

BETRIFFT: Punkte für eine Revision des EPÜ - Zusammenfassung der
Stellungnahmen der SACEPO-Mitglieder zum Dokument
SACEPO 2/98 rev. 1

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)

ZUSAMMENFASSUNG

Am 11. September 1998 fand in München eine außerordentliche Sitzung des SACEPO statt, in der diejenigen für eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens in Frage kommenden Punkte erörtert wurden, die in Dokument SACEPO 2/98 rev. 1 aufgeführt sind. Dieses Dokument entspricht den Dokumenten CA/16/98 und CA/16/98 Add. 1.

Das vorliegende Dokument enthält eine Zusammenfassung der Stellungnahmen, die Mitglieder des SACEPO und einige nichtstaatliche Organisationen vorab schriftlich eingereicht haben, sowie der in der Sitzung selbst abgegebenen mündlichen Stellungnahmen. Soweit in bestimmten Punkten kein Einvernehmen bestand, wird die Meinung der Mehrheit und der Minderheit wiedergegeben und die von den Mitgliedern vorgebrachte Begründung kurz aufgegriffen.

I. ALLGEMEINE UND INSTITUTIONELLE VORSCHRIFTEN

**A. ARTIKEL 16 - 18: ZENTRALISIERUNTSPROTOKOLL ABSCHNITT I:
ANPASSUNG AN DAS BEST-PROJEKT**

Eine breite Mehrheit stimmte dem Vorschlag mit der Maßgabe zu, daß mit BEST derselbe Qualitätsstandard erzielt wird wie mit dem bisherigen System, bei dem Recherche und Prüfung getrennt sind. Einhellig befürwortet wurde auch die Beibehaltung der dreiköpfigen Prüfungsabteilungen.

Minderheitsmeinung: Die Deutsche Patentanwaltskammer sprach sich gegen das BEST-Projekt und für die Beibehaltung der bisherigen getrennten Recherche und Prüfung aus.

**B. ARTIKEL 23 (1): EINFÜHRUNG EINER ALTERSHÖCHSTGRENZE FÜR
MITGLIEDER DER BESCHWERDEKAMMERN**

Der Vorschlag wurde einhellig begrüßt.

C. ARTIKEL 23 (3): UNABHÄNGIGKEIT DER MITGLIEDER DER KAMMERN

Der Vorschlag stieß auf einhellige Ablehnung.

D. ARTIKEL 142 (1): BESONDERE ÜBEREINKOMMEN

Dieser Punkt wurde nicht erörtert.

II. MATERIELLES PATENTRECHT

**A. ARTIKEL 52 (2): BEHANDLUNG VON PROGRAMMEN FÜR
DATENVERARBEITUNGSANLAGEN UND SONSTIGE AUSNAHMEN**

Der Vorschlag, aus Artikel 52 (2) EPÜ zumindest die Computerprogramme zu streichen, wurde einhellig befürwortet.

B. ARTIKEL 53 a): ANPASSUNG AN DAS TRIPS-ÜBEREINKOMMEN

Dieser Vorschlag fand breite Unterstützung. Es wurde angeregt, die Frage der Veröffentlichung von Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, näher zu untersuchen, und zwar insbesondere unter dem Aspekt, ob eine Regelung eingeführt werden sollte, die weiter gefaßt ist als die bisherige Regel 34 EPÜ, die nur die Streichung bestimmter Angaben/Zeichnungen aus europäischen Patentanmeldungen, nicht aber den Ausschluß der gesamten Anmeldung erlaubt, auch wenn dies angebracht wäre.

C. ARTIKEL 54: ETWAIGE AUFNAHME EINER VORSCHRIFT ÜBER SELBSTKOLLISION

Die große Mehrheit sprach sich gegen diesen Vorschlag aus, und zwar mit folgender Begründung:

- i) Er würde zu Rechtsunsicherheit führen.
- ii) Er sollte nur im Zusammenhang mit einer allgemeinen Neuheitsschonfrist im institutionellen Rahmen der EU oder der WIPO berücksichtigt werden.

Minderheitsmeinung: Eine Selbstkollisionsklausel würde befürwortet, sofern sie an den **Anmelder** und nicht an den Erfinder geknüpft wäre, weil der Erfinder zwischen der ersten und den späteren Anmeldungen den Arbeitgeber wechseln kann, was zu Rechtsunsicherheit führen könnte (Herr Bardehle).

Die FICPI wollte erst nach reiflicher Überlegung hierzu eine Stellungnahme abgeben.

D. ARTIKEL 52 (4) UND 54 (5): BEHANDLUNG VON MEDIZINISCHEN VERFAHREN

Diesem Punkt liegt ein Vorschlag des *epi* zugrunde, wonach geprüft werden sollte, ob das EPÜ so geändert werden könnte, daß ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers patentierbar wäre, sofern die Erfindung eine technische Aufgabe löst. Dieser Vorschlag wurde von der FICPI, Herrn Vieillefosse und CIPA/APTA ausdrücklich unterstützt.

E. ARTIKEL 53 b): STREICHUNG VON ARTIKEL 53 b) UND/ODER BERÜCKSICHTIGUNG DER BIOTECHNOLOGIE-RICHTLINIE DER EG

Man sprach sich dafür aus, im EPÜ klarzustellen, daß genetisch veränderte Pflanzen und Tiere patentiert werden können, und geeignete Schritte zur Anpassung des EPÜ an die Biotechnologie-Richtlinie der EG zu unternehmen. Es wurde eingeräumt, daß eine Revision des EPÜ ein langwieriges Unterfangen ist und es deshalb zweckmäßig wäre, zunächst die Ausführungsordnung zum EPÜ entsprechend zu ändern (*epi*, UNICE).

II. VERFAHRENS- UND VERFAHRENSTECHNISCHE VORSCHRIFTEN

A. ARTIKEL 33 UND 95: FRIST ZUR STELLUNG DES PRÜFUNGSANTRAGS

Es bestand kein Konsens: Ablehnung und Zustimmung hielten sich die Waage.

Für den Vorschlag waren CIPA/APTA und FICPI, sofern damit nicht durch die Hintertür eine aufgeschobene Prüfung eingeführt wird.

Gegen den Vorschlag waren *epi* und UNICE, da sie die große Gefahr sahen, daß auf diese Weise eine aufgeschobene Prüfung eingeführt wird.

B. ARTIKEL 61 (1): ANMELDUNG EUROPÄISCHER PATENTE DURCH NICHTBERECHTIGTE

Einhellig befürwortet wurde eine Klarstellung im Licht der Entscheidung G 3/92. Einige Mitglieder sprachen sich für eine Kombination aller drei Alternativen aus, während andere der Lösung 3 den Vorzug gaben (CIPA/APTA). Alle Mitglieder waren sich darin einig, daß der Vorschlag näher untersucht werden sollte.

C. ARTIKEL 76 (1): EINFÜHRUNG EINES NEUEN GEGENSTANDS IN TEILANMELDUNGEN

Die Mehrheit sprach sich gegen den Vorschlag aus und begründete dies damit, daß er i) zu Rechtsunsicherheit führen würde (Herr Giugni, *epi*) und ii) dem amerikanischen System der Teilfortsetzung mit ihren unerwünschten Folgen gleichkomme (Herr Körber).

Eine Minderheit war dafür, diesen Punkt zur weiteren Prüfung auf die Tagesordnung der Revisionsverhandlungen zu setzen (Herr Parkes, Herr Quintelier, Herr Martin, Herr Raffnsoe).

D. ARTIKEL 87 (1): INANSPRUCHNAHME DES PRIORITÄTSRECHTS

Der Vorschlag wurde einhellig unterstützt.

E. ARTIKEL 88 (1): EINREICHUNG DER PRIORITÄTSUNTERLAGEN

Außer dem *epi* erhob niemand Einwände gegen eine Überführung der Formerfordernisse in die Ausführungsordnung. Allerdings äußerten FICPI, UNICE und CIPA/

APTA Bedenken gegen jegliche Bestrebung, die Prioritätsunterlage nur dann anzufordern, wenn das EPA dies für erforderlich hält: Die Einsichtnahme in die Prioritätsunterlage und gegebenenfalls deren Übersetzung sollte im Interesse von Dritten/Einsprechenden weiterhin möglich sein. Es bestanden jedoch keine Einwände, wenn dies durch elektronische Speicherung des Dokuments erreicht und auf die Einreichung eines Papierexemplars verzichtet würde; Übersetzungen sollten jedoch weiterhin zur Verfügung stehen - zumindest in Form einer eventuell vom Heimatpatentamt bereitgestellten Zusammenfassung (Herr Bardehle).

F. ARTIKEL 100 UND 138: EINSPRUCHS- UND NICHTIGKEITSGRÜNDE

Es wurde keine Übereinstimmung erzielt.

Für den Vorschlag waren Herr Ramon, Herr Martin, Herr Lück und das *epi*. Dagegen waren UNICE, FICPI, die Deutsche Patentanwaltskammer, Herr Bardehle und Herr Brown, weil ihnen dies im Licht der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA nicht notwendig erschien.

Der Alternativvorschlag - Streichung des Erfordernisses in Artikel 84, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen - wurde von Herrn Brown befürwortet und vom *epi* abgelehnt.

G. ARTIKEL 114: ERMITTLUNG VON AMTS WEGEN

Eine Übereinstimmung wurde nicht erzielt.

Dafür waren CIPA/APTA und UNICE.

Dagegen waren das *epi* und die Deutsche Patentanwaltskammer, die die derzeitige Praxis für ausreichend befanden. Das *epi* würde es jedoch begrüßen, wenn die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern dahingehend geändert würde, daß den Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung in einem Vorabbescheid eine erste Stellungnahme bzw. die für relevant erachteten Punkte mitgeteilt würden.

H. ARTIKEL 116: MÜNDLICHE VERHANDLUNG

Der erste Vorschlag - Abschaffung des Rechts auf mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle - fand bedingte Zustimmung (CIPA/APTA UNICE).

Der zweite Teil des Vorschlags, nämlich den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie den Beschwerdekammern das Ermessen einzuräumen, eine mündliche Verhandlung zu verweigern, wenn sie diese für unnötig halten, wurde einhellig abgelehnt.

I. ARTIKEL 117: MÜNDLICHE VERNEHMUNG

Der Vorschlag stieß auf einhellige Ablehnung.

J. ARTIKEL 120: FRISTEN

Die Diskussion hierüber wurde zurückgestellt.

K. ARTIKEL 121 UND 122: WEITERBEHANDLUNG UND WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

Grundsätzlich wurde der Vorschlag einhellig begrüßt. Er sollte jedoch noch eingehender geprüft werden, um Dritte angemessen abzusichern (CIPA/APTA, FICPI).

L. ARTIKEL 123: ÄNDERUNGEN

Breite Zustimmung fand die "Fußnoten-Lösung" (*epi*, Deutsche Patentanwaltskammer, CIPA/APTA, UNICE, Herr Lück). UNICE hat gebeten, daß der Vorschlag näher untersucht werden sollte, insbesondere im Hinblick auf die Interessen Dritter. Wenig Anklang fand dagegen der Vorschlag, auch eine "reissuance" in Betracht zu ziehen (*epi*). Herr Brown sprach sich gegen jegliche Änderung dieses Artikels aus.

M. ARTIKEL 129: REGELMÄSSIG ERSCHEINENDE VERÖFFENTLICHUNGEN

Der Vorschlag wurde einhellig befürwortet.

N. ARTIKEL 154 (3) UND 155 (3): WIDERSPRUCHSVERFAHREN NACH DEM PCT

Hier konnte keine Einigung erzielt werden. Dafür waren CIPA/APTA und UNICE. Dagegen waren das *epi* und die Deutsche Patentanwaltskammer.

O. RUHEN DES VERFAHRENS

Der Vorschlag fand breite Zustimmung, sofern alle Beteiligten mit dem Ruhen des Verfahrens einverstanden sind (CIPA/APTA, *epi*, Deutsche Patentanwaltskammer, UNICE).

P. ARTIKEL 79 UND 80: BENENNUNG VON VERTRAGSSTAATEN UND ERFORDERNISSE FÜR DIE ZUERKENNUNG EINES ANMELDETAGS

Für den Vorschlag sprach sich eine breite Mehrheit aus.

Q. ARTIKEL 96: PRÜFUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG

Dieser Vorschlag des *epi* wurde von Herrn Nissen und Herrn Holzer unterstützt. CIPA/APTA wären dafür, den Artikel 96 (1) EPÜ ganz zu streichen. Dann bestünde keine Notwendigkeit zu einer Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ; wenn die Aufforderung weiterhin erlassen würde, müßte die Anmeldung auch dann geprüft werden, wenn der Anmelder nicht reagiert.

R. ZENTRALES BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN UND VERZICHT VOR DEM EPA

Der Vorschlag fand breite Zustimmung.

IV. ALLGEMEINES

A. DEREGULIERUNG

Es wurde vereinbart, diesbezügliche konkrete Vorschläge, die während der systematischen Überprüfung der Vorschriften des EPÜ gemacht werden, zu unterstützen, wenn dies zweckmäßig erscheint.

B. MÖGLICHST WEITGEHENDE ÜBERFÜHRUNG VON EPÜ-ERFORDERNISSSEN IN DIE AUSFÜHRUNGSORDNUNG

Es bestand Einvernehmen darüber, daß sich eine größere Flexibilität positiv auswirken würde (UNICE, CIPA/APTA). Die materiellrechtlichen Bestimmungen sollten jedoch im EPÜ selbst verbleiben (FICPI, *epi*).

V. "BEREINIGENDE" ÄNDERUNGEN

A. BEREINIGUNG VON ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DER DEUTSCHEN, DER ENGLISCHEN UND DER FRANZÖSISCHEN FASSUNG DES EPÜ SOWIE TERMINOLOGISCHE VEREINHEITLICHUNG

Der Vorschlag wurde übereinstimmend befürwortet, wobei darauf hingewiesen wurde, daß bei der Ausführung sehr sorgfältig vorgegangen werden müßte und keine sachlichen Änderungen vorgenommen werden dürften (UNICE, FICPI, *epi*).

B. ARTIKEL 159 - 163 UND 167: ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND VORBEHALTE

Der Vorschlag fand breite Unterstützung.

VI. WEITERE VORSCHLÄGE

Über die in Dokument SACEPO 2/98 rev. 1 genannten Punkte hinaus wurden folgende neue Vorschläge unterbreitet:

- i) *epi*: Es wäre zu überlegen, ob ein *Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten* eingeführt werden sollte, um die Auslegung der Rechtsgültigkeit und des Schutzzumfangs europäischer Patente und ihre Durchsetzung in den EPÜ-Vertragsstaaten zu vereinheitlichen. Dies könnte mit der Einrichtung eines zentralen Beschränkungsverfahrens beim EPA einhergehen.

- ii) FICPI: Einführung einer Neuheitsschonfrist in Europa; Verlagerung bestimmter Aufgaben vom EPA zu den nationalen Patentämtern.
 - iii) CIPA/APTA: Einführung von Maßnahmen, die eine unverzügliche Veröffentlichung der europäischen Recherchenberichte sicherstellen.
 - iv) UNICE: Streichung von Artikel 54 (4) und Regel 23a EPÜ; Änderung von Artikel 133 (3) EPÜ, damit ein bevollmächtigter Angestellter einer juristischen Person, die ihren Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat und einer Unternehmensgruppe angehört, andere Mitglieder dieser Gruppe auch dann vertreten darf, wenn diese ihren Sitz außerhalb Europas haben.
-