

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 53 a) EPÜ

VERFASSEN: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird zunächst untersucht, mit welchen Rechtsvorschriften das Europäische Patentamt verhindern kann, daß eine Erfindung, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, veröffentlicht oder patentiert wird. Alles in allem scheinen diese Vorschriften - trotz ihrer Schwachstellen - ihren Zweck zu erfüllen; bisher haben sie in der Praxis keine Schwierigkeiten bereitet. Der Umstand, daß es Probleme geben könnte, etwa wenn sich die Veröffentlichung einer gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßenden Anmeldung nicht verhindern läßt, rechtfertigt daher die rein präventive Schaffung eines aufwendigen und komplizierten Verfahrens der Überprüfung von Amts wegen nicht.

Darüber hinaus enthält das Dokument einen Vorschlag zur Änderung des Artikels 53 a) EPÜ, der an den Wortlaut des Artikels 27.2 des TRIPS-Übereinkommens angeglichen werden soll. Durch diese Änderung kann besser festgelegt werden, welche Aufgabe dem EPA zukommt und wann es wirksam einschreiten kann, um die öffentliche Ordnung und die guten Sitten zu wahren.

INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand	Seite
I. <u>EINFÜHRUNG</u>	1
II. <u>WIE DIE VERÖFFENTLICHUNG UND PATENTIERUNG VON GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG ODER DIE GUTEN SITTEN VERSTOSSENDEN ERFINDUNGEN DURCH DAS EPA VERHINDERT WIRD</u>	1
A. KONTROLLE DER PATENTANMELDUNGEN VOR DER VERÖFFENTLICHUNG	1
a) Erstkontrolle durch die nationalen Ämter und das Internationale Büro der WIPO	1
b) Kontrolle der Anmeldungen durch das EPA	2
B. KONTROLLE DER ERFINDUNGEN WÄHREND DER SACHPRÜFUNG	3
III. <u>BEWERTUNG DIESER RECHTSVORSCHRIFTEN</u>	4
A. GESAMTEINDRUCK: ZUFRIEDENSTELLEND	4
B. MÖGLICHE PROBLEMTRÄCHTIGE SITUATIONEN	5
C. SCHWIERIGKEITEN BEI DER ABHILFE	5
D. ZWEIFEL AN NOTWENDIGKEIT UND SINN EINER REVISION DES EPÜ	6
IV. <u>VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG VON ARTIKEL 53 a) EPÜ</u>	7
A. KLÄRUNG DER ROLLE DER PRÜFUNGSABTEILUNGEN	7
B. HARMONISIERUNG DES EPÜ MIT DEM TRIPS-ÜBEREINKOMMEN	8
C. SCHLUSSFOLGERUNG	8
V. <u>VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG</u>	9

I. EINFÜHRUNG

1. Der Problematik von Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, gilt seit einigen Jahren verstärkte Aufmerksamkeit. In einem Dokument¹, das die belgische Delegation in der achten Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" vorgelegt hat, wird aufgezeigt, welche Schwierigkeiten Erfindungen in Zusammenhang mit Antipersonenminen bereiten. Ferner wird darin eine sorgfältige Prüfung der dem EPA zu Gebote stehenden rechtlichen Mittel angemahnt, mit denen die Veröffentlichung und Patentierung einer gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößenden Erfindung verhindert werden kann.

II. WIE DIE VERÖFFENTLICHUNG UND PATENTIERUNG VON GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG ODER DIE GUTEN SITTEN VERSTOSSENDE ERFINDUNGEN DURCH DAS EPA VERHINDERT WIRD

2. Es werden nacheinander mehrere Kontrollen vorgenommen:
 - Die europäischen Patentanmeldungen werden **vor der Veröffentlichung** kontrolliert, damit Angaben und Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, bei der Veröffentlichung ausgeschlossen werden können.
 - Die Erfindungen werden **während des Prüfungsverfahrens** kontrolliert, um diejenigen von der Patentierung auszuschließen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

A. KONTROLLE DER PATENTANMELDUNGEN VOR DER VERÖFFENTLICHUNG

a) Erstkontrolle durch die nationalen Ämter und das Internationale Büro der WIPO

3. Vorausgeschickt sei, daß die meisten beim EPA eingehenden Patentanmeldungen bereits eine Kontrolle durch ein nationales Amt oder das Internationale Büro der WIPO durchlaufen haben: In europäische Anmeldungen umgewandelte nationale Anmeldungen, bei einem nationalen Amt eingereichte europäische Anmeldungen sowie bei einem nationalen Amt oder beim Internationalen Büro eingereichte PCT-Anmeldungen wurden schon vorab einer mehr oder minder sorgfältigen Prüfung unterzogen².
4. Diese Erstkontrolle bedeutet im Prinzip, daß sich ein Formalsachbearbeiter und ggf. ein technisch vorgebildeter Prüfer mit dem Inhalt der Anmeldung auseinandersetzen. Auch wenn die Kontrolle nicht ausdrücklich darauf abzielt, Erfindungen - oder Angaben bzw. Zeichnungen in den Anmeldungen - zu ermitteln, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, stellt sie bis jetzt offenbar einen durchaus wirksamen ersten "Filter" dar.

¹ Dokument CA/PL 20/98.

² Kontrolle bestimmter Formerfordernisse, Prüfung durch die nationalen Sicherheitsdienste und ggf. Erstellung eines nationalen Recherchenberichts.

b) Kontrolle der Anmeldungen durch das EPA

5. Die an das EPA weitergeleiteten Anmeldungen - sowie die europäischen Direktanmeldungen und die beim EPA eingereichten PCT-Anmeldungen - werden vom Amt erneut kontrolliert. Das EPA wendet dabei die Rechtsvorschriften an, die (für europäische Anmeldungen) im EPÜ und (für PCT-Anmeldungen) im PCT verankert sind.
6. Regel 34 EPÜ besagt, daß eine europäische Patentanmeldung "Angaben oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen", nicht enthalten darf, und schreibt vor, daß das EPA dergleichen bei der Veröffentlichung ausschließt. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA wird die Vorgehensweise der Eingangsstelle und der Recherchenabteilungen näher erläutert.

Der Formalsachbearbeiter der Eingangsstelle muß die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen daraufhin "prüfen", ob sie Angaben oder Zeichnungen enthalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (Richtlinien, A-III, 1.2 und 8.1; C-II, 7.4). Entdeckt er solche Angaben oder Zeichnungen, so kann er sie bei der Veröffentlichung der Anmeldung ausschließen (Regel 34 (2) EPÜ).

Der Recherchenprüfer muß den Inhalt der Anmeldung zu Klassifizierungszwecken untersuchen und, wenn er bis zur Veröffentlichung der Anmeldung genügend Zeit hat, den europäischen Recherchenbericht verfassen. Stellt er dabei fest, daß die Anmeldung Angaben oder Zeichnungen enthält, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, so "unterrichtet er die Eingangsstelle davon" (Richtlinien, B-IV, 1.2; A-III, 8.1). Die Eingangsstelle muß dann entscheiden, ob diese Angaben bei der Veröffentlichung auszuschließen sind (Regel 34 (2) EPÜ).

7. Der PCT enthält zwei Bestimmungen, die der Regel 34 EPÜ inhaltlich sehr nahekommen. So lautet Regel 9.1 i) und ii): "Die internationale Anmeldung darf nicht enthalten: Ausdrücke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten ... (und) gegen die öffentliche Ordnung verstoßen". Nach Artikel 21.6 PCT kann das Internationale Büro bei der Veröffentlichung von PCT-Anmeldungen "Ausdrücke oder Zeichnungen, die ... gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen", ausschließen. Die PCT-Richtlinien und die Verwaltungsvorschriften zum PCT sehen vor, daß das EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde (ISA) eingreift.

Bei der Kontrolle der PCT-Anmeldung auf etwaige Mängel kann das EPA prüfen, ob sie Ausdrücke oder Zeichnungen enthält, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (PCT-Richtlinien für das Anmeldeamt, Nr. 157). Ist das EPA der Ansicht, daß die Anmeldung derartiges enthält, kann es dies "feststellen" und "dem Anmelder vorschlagen, seine ... Anmeldung freiwillig entsprechend zu ändern" (Regel 9.2 PCT, PCT-Richtlinien für das Anmeldeamt, Nr. 158).

Bei der Klassifizierung der PCT-Anmeldung und bei der internationalen Recherche kann das EPA ebenfalls "feststellen", daß die Anmeldung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Angaben enthält, und "dem Anmelder vorschlagen, [sie] freiwillig entsprechend zu ändern" (Regel 9.2 PCT, PCT-Richtlinien für die internationale Recherche, Kapitel IV, Nr. 1.2).

8. Sowohl als Anmeldeamt als auch als ISA muß das EPA das Internationale Büro von einer Feststellung nach Regel 9.2 PCT unterrichten. Reicht der Anmelder Berichtigungen ein, so muß das EPA diese zu den Akten nehmen und der PCT-Anmeldung (auf einem oder mehreren Ersatzblättern) beifügen (PCT-Richtlinien für das Anmeldeamt, Nr. 159; PCT-Richtlinien für die internationale Recherche, Kapitel IV, Nr. 1.2; PCT-Verwaltungsvorschriften, Nr. 325 Buchstabe c, Nrn. 501 und 511).

Die Entscheidung, ob bei der Veröffentlichung der PCT-Anmeldung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Ausdrücke oder Zeichnungen ausgelassen werden, obliegt in jedem Fall dem Internationalen Büro (Artikel 21.6 PCT).

B. KONTROLLE DER ERFINDUNGEN WÄHREND DER SACHPRÜFUNG

9. Nach Artikel 53 a) EPÜ, der bei den Patentierbarkeitsvoraussetzungen steht, müssen die Prüfungsabteilungen des EPA darauf achten, daß europäische Patente nicht für Erfindungen erteilt werden, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Wie diese Kontrolle durchzuführen ist, ist in internen Verwaltungsvorschriften festgelegt.
10. Erstens müssen die Prüfungsabteilungen Angaben oder Zeichnungen **streichen**, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen und von der Eingangsstelle nicht erkannt wurden (Richtlinien C-II, 7.4).

Zweitens sind die Prüfungsabteilungen befugt, europäische Patentanmeldungen **zurückzuweisen**, denen eine gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Erfindung zugrunde liegt: In solchen "seltenen und extremen Fällen" muß der Prüfer Artikel 53 a) EPÜ heranziehen und die Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschließen (Richtlinien C-IV, 3.1).

11. Zwei Mitteilungen der Generaldirektion 2 (Prüfung/Einspruch) des EPA verdeutlichen, wie die Prüfungsabteilungen Artikel 53 a) EPÜ in die Praxis umsetzen sollen:

In der GD2-Mitteilung Nr. 6/92 werden sechs Kriterien³ genannt, die den Prüfungsabteilungen bei der Entscheidung helfen sollen, ob ein Einwand gemäß Artikel 53 a) EPÜ erhoben werden muß.

In der GD2-Mitteilung 8/98-IV werden die Prüfer auf Probleme hingewiesen, die bestimmte Erfindungen in bezug auf Landminen oder Gentechnik hervorrufen können. Konkret soll durch ausführliche Anweisungen gewährleistet werden, daß eine Erfindung in Zusammenhang mit einer Antipersonenmine, die per se keine andere Verwendungsmöglichkeit vorsieht, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wird. Solche Erfindungen verstoßen - ebenso wie Verfahren zum Klonen von Menschen und bestimmte Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren⁴ - gegen die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation geltenden ethischen Normen; europäische Patentanmeldungen, die solche Erfindungen zum Gegenstand haben, sind zurückzuweisen⁵.

III. BEWERTUNG DIESER RECHTSVORSCHRIFTEN

12. Vorstehend wurde gezeigt, wie durch eine ganze Palette von Bestimmungen, die in nationalen Patentgesetzen, EPÜ, PCT und den einschlägigen Verwaltungsvorschriften verankert sind, eine Aufeinanderfolge von Kontrollen geschaffen wird, um zu verhindern, daß Erfindungen - bzw. in einer Anmeldung enthaltene Angaben oder Zeichnungen -, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, veröffentlicht oder patentiert werden.

A. GESAMTEINDRUCK: ZUFRIEDENSTELLEND

13. Nach den Erfahrungen, die das EPA in den letzten 20 Jahren gemacht hat, haben sich diese Rechtsvorschriften insgesamt als zweckmäßig erwiesen.
14. Die Kontrolle während der Prüfung gewährleistet nämlich auf jeden Fall - und das ist entscheidend -, daß eine europäische Patentanmeldung, die eine Erfindung zum Gegenstand hat deren Verwertung anstößig wäre, vom EPA zurückgewiesen wird.

³ Verletzt die Erfindung die Würde des Menschen? Zielt sie ausschließlich darauf ab, Straftaten zu ermöglichen? Verletzt sie internationale Verträge? Umfaßt sie schwer kontrollierbare Risiken? Umfaßt sie Grausamkeiten gegenüber Tieren? Führt sie zu einer genetischen Änderung der menschlichen Keimbahn?

⁴ Die GD2-Mitteilung 8/98-IV wiederholt im wesentlichen die nicht erschöpfende Liste von Gegenständen, die in Artikel 6.2 der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen enthalten ist. Näheres zur Umsetzung dieser Richtlinie in das europäische Patentrecht ist dem Dokument CA/PL 3/99 zu entnehmen.

⁵ Antwort des EPA auf die Frage 1 in dem von der belgischen Delegation vorgelegten Dokument CA/PL 20/98.

15. Außerdem werden Angaben oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Kontrollen entdeckt, die oftmals von mehreren Ämtern und stets von **mindestens einem** Formalsachbearbeiter und **einem** technisch vorgebildeten Prüfer **vor** der Veröffentlichung durchgeführt werden.

B. MÖGLICHE PROBLEMTRÄCHTIGE SITUATIONEN

16. Dennoch haben die bestehenden Rechtsvorschriften zur Kontrolle von Patentanmeldungen **vor der Veröffentlichung** unbestreitbar auch Schwachstellen.
17. Erstens kann das EPA die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung **in ihrer Gesamtheit** nicht mit der Begründung verhindern, daß sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße. Regel 34 (2) EPÜ erlaubt es der Eingangsstelle lediglich, Wörter, Passagen oder Zeichnungen einer Anmeldung bei der Veröffentlichung auszulassen, liefert aber keine Rechtsgrundlage dafür, die gesamte Anmeldung nicht zu veröffentlichen. Die Regel läßt sich nicht dahingehend auslegen, daß die Eingangsstelle die Veröffentlichung einer Anmeldung ganz unterbinden oder die Anmeldung gar zurückweisen könnte.
18. Zweitens kann nicht gewährleistet werden, daß das EPA eine gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Angabe oder Zeichnung **auf jeden Fall** so frühzeitig feststellt, daß sie bei der Veröffentlichung ausgelassen werden kann. Der Formalsachbearbeiter, der auf bestimmte Mängel zu achten hat, besitzt keine technische Fachausbildung und kann daher schwerlich beurteilen, ob Patentanmeldungen anstößige technische Informationen enthalten. Abgesehen davon wird meist unter großem Zeitdruck klassifiziert und recherchiert: in dieser Phase des Verfahrens kann sich der Prüfer also kaum darauf konzentrieren, ob Angaben oder Zeichnungen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.
19. Drittens kann das EPA als Anmeldeamt oder ISA lediglich "feststellen", daß eine Anmeldung Angaben oder Zeichnungen enthält, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, und dem Anmelder "vorschlagen", sie zu ändern. Nach Artikel 21.6 PCT muß das Internationale Büro entscheiden, ob solche Ausdrücke oder Zeichnungen bei der Veröffentlichung weggelassen werden. Das Internationale Büro kann ebensowenig wie das EPA verhindern, daß eine gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Anmeldung überhaupt veröffentlicht wird.

C. SCHWIERIGKEITEN BEI DER ABHILFE

20. Versucht man hier durch gesetzgeberische oder praktische Maßnahmen für Abhilfe zu sorgen, so treten rasch diverse Schwierigkeiten zutage.

21. Es ist nicht möglich, der Eingangsstelle durch bloße Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ die Befugnis einzuräumen, die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gänzlich zu unterbinden. Um zu gewährleisten, daß das EPA europäische Patentanmeldungen, die insgesamt oder teilweise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, nicht veröffentlicht, bedürfte es einer Revision des EPÜ - wobei gegebenenfalls eine besondere Instanz zur Kontrolle aller europäischen Patentanmeldungen von Amts wegen eingerichtet und die Anfangsphase des Verfahrens vor dem EPA völlig umgestaltet werden müßte.
22. Die Probleme der Formalsachbearbeiter (keine technische Ausbildung) und der Recherchenprüfer (Zeitmangel), die das Erkennen von anstößigen Erfindungen - bzw. Angaben und Zeichnungen - erschweren, lassen sich nur durch breitangelegte Maßnahmen ausräumen (Fortbildung der Formalsachbearbeiter, personelle Verstärkung der Recherchenprüfer).
23. Bei der Kontrolle von PCT-Anmeldungen muß sich das EPA an die Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften des PCT halten. Dieser rechtliche Rahmen kann nur von den Organen des PCT geändert werden. Eine Initiative, die darauf abzielt, PCT-Anmeldungen gründlicher zu kontrollieren und ihre Veröffentlichung zu verhindern, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, kann daher nur von diesen Organen ausgehen.

D. ZWEIFEL AN NOTWENDIGKEIT UND SINN EINER REVISION DES EPÜ

24. Angesichts dieser Schwierigkeiten stellt sich die Frage, ob eine gesetzgeberische Maßnahme, die der bestehenden Situation abhelfen soll, tatsächlich notwendig - und letzten Endes überhaupt sinnvoll - ist.
25. Zunächst sei nochmals betont, daß die hier behandelte Problematik eine absolute Randerscheinung ist: In den 20 Jahren seines Bestehens mußte das EPA noch keine einzige Patentanmeldung zurückweisen, weil die ihr zugrunde liegende Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen hätte. Die Fälle, in denen die Eingangsstelle Regel 34 EPÜ anwenden muß, sind äußerst selten. Es scheint daher übertrieben, rein präventiv für alle beim EPA eingehenden Anmeldungen ein aufwendiges und kompliziertes Verfahren der Überprüfung von Amts wegen einzuführen.
26. Die erste Kontrolle, die von den nationalen Ämtern oder dem Internationalen Büro durchgeführt wird, trägt sicher dazu bei, die Zahl der ohnehin schon sehr wenigen beim EPA eingehenden Anmeldungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen könnten, weiter zu reduzieren. Eine verstärkte Überwachung bestimmter "heikler" technischer Gebiete in der Anfangsphase des Verfahrens vor den nationalen Ämtern und dem EPA könnte sich als wesentlich sinnvoller erweisen als eine komplexe Revision des EPÜ.
27. Eine Revision des EPÜ könnte ohnehin nur begrenzt Wirkung entfalten, solange das Internationale Büro PCT-Anmeldungen nach einer weniger strengen, PCT-gemäßen

Prüfung veröffentlicht; eine Revision des PCT, die der hier behandelten Situation abhelfen würde, scheint aber außer Reichweite.

28. Insgesamt ist es also wenig sinnvoll, durch Änderung des EPÜ ein neues Verfahren einzuführen, um die Veröffentlichung anstößiger Patentanmeldungen zu verhindern, was ohnehin zwecklos wäre, wenn der Anmelder den PCT-Weg wählt. Die Erfahrung seit 1978 zeigt, daß das EPA nur theoretisch Gefahr läuft, eine europäische Anmeldung mit einer Erfindung zu veröffentlichen, deren bloße Veröffentlichung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt; ein aufwendiges und wenig wirksames Prüfungsverfahren von Amts wegen wäre deshalb nicht zu rechtfertigen.

IV. VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG VON ARTIKEL 53 a) EPÜ

29. Die hier behandelten Probleme legen es nahe, sich mit einem Vorschlag zur Änderung des Artikels 53 a) EPÜ zu befassen, der dem Ausschuß "Patentrecht" zusammen mit einer Liste weiterer Punkte zur näheren Prüfung unterbreitet wurde⁶.
30. Diese Änderung würde nicht nur Klarheit in der Frage schaffen, wann das EPA wirksam einschreiten kann, um die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten zu wahren, sondern sie würde auch das EPÜ mit dem TRIPS-Übereinkommen in Einklang bringen.

A. KLÄRUNG DER ROLLE DER PRÜFUNGSABTEILUNGEN

31. Vorstehend wurde beschrieben, in welcher Weise die Instanzen des EPA tätig werden. Eine gewisse Unklarheit verursacht dabei der Begriff "Veröffentlichung" in Artikel 53 a) EPÜ.
32. Die Befugnis der Prüfungsabteilung, eine europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß ihre **Veröffentlichung** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße, ist im europäischen Erteilungsverfahren unsinnig, da die Erfindung fast immer veröffentlicht wird, **bevor** die Prüfungsabteilung mit ihrer Arbeit beginnt. Ein auf diese Begründung gestützter Zurückweisungsbeschluß - der wohlgemerkt erst erginge, nachdem die Erfindung bereits veröffentlicht ist - wäre inkonsequent und widersinnig und könnte vor den Beschwerdekammern des EPA rechtliche Schwierigkeiten bereiten.
33. Eine Änderung des Artikels 53 a) EPÜ könnte die Unklarheit in bezug auf die Rolle des EPA während des Prüfungsverfahrens beseitigen: Es kann nicht Aufgabe der Prüfungsabteilung sein, zu prüfen, ob die - bereits erfolgte - **Veröffentlichung** der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt; vielmehr

⁶ Vgl. die Dokumente CA/16/98, Nr. II.B, und CA/16/98 Add. 1, Nr. II.B.

hat sie darauf zu achten, daß dies bei der **Verwertung** der Erfindung nicht der Fall ist.

34. Untermuert wird dies durch zwei Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, in denen es um die Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" geht: In den Entscheidungen T 19/90, Harvard/Krebsmaus (ABl. EPA 1990, 476, Nr. 5) und T 356/93, PGS/Pflanzenzellen (ABl. EPA 1995, 545, Nrn. 5 bis 7) wird deutlich gemacht, daß die **Verwertung** einer Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen kann, während auf die **Veröffentlichung** nicht weiter eingegangen wird.

B. HARMONISIERUNG DES EPÜ MIT DEM TRIPS-ÜBEREINKOMMEN

35. Eine Änderung des Artikels 53 a) EPÜ durch Streichung der Worte "Veröffentlichung oder" hätte außerdem den Vorteil, daß sein Wortlaut an zwei internationale Rechtstexte angeglichen würde, die für das europäische Patentrecht von großer Bedeutung sind. Auch wenn das TRIPS-Übereinkommen und die Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen nur die Staaten betreffen, die dieses Übereinkommen ratifiziert haben und Mitglied der Europäischen Union sind, muß nach Ansicht des Amts bei der Revision des EPÜ bestimmten, in diesen Texten enthaltenen Vorschriften Rechnung getragen werden⁷.
36. Artikel 27(2) TRIPS schließt jedoch - ebenso wie Artikel 6 (1) der EU-Richtlinie - nur solche Erfindungen von der Patentierbarkeit aus, deren "gewerbliche Verwertung" gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Keiner dieser Rechtstexte sieht in der bloßen "Veröffentlichung" einer Patentanmeldung einen Grund, um eine Erfindung vom Patentschutz auszuschließen.
37. Neben mehreren Delegationen haben sich auch die interessierten Kreise und das EPA selbst dafür ausgesprochen, daß das EPÜ mit dem TRIPS-Übereinkommen in Einklang gebracht wird, damit eine unterschiedliche Anwendung der beiden Texte ausgeschlossen ist.

C. SCHLUSSFOLGERUNG

38. Es wird daher vorgeschlagen, in Artikel 53 a) EPÜ die Worte "Veröffentlichung oder" zu streichen und den Wortlaut im übrigen an die Formulierung in Artikel 27(2) TRIPS und Artikel 6(1) der EU-Richtlinie anzugleichen.

⁷ Vorschläge zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ im Hinblick auf die Einbeziehung der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen werden dem Ausschuß "Patentrecht" im Dokument CA/PL 3/99 vorgelegt.

V. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG

Bisheriger Wortlaut

Artikel 53

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) ...

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 53

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren [...] **gewerbliche** Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung [...] in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) unverändert