

CA/PL 17/98

Orig.: englisch

München, den 06.10.1998

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 88 (1)
VERFASSTER: Präsident des Europäischen Patentamts
EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird vorgeschlagen, die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität vom Übereinkommen in die Ausführungsordnung zu überführen und Artikel 88 (1) EPÜ entsprechend zu ändern. Außerdem wird kurz beschrieben, welche materiellrechtlichen Änderungen dieser Erfordernisse anschließend vorgenommen werden könnten.

I. EINFÜHRUNG

A. ÜBERFÜHRUNG DER FORMERFORDERNISSE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME EINER PRIORITÄT IN DIE AUSFÜHRUNGSORDNUNG

1. Derzeit müssen Anmelder, die eine Priorität in Anspruch nehmen wollen, die in Artikel 88 dargelegten Erfordernisse erfüllen, d. h. eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, falls diese nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefaßt ist, ihre Übersetzung in eine Amtssprache einreichen. Weitere formale Voraussetzungen sind in Regel 38 festgelegt.
2. In CA/16/98, Abschnitt IV.B wird vorgeschlagen, die Flexibilität des EPÜ dadurch zu erhöhen, daß formale, technische und sonstige Vorschriften, die unter Umständen noch geändert werden müssen, systematisch und möglichst weitgehend in die Ausführungsordnung überführt werden. Die in Artikel 88 (1) festgelegten Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität sind ein Musterbeispiel für die Aspekte des Übereinkommens, die in die Ausführungsordnung überführt werden sollten, damit sich das EPA, falls dies für sachdienlich erachtet wird, auf neue internationale Normen¹ und die ständigen Fortschritte im Bereich der elektronischen Kommunikationsmedien einstellen kann.
3. Daher wird vorgeschlagen, die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität von Artikel 88 (1) in die Ausführungsordnung zu überführen und in den Artikel 88 (1) einen entsprechenden Verweis auf diese Erfordernisse aufzunehmen.

¹ Verwiesen sei hier auf den neuen Entwurf des Patentrechtsabkommens (PLT), dessen Artikel 5 (7) in der derzeitigen Fassung in der Anlage wiedergegeben ist.

B. MATERIELLRECHTLICHE ÄNDERUNGEN, DIE NACH DER ÜBERFÜHRUNG Vorgenommen werden könnten

4. Vorausgeschickt sei, daß derzeit materiellrechtliche Änderungen der einschlägigen Erfordernisse nicht geplant sind.
5. Technologie und internationale Zusammenarbeit im Patentbereich sind aber unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Sobald die Infrastruktur moderner Patentämter, die Zusammenarbeit zwischen diesen Ämtern und die technische Unterstützung für die elektronische Aufbewahrung und den elektronischen Austausch von Dokumenten einen entsprechenden Stand erreicht haben, könnte an einige materiellrechtliche Änderungen der dann in der Ausführungsordnung verankerten Erfordernisse gedacht werden.
6. In Anlehnung an die internationalen Maßstäbe, die sich in diesem Punkt herausbilden (s. Art. 5 (7) des neuen PLT-Entwurfs), wäre zu erwägen, ob die Verpflichtung zur systematischen Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung und ihrer Übersetzung nicht entfallen sollte. Diese Unterlagen bräuchten dann nur noch auf Verlangen des EPA eingereicht zu werden. Sie wären entbehrlich, wenn die früheren Unterlagen bereits beim EPA eingereicht wurden oder ihm offiziell auf elektronischem Wege zugänglich sind, so daß die Einsicht in diese Unterlagen während der gesamten Lebensdauer des Patents und darüber hinaus² gesichert ist.

Dadurch würden die Formalitäten der Anmeldung nicht nur für die Anmelder, sondern auch für die Patentämter vereinfacht und zudem kostengünstiger, ohne daß die strengen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Priorität angetastet würden.

² Beispielsweise während eines Rechtsstreits über die Gültigkeit des Patents.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Derzeitige Fassung

Artikel 88 Inanspruchnahme der Priorität

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, wenn die Sprache der früheren Anmeldung nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Das Verfahren zur Durchführung dieser Vorschrift ist in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

(2) - (4)

Vorgeschlagene Fassung

Artikel 88 Inanspruchnahme der Priorität

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung **und jede andere in der Ausführungsordnung vorgeschriebene Unterlage oder Erklärung gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren und den dort vorgesehenen Bedingungen** einzureichen.

unverändert

ANLAGE I: Entwurf des Patentrechtsabkommens

Artikel 5 Anmeldung

[...]

- (7) *[Priorität]* a) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so kann eine Vertragspartei vorbehaltlich des Buchstabens c verlangen, daß innerhalb der in der Ausführungsordnung festgelegten Frist eine Abschrift der früheren Anmeldung beim Amt eingereicht wird.
- b) Eine Vertragspartei kann verlangen, daß das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, die Richtigkeit der Abschrift gemäß Buchstabe a und des Anmeldetags der früheren Anmeldung bescheinigt.
- c) Keine Vertragspartei kann die Einreichung einer Abschrift oder einer beglaubigten Abschrift der früheren Anmeldung oder einer Bescheinigung über den Anmeldetag gemäß den Buchstaben a und b verlangen, wenn die frühere Anmeldung bei ihrem Amt eingereicht wurde oder diesem Amt offiziell auf elektronischem Wege zugänglich ist.
- d) Ist die frühere Anmeldung in einer Sprache abgefaßt, die vom Amt nicht zugelassen wird, und ist die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs maßgeblich für die Entscheidung über die Patentierbarkeit der betreffenden Erfindung, so kann die Vertragspartei verlangen, daß der Anmelder auf Aufforderung des Amts innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung der früheren Anmeldung einreicht.