

CA/PL 10/98

Orig.: deutsch

München, den 20.04.1998

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 16 und 17 EPÜ, Abschnitt I Zentralisierungsprotokoll

VERFASSER: Europäisches Patentamt

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Dokument enthält Vorschläge zur Änderung der Artikel 16 und 17 EPÜ sowie von Abschnitt I(1) und (3) Zentralisierungsprotokoll, um für die amtsweite Einführung von BEST eine sichere, rechtlich zweifelsfreie Grundlage zu schaffen. Es ersetzt das Dokument CA/PL 2/98.

I. EINFÜHRUNG

A. ORGANISATORISCHE UND GEOGRAPHISCHE ZUORDNUNG ERSTINSTANZLICHER ORGANE IM ERTEILUNGSVERFAHREN VOR DEM EPA

1. In seiner derzeitigen Fassung beinhaltet das EPÜ die organisatorische und geographische Trennung von Recherche und Prüfung. Artikel 6(2) EPÜ bestimmt, daß das EPA in München errichtet wird; diese Vorschrift kann so verstanden werden, daß die in Artikel 15 EPÜ aufgeführten Organe, zu denen die Prüfungsabteilungen gehören, in München sein sollen, sofern das Übereinkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Dies trifft für die Artikel 16 und 17 EPÜ zu, wonach die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag gehören, und für Abschnitt I(1)(b) Zentralisierungsprotokoll, der vorsieht, daß die Zweigstelle in Den Haag die Aufgaben übernimmt, die dem Internationalen Patentinstitut obliegen.
2. Mit Errichtung des Amtes wurde vereinbart, daß die Recherche von den Recherchenprüfern der Generaldirektion (GD) 1 in Den Haag und die Sachprüfung von den Sachprüfern der GD 2 in München durchgeführt werden solle. Diese geographische und sachliche Trennung von Recherche und Sachprüfung war politisch und historisch bedingt, denn die Papiersammlung der Recherchendokumentation befand sich in Den Haag.
3. Für die Erteilung eines Patents schreibt das EPÜ zwei wesentliche Verfahrensschritte vor, nämlich die Recherche und die Sachprüfung. Artikel 92(1) EPÜ bestimmt, daß für jede europäische Patentanmeldung zunächst die Recherchenabteilung den europäischen Recherchenbericht erstellt. Erst danach prüft das EPA auf schriftlichen Antrag nach Artikel 94(1) EPÜ, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.
4. Nachdem es mit modernen elektronischen Rechercheninstrumenten heute möglich ist, Recherche auch in München durchzuführen, hat das Amt ein Pilotprojekt namens BEST (Bringing Examination and Search Together) gestartet, das der Qualitäts- und Effizienzsteigerung dienen soll. Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl die Recherche als auch die Sachprüfung von demselben Prüfer durchgeführt, der in Den Haag, Berlin oder München tätig sein kann. Der Recherchenprüfer wird im BEST-Verfahren nach Stellung des Prüfungsantrags als Mitglied der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beauftragt. Dabei bestand aber nie die Absicht, mit der Einführung von BEST das zweistufige Verfahren nach dem Übereinkommen zu ändern; und dies ist auch für die Zukunft nicht beabsichtigt (CA/64/97, Nr. 3).

B. VERLAUF DER BISHERIGEN VORARBEITEN FÜR EINE AMTSWEITE EINFÜHRUNG VON BEST

5. Auf seiner 67. Tagung im Juni 1997 hat der Verwaltungsrat auf der Grundlage einer vom Präsidenten des Amtes vorgelegten Bilanz des BEST-Projekts (CA/64/97) die amtsweite Einführung von BEST vom Grundsatz her einstimmig gebilligt und seinen Ausschuß "Patentrecht" beauftragt, das Vorhaben im Hinblick auf das Übereinkommen zu prüfen und dem Rat seine Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu unterbreiten (vgl. CA/115/97 Nr. 21 und CA/116/97 Nr. 87-103).
6. In Erfüllung dieses Auftrags hat sich der Ausschuß "Patentrecht" auf seiner 5. Sitzung im Juli 1997 mit diesen Fragen befaßt und sorgfältig geprüft, ob die amtsweite Einführung von BEST eine Revision des Übereinkommens erfordert oder auf andere Weise rechtlich einwandfrei abgesichert werden kann. Der Ausschuß hat sich nach eingehender Erörterung aller in Betracht kommenden Möglichkeiten mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dem Verwaltungsrat zu empfehlen, möglichst rasch eine Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ vorzubereiten, um für die amtsweite Einführung von BEST eine sichere, rechtlich zweifelsfreie Grundlage zu schaffen (CA/PL PV5 Nr. 64-85).
7. Der Verwaltungsrat hat auf seiner 69. Tagung im Dezember 1997 auf einen Vorschlag des Präsidenten des Amtes, den Ausschuß "Patentrecht" mit der Vorbereitung einer Revisionskonferenz zu beauftragen (CA/156/97), das BEST-Projekt generell unterstützt und festgestellt, daß dieses zwar nur einer der zahlreichen Punkte des "Revisionskatalogs" für das EPÜ sei, jedoch bei den Arbeiten zur Vorbereitung einer Revisionskonferenz eine gewisse Priorität erhalten müsse. Der Ausschuß "Patentrecht" wurde daher mit der weiteren Prüfung beauftragt (CA/169/97 Nr. 8).
8. Der Ausschuß "Patentrecht" hat auf seiner 6. Sitzung im Januar 1998 erste Vorschläge des Amtes, Verweisungen auf den geographischen Standort von Organen in den Artikeln 16 und 17 EPÜ und dem Abschnitt I(1) und (3) Zentralisierungsprotokoll zu streichen, erörtert und im Grundsatz gebilligt. Weitergehende Vorschläge zur Schaffung größerer Flexibilität bei der Festlegung von Zuständigkeiten innerhalb des Amtes wurden zurückgestellt (CA/PL 2/98 und CA/PL 5/98 Nr. 6).
9. Die im Folgenden dargestellten und jeweils kurz begründeten Vorschläge zur Änderung der Artikel 16 und 17 EPÜ sowie des Abschnitts I(1) und (3) Zentralisierungsprotokoll setzen das Ergebnis der Beratungen im Ausschuß "Patentrecht" um. Sie sind auf die im Hinblick auf BEST unbedingt gebotenen Änderungen beschränkt und ersetzen insoweit die im Dokument CA/PL 2/98 enthaltenen Vorschläge.

II. VORSCHLÄGE IM EINZELNEN

A. WEGFALL VON VERWEISUNGEN AUF DEN GEOGRAPHISCHEN STANDORT VON ORGANEN DES EPA

Artikel 16 Eingangsstelle

Die Eingangsstelle gehört zur Zweigstelle in Den Haag. Sie ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach Artikel 96 Absatz 1 erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Außerdem obliegt ihr die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

Artikel 16 Eingangsstelle

Die Eingangsstelle [-] ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach Artikel 96 Absatz 1 erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Außerdem obliegt ihr die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

Erläuterungen

Die zwingende organisatorische Zuordnung der Eingangsstelle zur Zweigstelle in Den Haag ist gestrichen worden, um auch einen Teil der Eingangsstelle in der Verantwortung der GD 2 am Sitz des Amtes in München unterhalten zu können. Die Bediensteten der Eingangsstelle, die die Eingangs- und Formalprüfung nach Artikel 90 und 91 EPÜ vorzunehmen haben und auch im Rahmen der Erstellung des Recherchenberichts nach Artikel 92 EPÜ unterstützend eingesetzt werden, sollen der für die Recherche jeweils zuständigen Generaldirektion, ob GD 1 oder GD 2, zugewiesen werden können.

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen gehören zur Zweigstelle in Den Haag. Sie sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen [-] sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

Erläuterungen

Die ausschließliche organisatorische Zuordnung der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag soll aufgehoben werden, um Recherchenabteilungen auch am Sitz des Amtes in München einrichten zu können. Damit soll ermöglicht werden, das BEST-Verfahren amtsweit, d.h. in München, Den Haag und Berlin durchführen zu können.

B. WEGFALL DER BESCHRÄNKUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT DER ZWEIGSTELLE DEN HAAG UND DER DIENSTSTELLE BERLIN AUF DAS GEBIET DER RECHERCHE IM ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

Abschnitt I

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Übereinkommens treffen die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die gleichzeitig Mitgliedstaaten des durch das Haager Abkommen vom 6. Juni 1947 errichteten Internationalen Patentinstituts sind, die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß alle Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt auf das Europäische

Abschnitt I

unverändert

Patentamt übertragen werden. Diese Übertragung erfolgt im Wege eines Vertrags zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Europäischen Patentorganisation. Die oben erwähnten Staaten und die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß dieser Vertrag spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt angewendet wird. Die Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, verpflichten sich ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager Abkommen zum Zeitpunkt der Anwendung des Vertrags zu beenden.

(b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. Die Zweigstelle in Den Haag übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der

(b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. **Das Europäische Patentamt** übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation **dem Europäischen**

Europäischen Patentorganisation der Zweigstelle weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

(c) Die obengenannten Verpflichtungen beziehen sich sinngemäß auch auf die gemäß dem Haager Abkommen geschaffene Dienststelle unter den im Abkommen zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Regierung des beteiligten Vertragsstaats vorgesehenen Bedingungen. Diese Regierung verpflichtet sich, mit der Europäischen Patentorganisation ein neues Abkommen, das das bereits bestehende Abkommen mit dem Internationalen Patentinstitut ablöst, zu schließen, um die Bestimmungen über die Organisation, die Tätigkeit und die Finanzierung der Dienststelle mit diesem Protokoll in Einklang zu bringen.

Patent-amt weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

Erläuterungen

Die Einschränkung der Übernahme von Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut vor dem 7. Oktober 1977 oblagen, auf die Zweigstelle in Den Haag wird aufgehoben. Damit soll ermöglicht werden, Recherchen für nationale Patentanmeldungen auch von einem Recherchenprüfer in München durchzuführen.

Dementsprechend wird der Verwaltungsrat ermächtigt, dem Amt - nicht nur seiner Zweigstelle in Den Haag - weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche zu übertragen. Es entspricht dem Sinn und Zweck von BEST, zusammengehörende Aufgaben des Amtes auch organisatorisch zusammenlegen zu können.

unverändert

(2) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verzichten zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt III für ihre Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz zugunsten des Europäischen Patentamts auf die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag.

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin (West) zum Zweck der Durchführung von Recherchen für europäische Patentanmeldungen eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts auf dem Recherchegebiet fest.

unverändert

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin [-] eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

Erläuterungen

Die Einschränkung der Aufgaben der Dienststelle in Berlin auf die Durchführung von Recherchen wird aufgehoben und damit sichergestellt, daß auch dort BEST-Verfahren durchgeführt werden können, d.h. nicht nur die Recherche, sondern insbesondere auch die Sachprüfung.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts [-] fest.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Dienststelle in Berlin nicht nur mit weiteren Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche, sondern insbesondere auch mit solchen auf dem Gebiet der Sachprüfung zu betrauen.

(c) Zumindest am Anfang des Zeitabschnitts nach der stufenweisen Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts muß der Umfang der dieser Dienststelle übertragenen Arbeiten eine volle Auslastung des im Zeitpunkt der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts beschäftigten Prüferpersonals ermöglichen.

unverändert

(d) Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die zusätzlichen Kosten, die der Europäischen Patentorganisation aus der Errichtung und dem Betrieb der Dienststelle Berlin entstehen.

unverändert