, daß nur die Zahlung des vollen Gebührenbetrags fristwahrende Wirkung hat. Aus Billigkeitsgründen kann jedoch das Europäische Patentamt geringfügige Fehlbeträge zugunsten des Einzahlers unberücksichtigt lassen. Absatz 2 derselben Bestimmung regelt in Übereinstimmung mit der Regel 15.5 der PCT-Verfahrensregelung den Fall der Zahlung unzureichender Benennungsgebühren, wenn mehrere Vertragsstaaten benannt worden sind.

Artikel 10 der Gebührenordnung sieht eine teilweise Rückerstattung der Recherchegebühr vor für den Fall, daß das Internationale Patentinstitut unter bestimmten Voraussetzungen schon für die gleiche Anmeldung einen Bericht über den Stand der Technik erstellt hat. Es wird Sache des Arbeitsabkommens zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Internationalen Patentinstitut sein, die weiteren Einzelheiten festzulegen, die notwendig sind, um dem Amt die Rückerstattung zu ermöglichen. In diesem Arbeitsabkommen wird auch der Rückerstattungsanteil zu umschreiben sein, so daß Artikel 10 der Gebührenordnung entsprechend ergänzt werden kann. Die Untergruppe ist der Auffassung, daß die Höhe der Rückerstattung in das Ermessen weder des Internationalen Patentinstituts noch des Europäischen Patentamts gestellt werden soll, um zu vermeiden, daß in dieser Frage beschwerdefähige Entscheide gefällt werden müssen. Artikel 10 der Gebührenordnung sieht daher einen festen Prozentsatz für die Rückerstattung vor. Von zwei Delegationen ist vorgeschlagen worden, die Anwendung des Artikels 10 der Gebührenordnung auszudehnen auf Neuheitsberichte, die nicht vom Internationalen Patentinstitut, sondern von der Recherchenbehörde eines Vertragsstaates nach den Maßstäben des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren erstellt worden sind. Diese Frage wird noch geprüft werden.

Artikel 11 der Gebührenordnung sieht in einigen Fällen eine prozentuale Gebührenermäßigung vor. Es handelt sich hier um eine bloße Ausführungsbestimmung zu Nummer 2 zu Artikel 34 der Ausführungsordnung.