

P R O T O K O L L

der
11. Sitzung des

AUSSCHUSSES "PATENTRECHT"

(München, 18. November 1999)

INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand	Seite
I. GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG (CA/PL 25/99)	1
II. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER 10. SITZUNG DES AUSSCHUSSES "PATENTRECHT" (CA/PL 24/99)	1
III. ARBEITSPROGRAMME FÜR ZUKÜNFTIGE SITZUNGEN	1
IV. REVISION DES EPÜ	1
IVa. ARTIKEL 84, 100 UND 138 (CA/PL 27/99)	1
IVb. ARTIKEL 123 (CA/PL 26/99)	3
IVc. BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN (CA/PL 29/99)	4
V. SONSTIGES	7
Va. SACHSTANDSBERICHT ZU DEN BERATUNGEN ÜBER DIE ELEKTRONISCHE PATENTANMELDUNG	7
ANLAGE I: TEILNEHMERLISTE	8
ANLAGE II: SACHSTANDSBERICHT ZU RECHTSFRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT <i>epoline</i>	17

Die 11. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" fand am 18. November 1999 unter dem Vorsitz von Herrn LAURENT (BE) in München statt. Die Teilnehmerliste ist als Anlage I beigelegt.

I. GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG (CA/PL 25/99)

1. Der Ausschuß genehmigte die Tagesordnung in der Fassung des Dokuments CA/PL 25/99, wobei unter "Sonstiges" ein Punkt 5a, "Sachstandsbericht zu den Beratungen über die elektronische Patentanmeldung", aufgenommen wurde.

II. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER 10. SITZUNG DES AUSSCHUSSES "PATENTRECHT" (CA/PL 24/99)

2. Der Ausschuß genehmigte das Protokoll der 10. Sitzung ohne Änderungen. Die endgültige Fassung des Protokolls wurde als CA/PL PV 10 verteilt.

III. ARBEITSPROGRAMME FÜR ZUKÜNFTIGE SITZUNGEN

3. Das Amt berichtete mündlich über den Stand der Arbeiten an den Artikeln des Übereinkommens, über die der Ausschuß noch beraten müsse. Außerdem schlug es die im Einvernehmen mit dem Ausschußvorsitzenden festgelegten Sitzungstermine vor.
4. Auf Anfrage der belgischen Delegation führte das Amt aus, daß die Liste der bereits behandelten und der noch zu erörternden Punkte auf der Tagung des Verwaltungsrats im Dezember 1999 vorgelegt werden solle. [Siehe CA/110/99.]
5. Die niederländische und die österreichische Delegation erklärten sich mit dem vorgeschlagenen Zeitplan ausdrücklich einverstanden.
6. Der Ausschuß hielt daraufhin fest, daß der Zeitplan und die Arbeitsprogramme auf der Ratstagung im Dezember 1999 erörtert werden sollten.

IV. REVISION DES EPÜ

IVa. ARTIKEL 84, 100 UND 138 (CA/PL 27/99)

7. Das Amt gab eine Einführung in das Dokument CA/PL 27/99.
8. Die Delegation des Vereinigten Königreichs legte ihren Standpunkt zu dem Thema dar und erinnerte daran, daß der Ausschuß einen solchen Vorschlag auf der Grundlage von CA/PL 4/96 schon einmal erörtert habe. In der Zwischenzeit sei durch eine Entscheidung des House of Lords ein enger Zusammenhang zwischen Stützung und ausreichender Offenbarung hergestellt worden. Vor diesem Hintergrund habe das britische Amt die Patentierung einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation von Stoffen abgelehnt, sofern nicht angegeben werde, daß die beanspruchte Erfindung "erprobt und getestet" worden sei; beim Fehlen solcher Angaben sehe sich das britische Amt veranlaßt, die Anmeldungen wegen mangelnder Stützung der Ansprüche zurückzuweisen. Die Praxis des britischen Amts, spekulative Ansprüche zurückzuweisen, sei von den Gerichten übernommen worden.

Außerdem scheine die von einer Technischen Beschwerdekammer erlassene Entscheidung T 939/92 zweifelhaft, bei der die Anwendung des Artikels 84 EPÜ ausgeklammert und der Umfang einer technischen Wirkung geprüft worden sei, die nicht bei allen beanspruchten Alternativen glaubhaft war. Im übrigen hätten sich die interessierten Kreise im Vereinigten Königreich im Februar 1999 erneut für die vorgeschlagene Änderung ausgesprochen. Aus der Einführung dieses Einspruchsgrunds entstehe keine Rechtsunsicherheit, sondern die Möglichkeit, eine Lücke im europäischen System zu schließen.

9. Die irische Delegation befürwortete den Vorschlag der britischen Delegation und sprach sich dafür aus, die mangelnde Stützung nach Artikel 84 EPÜ zum Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund zu erheben. Ein nationales Gericht könnte sich nämlich dem Argument verschließen, wonach ausreichende Offenbarung und Stützung durch die Beschreibung so eng miteinander verknüpft seien, daß ungebührlich breite Ansprüche wegen unzureichender Offenbarung zurückgewiesen werden könnten.
10. Die Delegationen der Staaten BE, DK, DE, GR, ES, FI, FR, IT, LU, MC, NL, PT, AT und SE befürworteten den Vorschlag des Amts, wobei sie betonten, daß ihnen das Fehlen dieses Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrunds keine besonderen Probleme bereite und das vorhandene rechtliche Instrumentarium ausreichend sei. Die österreichische Delegation fügte hinzu, daß ihr nationales Recht analog zu Artikel 84 eine als Ordnungsvorschrift geltende Bestimmung vorsehe, die das Verhältnis zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen regle.
11. Die Delegation des *epi* berichtete von einer internen Debatte über dieses Thema. Man habe die von der britischen Delegation vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert und unterstütze jeden Vorschlag, der darauf abziele, mangelnde Stützung durch die Beschreibung zum Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund zu erheben. Zur Zeit sei noch offen, ob die von den Beschwerdekammern entwickelte Rechtsprechung über die Anwendung der Artikel 83 und 56 EPÜ von den nationalen Gerichten übernommen werde. Die Erhebung des Artikels 84 zum Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund würde es aber ermöglichen, in den der Erteilung nachgeschalteten Verfahren Ansprüche anzugreifen, die nicht deutlich oder nicht knapp gefaßt seien.
12. Die Delegation der UNICE verwies darauf, daß das eigentliche Problem darin liege, daß man nicht wisse, ob die nationalen Gerichte der von den Beschwerdekammern entwickelten Rechtsprechung folgen würden. Sie schlug vor, eine Stellungnahme zu dem betreffenden Thema nachzureichen, da noch interne Konsultationen ausstünden.
13. Das Amt sagte daraufhin, daß eine diesbezügliche Änderung des EPÜ nicht nur innerhalb der Organisation, sondern weltweit Konsequenzen hätte. Deshalb wäre es vielleicht ratsam, diese Frage im Rahmen des Harmonisierungsabkommens auf WIPO- und WTO-Ebene zu erörtern; dort könnten gangbare Lösungen gefunden werden. In der Rechtsprechung der EPO-Mitgliedstaaten habe bisher kein nationaler Richter das Fehlen einer Rechtsvorschrift moniert, die es ihm ermöglichte, offensichtlich zu breite Ansprüche zurückzuweisen. Das Amt schlug den Delegationen (UK, IE, *epi*) vor, dem Ausschuß durch eine Zusammenstellung

einschlägiger Beispiele aufzuzeigen, daß die bestehenden Vorschriften, nämlich die Artikel 56, 57 und 83 EPÜ, unzureichend seien.

14. Der Ausschußvorsitzende stellte zusammenfassend fest, daß die Delegationen den in CA/PL 27/99 enthaltenen Vorschlag des Amts mit sehr großer Mehrheit befürworteten, und schlug der britischen und der irischen Delegation vor, ihre interessierten Kreise über die diesbezüglichen Beratungen des Ausschusses zu unterrichten; vorerst sei jeder Vorschlag abgelehnt worden, mangelnde Stützung durch die Beschreibung nach Artikel 84 EPÜ zum Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund zu erheben.

IVb. ARTIKEL 123 (CA/PL 26/99)

15. Das Amt gab eine Einführung in das Dokument CA/PL 26/99 und hob hervor, daß eine Revision des EPÜ im Hinblick auf die Abschaffung der "Falle", die durch das Zusammenspiel von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ entstehe, zahlreiche Schwierigkeiten und Rechtsunsicherheiten zur Folge hätte. Dabei wurde auch erwähnt, daß vor dem deutschen Bundesgerichtshof gerade eine Sache anhängig sei, bei der die Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes zu einer ähnlichen "Falle" geführt hätten, wie es sie nach dem europäischen Patentrecht gebe.
16. Die Delegation des *epi* meinte, sie halte die von bestimmten Senaten des Bundespatentgerichts praktizierte "Fußnoten-Lösung" für einen geeigneten Ausweg aus der "unentrinnbaren Falle", vorausgesetzt, daß diese Fußnote sehr sorgfältig formuliert werde. Den Status quo beizubehalten, sei ihres Erachtens keine befriedigende Lösung.
17. Die britische Delegation sagte, daß es im Vereinigten Königreich keine Rechtsprechung zu dieser Frage gebe. Sie favorisiere allerdings eher die zweite in CA/PL 26/99 vorgeschlagene Lösung ("Streichung"), weil die "Fußnoten-Lösung" - bei der das beanstandete Merkmal in der Patentschrift verbleiben kann, ohne daß jedoch Rechte daraus herleitbar wären - verwirrend sei. Sie plädierte für die zweite vorgeschlagene Lösung, die durch ihre Klarheit bestehe, wobei Artikel 123 durch eine Bestimmung ergänzt werden müsse, die Dritten die Fortsetzung einer in gutem Glauben aufgenommenen Benutzung gestatte.
18. Die österreichische Delegation schickte voraus, daß sie keine Gelegenheit gehabt habe, das betreffende Thema mit den interessierten Kreisen zu erörtern. Eine interne Debatte habe allerdings ergeben, daß weder die erste noch die zweite Lösung in Frage komme, weshalb sie sich aus Gründen der Rechtssicherheit vorläufig der Haltung des Amts anschließe. Sie habe darüber nachgedacht, ob nicht eine Lösung ins Auge gefaßt werden könnte, die in einer Verlegung des Prioritätstags bestehe. Das Amt sagte zu, diesen Vorschlag zu prüfen.

19. Die Delegationen aus BE, CY, DK, ES, GR, FI, FR, MC, PT und SE sprachen sich dafür aus, an Artikel 123 in seinem gegenwärtigen Wortlaut festzuhalten, wobei sie insbesondere die Rechtssicherheit für Dritte ins Feld führten.
20. Die deutsche Delegation bezeichnete im Einvernehmen mit der niederländischen Delegation die bestehende Situation als unbefriedigend und fand, daß man auch weiterhin über Wege zur Lösung dieses Problems nachdenken müsse; dabei sei die Möglichkeit einer von der Rechtsprechung beigesteuerten Lösung nicht auszuschließen.
21. Die italienische Delegation sagte, das zur Diskussion stehende Thema bedürfe, was sie betreffe, noch der Konsultation; vorläufig sei sie aber dafür, an den bestehenden Texten festzuhalten.
22. Zusammenfassend stellte der Ausschußvorsitzende fest, daß eine sehr große Mehrheit der Delegationen für die Beibehaltung des Artikels 123 in seiner bisherigen Fassung sei und die Revision dieses Artikels deshalb vorerst nicht mehr auf der Tagesordnung stehe. Das Amt sagte jedoch zu, den Vorschlag der österreichischen Delegation in bezug auf die Verlegung des Prioritätstags zu überdenken; sofern diese Überlegungen in Abstimmung mit der österreichischen Delegation zu einem brauchbaren Ergebnis führen sollten, werde das Amt dem Ausschuß einen Vorschlag unterbreiten.

IVc. BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN (CA/PL 29/99)

23. Das Amt legte das Dokument CA/PL 29/99 vor.
24. Die überwiegende Mehrheit der Delegationen nahm zu der vorgeschlagenen Einführung eines Beschränkungsverfahrens im EPÜ Stellung. Alle sprachen sich dafür aus, ein solches Verfahren einzuführen. Die Delegationen brachten Probleme und Fragen in bezug auf den betreffenden Vorschlag zur Sprache.
25. Die hellenische Delegation verwies darauf, daß der Wortlaut des Artikels 105 C (ergänzende europäische Patentschrift) mit Artikel 65 Absatz 1 letzter Satz kollidiere, der geändert werden müßte; in Ellas träten nur dann Wirkungen ein, wenn eine Neuübersetzung der gesamten europäischen Patentschrift mit den geänderten Ansprüchen eingereicht werde. Die spanische und die portugiesische Delegation schlossen sich dem an. Die niederländische Delegation vertrat die Ansicht, daß für die Einreichung von Übersetzungen im Anschluß an das Beschränkungsverfahren dieselben Regeln gelten müßten wie bei der Erteilung des europäischen Patents; die Tätigkeit der Arbeitsgruppe "Kostensenkung" müsse aufmerksam verfolgt werden. Die niederländische, die schwedische, die luxemburgische und die finnische Delegation betonten, daß man bei jedem Vorschlag den Beratungen der Arbeitsgruppe "Kostensenkung" Rechnung tragen müsse.
26. Die hellenische Delegation sprach die Frage an, wie sich eine im Rahmen des Beschränkungsverfahrens getroffene europäische Entscheidung auf bereits anhängige nationale Nichtigkeitsverfahren auswirke und was aus einem in Ellas anhängigen nationalen Nichtigkeitsverfahren werde. Die irische Delegation fragte, ob es beim

Nebeneinander der nationalen Verfahren und des europäischen Beschränkungsverfahrens wirklich zu einer Aussetzung der nationalen Verfahren komme.

27. Die britische Delegation erklärte, daß die im Rahmen eines Beschränkungsverfahrens getroffene Entscheidung eigentlich ab dem Tag des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents wirksam sein sollte (rückwirkend zur Erteilung). Das europäische Beschränkungsverfahren sollte einfach und zügig vonstatten gehen; es müßten ausdrücklich Bestimmungen vorgesehen werden, die die Verfahrensdauer begrenzten (auf beispielsweise vier Monate) und es den nationalen Richtern ermöglichten, die nationalen Verfahren auszusetzen. Ferner sollte die Möglichkeit ins Auge gefaßt werden, die Beschreibung zu ändern, wenn der Patentinhaber die Ansprüche ändere (wenn geänderte Ansprüche die Streichung eines Beispiels in der Beschreibung zur Folge hätten). Die schwedische Delegation befürwortete diesen Vorschlag nachdrücklich. Artikel 105 A (3) sollte wie folgt lauten: "Die Beschränkung erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat"; die Formulierung "der Antrag auf Beschränkung" müsse gestrichen werden.
28. Die irische Delegation gab an, daß es auch nach irischem Recht ein Beschränkungsverfahren gebe; dementsprechend müsse Rdn. 6 des Dokuments CA/PL 29/99 geändert werden. Die Beschränkungsentscheidung sollte rückwirkend zur Erteilung des europäischen Patents wirksam sein.
29. Die französische Delegation fragte, ob unter der Formulierung "Änderung der Patentansprüche" in Artikel 105 A (1) Satz 1 auch die Streichung eines Anspruchs zu verstehen sei. Zugleich befürwortete sie ein europäisches Beschränkungsverfahren, das von der Prüfungsabteilung durchzuführen sei, eine Ex-tunc-Wirkung der von der Prüfungsabteilung getroffenen Entscheidung und die zentrale Einreichung der geänderten Ansprüche und der Beschreibung.
30. Die österreichische Delegation äußerte Bedenken gegen die Einführung eines europäischen Beschränkungsverfahrens in der vorgeschlagenen Form. Sie wies darauf hin, daß das EPA - mit Ausnahme des Einspruchsverfahrens - bisher lediglich bis zur Patenterteilung zuständig sei. Aus diesem Grund sollte auch ein zentrales Beschränkungsverfahren nur innerhalb der Frist zur Einbringung eines Einspruches beantragt werden können. Außerdem wurde auf weitere mit dem Vorschlag verbundene Probleme hingewiesen, die sich z. B. im Fall bereits erfolgter nationaler Teilverzichte oder dann ergeben, wenn einem nationalen Nichtigerklärungsantrag bereits rechtskräftig stattgegeben oder das europäische Patent in einzelnen Ländern an verschiedene Inhaber übertragen wurde.
31. Die spanische Delegation wollte wissen, warum das europäische Beschränkungsverfahren nur für die Ansprüche und nicht für die Beschreibung/Zeichnungen gelten solle, wie in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP) von 1989 vorgesehen.
32. Die niederländische Delegation hielt es für wünschenswert, Bestimmungen festzulegen, die für Kohärenz zwischen dem europäischen Beschränkungsverfahren und dem für das Gemeinschaftspatent vorgesehenen Beschränkungsverfahren (Artikel 51 ff. GPÜ) sorgten; dem schloß sich die luxemburgische Delegation an. Die niederländische Delegation wollte wissen, ob Artikel 84 EPÜ einen Beschränkungsgrund darstelle und was die Formulierung "... **offensichtlich** nicht patentfähig ..." bedeute (Artikel 105 B (1)).

33. Die deutsche Delegation bestand darauf, daß die Frage geklärt werden müsse, wie sich ein europäisches Beschränkungsverfahren auf ein in mehreren Vertragsstaaten rechtskräftiges europäisches Patent auswirke. Sie sprach sich für eine Ex-tunc-Wirkung der Entscheidung über die Beschränkung eines europäischen Patents aus.
34. Die schwedische Delegation trat für eine Ex-nunc-Wirkung des europäischen Beschränkungsverfahrens ein. In bezug auf Artikel 105 B (1) machte sie sich für einen vom Amt vorgeschlagenen Ansatz stark, nämlich dafür, die Formulierung "offensichtlich nicht patentfähig" durch eine Fußnote zu erläutern. Der Wortlaut des Artikels 105 A (3) müsse überarbeitet werden, weil es beispielsweise sein könne, daß ein europäisches Patent durch ein nationales Nichtigkeitsverfahren in einem Vertragsstaat für nichtig erklärt werde.
35. Die finnische Delegation war dafür, den Vorschlag der österreichischen Delegation eingehender zu prüfen; zugleich sprach sie sich gegen die zentrale Einreichung von Übersetzungen aus.
36. Die belgische Delegation befürwortete die vom EPA vorgeschlagene Übersetzungsregelung, eine Ex-nunc-Wirkung des europäischen Beschränkungsverfahrens und eine im voraus bestimmte Frist für das europäische Beschränkungsverfahren.
37. Die Delegation des *epi* war ebenso wie die schwedische Delegation der Meinung, daß man die Formulierung "offensichtlich nicht patentfähig" (siehe Artikel 105 B (1)) näher erläutern müsse, um die Einführung eines Beschränkungsverfahrens interessant zu machen. Außerdem müsse dafür gesorgt werden, daß die Beschreibung auf Wunsch des Patentinhabers angepaßt werden könne und daß ein Dritter, der vor Ergehen der Beschränkungsentscheidung in einem Vertragsstaat die Nichtigserklärung des Patents erwirkt habe, die Nutzung fortsetzen dürfe, auch wenn er den beschränkten Anspruch verletze.
38. Die Personalvertretung wies darauf hin, daß man im Falle der Zurückweisung des Beschränkungsantrags Mechanismen zur Beschleunigung des Beschränkungsverfahrens vor den Beschwerdekammern benötige und daß die Beschreibung im Interesse der Unterrichtung der Öffentlichkeit geändert werden müsse, wenn der Inhaber des europäischen Patents einen neuen Stand der Technik vorlege.
39. Die Delegation der UNICE schloß sich den Bemerkungen des *epi* an. In der letzten Sitzung hatte sich der Ausschuß dafür ausgesprochen, Artikel 54 (4) zu streichen; die UNICE schlug vor, dies in Artikel 105 A (3) zu berücksichtigen.
40. Das Amt nahm anschließend zu den verschiedenen Erklärungen der Delegationen Stellung und schlug vor, die Bemerkungen und Anregungen in einem überarbeiteten Vorschlag zusammenzufassen.

V. SONSTIGES

Va. SACHSTANDSBERICHT ZU DEN BERATUNGEN ÜBER DIE ELEKTRONISCHE PATENTANMELDUNG

41. Das EPA berichtete mündlich von den laufenden Beratungen über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen, die insbesondere Gegenstand der trilateralen Konferenz Anfang November 1999 in Berlin gewesen sei. Der mündliche Bericht ist in Anlage II zum vorliegenden Dokument enthalten. Die Delegation der UNICE und die niederländische Delegation dankten dem Amt für diesen Vortrag. Die Delegation der WIPO sagte, daß auch diese Fragen auf der Diplomatischen Konferenz zum PLT behandelt würden.
42. Der Ausschuß nahm den mündlichen Bericht zur Kenntnis.

Der Ausschuß "Patentrecht" genehmigte diesen Protokollentwurf am 1. Februar 2000.

München, den 1. Februar 2000

Für den Ausschuß "Patentrecht"
Der Vorsitzende



P. LAURENT

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION - EUROPEAN PATENT ORGANISATION
- ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS -

- Ausschuß "Patentrecht" - Committee on Patent Law -
- Le comité "Droit des brevets" -

Info 1 Rev. 1

11. Sitzung / 11th meeting / 11ème session (München/Munich, 18.11.1999)

München/Munich, 19.11.1999

Orig.: d,e,f

BETRIFFT:	Teilnehmerliste
SUBJECT:	List of participants
OBJET:	Liste des participants
VERFASSEN:	Ratssekretariat
DRAWN UP BY:	Council Secretariat
ORIGINE:	Le secrétariat du Conseil
EMPFÄNGER:	Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)
ADDRESSEES:	Committee on Patent Law (for information)
DESTINATAIRES:	Le comité "Droit des brevets" (pour information)

VORSITZENDER - CHAIRMAN - PRESIDENT

M. Paul LAURENT
Conseiller adjoint
Office de la Propriété Industrielle
(Belgique)

VIZEPRÄSIDENT - DEPUTY CHAIRMAN - VICE-PRESIDENT

Mr Hugh J. EDWARDS
Deputy Director,
Legal Division
Patent Office
(United Kingdom)

MITGLIEDSTAATEN - MEMBER STATES - ETATS MEMBRES

BELGIQUE

M. Paul LAURENT	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
M. Geoffrey BAILLEUX	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
Mme Monique PETIT	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle

CYPRUS

Mr Spyros KOKKINOS	Deputy Registrar of Companies and Official Receiver Ministry of Commerce, Industry and Tourism
--------------------	--

DENMARK

Ms Anne Rejnhold JÖRGENSEN

Director Industrial Property Law Division
Danish Patent Office

Mr Sören HEIN-MAGNUSSEN

Director Transport and Machinery
Danish Patent Office

DEUTSCHLAND

Herr Raimund LUTZ

Abteilungspräsident DPMA
Referatsleiter AIII B4
Bundesministerium der Justiz

Herr Johannes KARCHER

Richter am Amtsgericht
Referent des Referats AIII B4
Bundesministerium der Justiz

Frau Carolin HÜBENETT

Referatsleiterin
Ausländischer gewerblicher Rechtsschutz
Deutsches Patent und Markenamt

Herr Heinz BARDEHLE

Patentanwalt

ELLAS

Ms Catherine MARGELLOU

Director
International Affairs and Legal Matters
Industrial Property Organisation (OBI)

Mr Costas ABATZIS

Director
Industrial Property Titles
Industrial Property Organisation (OBI)

ESPAGNE

Mr Jesús CONGREGADO LOSCERTALES Director
International Relations and Legal
Coordination Department
Spanish Patent and Trademark Office

Mr Miguel Hidalgo LLAMAS Technical Advisor
Patent and Information Technology
Department
Spanish Patent and Trademark Office

FINLAND

Ms Maarit LÖYTÖMÄKI Deputy Director
National Board of Patents and Registration

Ms Marjo AALTO-SETÄLÄ Coordinator of International Affairs
National Board of Patents and Registration

FRANCE

M. Jean-Luc GAL Chargé de mission au Service du droit
international et communautaire
Institut National de la Propriété Industrielle

M. Roland RICHTER Adjoint au Chef du département Brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

IRELAND

Mr Jacob RAJAN Head of Patents Section
Intellectual Property Unit
Department of Enterprise, Trade and
Employment
Patents Office

Ms Hillery SAUNDERS Administrative Officer
Patents Section
Intellectual Property Unit
Department of Enterprise, Trade and
Employment
Patents Office

ITALIE

Mme Donatella PALMA

Conseiller Ministeriel Adjoint
Office italien des brevets et des marques

M. Angelo CAPONE

Chef de la Division "Brevet européen et
PCT"
Office italien des brevets et des marques

LUXEMBOURG

M. Claude SAHL

Chef de secteur
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l'Economie

MONACO

Mlle Marie-Pierre GRAMAGLIA

Responsable de la Division de la
Propriété Intellectuelle

Mme Laurie COTTALORDA

Responsable du C.I.B.I.M.
Division de la Propriété Intellectuelle

THE NETHERLANDS

Mr Wim VAN DER EIJK

Legal Advisor
Netherlands Industrial Property Office

Mr Albert SNETHLAGE

Legal Advisor
Ministry of Economic Affairs

ÖSTERREICH

Herr Herbert KNITTEL

Vizepräsident
Österreichisches Patentamt

Frau Erika BAUMANN-BRATL

Vorstand der Rechtsabteilung A
Österreichisches Patentamt

PORTUGAL

Mme Isabel AFONSO

Directeur de Services des Brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

SWEDEN

Mr Per HOLMSTRAND

Chief Legal Counsel
Swedish Patent and Registration Office

Ms Marie ERIKSSON

Head of Legal Division
Patent Department
Swedish Patent and Registration Office

UNITED KINGDOM

Mr Hugh J. EDWARDS

Deputy Director, Legal Division
Patent Office

BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS

1. Staaten - States - Etats

CZECH REPUBLIC

Ms Světlana KOPECKÁ

Director of the International & European
Integration Department
Industrial Property Office

ESTONIA

Mr Raul KARTUS

Head of the Patent Department
Estonian Patent Office

HUNGARY

Ms Margit SÜMEGHY

Legal Counsel to the President
Hungarian Patent Office

Ms Judit HAJDU

Head of the Patent Department
Hungarian Patent Office

LATVIA

Mr Georgi POLIAKOV

Deputy Director
Patent Office

NORWAY

Ms Randi M. WAHL

Head of Legal Section
Norwegian Patent Office

Mr Eirik RØDSAND

Senior Executive Officer
Legal Section
Norwegian Patent Office

POLAND

Ms Ewa NIZIŃSKA-MATYSIAK

Principal Expert
Cabinet of the President
Patent Office

SLOVAKIA

Ms Katarina BRUOTHOVA

Legal Expert
Legal Department
Industrial Property Office

SLOVENIA

Mr Andrej PIANO

Counsellor to the Government
Head of SIPO
Legal Department
Slovenian Intellectual Property Office

2. **Zwischenstaatliche Organisationen - Inter-Governmental Organisations - Organisations intergouvernementales**

World Intellectual Property Organization
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (WIPO/OMPI)

Mr Philippe BAECHTOLD

Head
Patent Law Section
Industrial Property Law Division

3. **Nichtstaatliche Organisationen - Non-Governmental Organisations - Organisations non-gouvernementales**

Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
Institute of Professional Representatives before the EPO
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Mr Axel CASALONGA

President of the European Patent Practice Committee

Mr Wim HOOGSTRATEN

Vice-President of the European Patent Practice Committee

Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe

Mr Jan E.M. GALAMA

Vice-Chairman of the Working Group on "Patents"

EUROPÄISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Mr Helge RASMUSSEN

Principal Director (1.2.3)

Mr Rolf SPIEGEL

Director (1.2.6.2)

M. André RÉMOND

Directeur principal (2.1)

Mr Franco BENUSSI
Herr Ulrich JOOS
Ms Alessandra PIGNATELLI

Director (3.0)
Jurist (3.0)
Lawyer (3.0.3.0)

Mme Renate REMANDAS
Mme Lise DYBDAHL
Herr Ingwer KOCH
Frau Theodora KARAMANLI
Ms Eleni KOSSONAKOU
Herr Ulrich SCHATZ
Herr Gert KOLLE
Herr Eugen STOHR
Ms Sylvie STROBEL
M. Eskil WAAGE

Vice-Présidente (DG 5)
Director (5.1.1)
Direktor (5.1.2)
Juristin (5.1.2)
Lawyer (5.1.2)
Hauptdirektor (5.2)
Direktor (5.2.2)
Jurist (5.2.2)
Lawyer (5.2.2)
Juriste (5.2.2)

PERSONALAUSSCHUSS - STAFF COMMITTEE - COMITE DU PERSONNEL

Herr Serge MUNNIX
Mr Paul LUCKETT

Personalvertreter
Staff representative

SEKRETARIAT - SECRETARIAT

M. Gérard WEISS
Ms Gerry COLLINS
Frau Monika BAUER

Directeur (0.2)
Supervisor
Assistentin

SACHSTANDSBERICHT ZU RECHTSFRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT *epoline*; AUSARBEITUNG VON STANDARDS FÜR DIE ELEKTRONISCHE EINREICHUNG, BEARBEITUNG, SPEICHERUNG UND VERWALTUNG VON DATENSÄTZEN VON PATENTANMELDUNGEN

I. EINLEITUNG

Die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen steht schon seit Jahren auf der Tagesordnung der dreiseitigen Zusammenarbeit (Projekt A1). In der technischen Dreiersitzung in Den Haag im Mai 1999 berichtete das japanische Patentamt (JPO) über die Tests, die es im Rahmen dieses Projekts durchgeführt hatte, und insbesondere über die Einreichung von Patentanmeldungen via Internet. Die Präsentation warf eine Reihe von Fragen vornehmlich rechtlicher Natur auf, so auch eine mögliche Neudefinition des Anmeldedatums (Artikel 11 PCT) und eine Definition des Aktenexemplars in einer elektronischen Umgebung (Artikel 12 PCT), denn die Diskussion bezog sich auf die Ausarbeitung eines Standards für die elektronische Einreichung von internationalen (PCT-)Anmeldungen; eine Aufgabe, die den Ämtern der dreiseitigen Zusammenarbeit (unter Federführung des EPA) vom ständigen Ausschuß "Informationstechnologien" der WIPO (SCIT) übertragen worden war. Daher wurde eine Arbeitsgruppe aus technischen und juristischen Sachverständigen der drei Ämter und des Internationalen Büros der WIPO (IB) mit dem Mandat eingesetzt, die noch offenen Fragen so weit zu klären, daß dem SCIT der Entwurf eines Standards zur Genehmigung vorgelegt werden kann, während dieser gleichzeitig von den drei Ämtern zum Test ihrer eigenen Implementierungen benutzt wird. Was die zeitliche Planung anbelangt, so sollte der Standard zunächst der Dreierkonferenz im November 1999 zur Genehmigung unterbreitet werden und anschließend im Dezember 1999 dem SCIT (Plenarsitzung) zur Diskussion und Verabschiedung als WIPO-Standard (ST.XX).

II. DIE ARBEITSGRUPPE

Die Arbeitsgruppe (AG) hielt im Juli, Oktober und November 1999 eine Reihe von Sitzungen ab. Die Beratungen erstreckten sich auf folgende Aspekte: Zweck des vorgeschlagenen Standards (nicht nur elektronische Einreichung, sondern auch Bearbeitung, Speicherung und Verwaltung von Datensätzen mit elektronischen Mitteln), sein Umfang (d. h. für die Kommunikation zwischen Ämtern/Behörden, nur mit den Anmeldern oder für beides), seine Struktur (d. h. welche Elemente sollten Teil dieses Standards sein, die möglichst in den Verwaltungsvorschriften verankert werden sollten; Zusammenhang zwischen dem Standard und den Verwaltungsvorschriften; einer oder mehrere Standards, mit oder ohne Anhänge, Anlagen usw.) und seine inhärenten Merkmale (offene oder proprietäre Lösungen, einfache oder komplexe Verwendung, Verfügbarkeit), technische Fragen wie spezifische Mechanismen, Protokolle und Tools zur Erstellung, Zusammenstellung und Übertragung der betreffenden Dokumente sowie rein rechtliche Probleme betreffend die Verwendung des "Ticket"-Konzepts für die Einreichung (und die Zuerkennung eines Anmeldedatums), die Definition des Aktenexemplars und die Auswahl einer Form der "Signatur", die die traditionellen Funktionen einer handschriftlichen Unterschrift an Anfang und Ende des Verfahrens übernimmt (Absender: Anmelder oder Vertreter, Empfänger: Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz) und ebenso einfach zu verwenden ist.

III. DIE ERGEBNISSE

In ihrer Novembersitzung unmittelbar vor den vorbereitenden Sitzungen für die Dreierkonferenz schloß die AG ihre Arbeit an dem Standard ab, der - da er Teil der (vom IB abzufassenden) Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Regel 89*bis* PCT werden soll - als Anhang F "Standard für die elektronische Einreichung, Bearbeitung, Speicherung und Verwaltung von Datensätzen nach dem PCT" bezeichnet wird und derzeit zwei technische Anlagen hat: Anlage I (dreiseitiger technischer Standard für den Online-Austausch von Dokumenten des gewerblichen Rechtsschutzes unter Verwendung der "Public Key Infrastructure" [PKI]) und Anlage II (XML Document Type Definitions [DTD] (Definitionen von Dokumententypen) für den Austausch von Dokumenten des gewerblichen Rechtsschutzes).

Der Hauptteil des Anhangs F ist noch ein **ENTWURF**, weil er in direktem Zusammenhang mit der Einreichung von PCT-Anmeldungen steht und die Existenz von Verwaltungsvorschriften voraussetzt. Er wird endgültig fertiggestellt, sobald die Verwaltungsvorschriften vom IB ausgearbeitet worden sind.

Anlage I enthält die technischen Erfordernisse für die Online-Einreichung in einer PKI-Umgebung und wird durch Anlage II ergänzt. Die Anlagen sind so abgefaßt, daß sie sofort umgesetzt werden können, und zwar auch unabhängig vom Hauptteil des Anhangs F, aber ergänzt durch nationale/regionale Rechtsvorschriften für die Zwecke der nationalen/regionalen Online-Einreichung von Patentanmeldungen.

Die drei Ämter haben vereinbart, die in den Anlagen I und II enthaltenen Standards in ihren eigenen Verfahren zu implementieren, wobei zunächst Interoperabilitäts-Pilotprojekte im Jahr 2000 durchgeführt werden sollen. Die drei Ämter werden elektronische Einreichungen annehmen, sobald ihre Rechtsvorschriften entsprechend angepaßt worden sind (zwischen 2000 und 2002).

Gleichzeitig mit der Genehmigung durch die Dreierkonferenz wurden der Anhang F und die Anlagen auch dem SCIT zur Prüfung und Diskussion in seiner nächsten Sitzung (im Dezember 1999) zugeleitet. Voraussichtlich wird der SCIT die Anlagen im Juni 2000 als WIPO-Standard ST.XX verabschieden.

Ferner wurde vereinbart, die Standards auch der im Mai 2000 stattfindenden Regierungskonferenz, auf der das Patentrechtsabkommen (PLT) genehmigt werden soll, zur Verabschiedung als relevante PLT-Standards vorzulegen.

Schließlich kam man mit der WIPO überein, daß in naher Zukunft (Ende 1999) ein neuer Entwurf der Verwaltungsvorschriften zur abschließenden Stellungnahme in Umlauf gesetzt werden soll, so daß der Konsultationsprozeß zu Beginn des Frühjahrs 2000 abgeschlossen werden kann und die Verwaltungsvorschriften etwa im Juni 2000 vom Generaldirektor erlassen werden können. Dieser Zeitplan dürfte es ermöglichen, daß die Pilottests für die PCT-Online-Einreichungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2000 durchgeführt werden, so daß das Verfahren im zweiten Quartal 2001 betriebsbereit wäre.

IV. HAUPTASPEKTE EINIGER KERNFRAGEN

A. SICHERHEIT

Über die Datensicherheit - nicht nur während der Übertragung, sondern auch nach Eingang bei den Einreichungsämtern - machen sich die Benutzer am meisten Gedanken. Nach Auffassung der technischen Sachverständigen der drei Ämter und der WIPO ist die Verwendung von PKI nach den heutigen Standards in bezug auf die Übertragung am besten geeignet, diese Bedenken auszuräumen. Darüber hinaus werden die Daten während einer sicheren Sitzung über einen sicheren Kanal zwischen dem Computer des Kunden und dem System des Einreichungsamts übertragen, und schließlich wird natürlich auch eine Verschlüsselung - basierend auf PKI - verwendet.

Es herrschte Einvernehmen darüber, daß die Verantwortung für die Sicherheit der gespeicherten Daten (Datensätze) - d. h. den Schutz der Computersysteme des Amts vor unberechtigtem Eindringen - bei den einzelnen Ämtern liegt, wobei sie dieser Verpflichtung auf unterschiedlichem Weg nachkommen können. Der kleinste gemeinsame Nenner besteht darin, "Firewalls" zu errichten - eine bekannte Schutzmaßnahme für Computersysteme -, aber der allgemeine Teil des Anhangs F enthält auch eine Reihe von Standards für die Sicherheit der Datensätze, und die an der elektronischen Einreichung beteiligten Ämter werden sich einer externen Compliance-Prüfung unterziehen müssen.

B. UNTERSCHRIFTEN

Anfangs basierte die Arbeit auf der einfachsten denkbaren Konfiguration, nämlich nur einer Signatur auf jedem Dokument und auf dem Bündel der eingereichten Unterlagen. Unter solchen Umständen ist die Verwendung einer "verbesserten" (UNCITRAL-Terminologie) oder "fortgeschrittenen" (Terminologie des Entwurfs der EU-Richtlinie) elektronischen Signatur - z. B. als digitale Signatur, die mit einem PKI-generierten Zertifikat und einem entsprechenden privaten Schlüssel erstellt wird -, hervorragend geeignet, alle Funktionen einer handschriftlichen Unterschrift auf einem Papierdokument zu erfüllen, und ebenso einfach zu handhaben.

Es zeigte sich jedoch schnell, daß solche einfachen Fälle eher die Ausnahme als die Regel sein dürften. Häufig ist mehr als eine Signatur auf demselben Dokument erforderlich, und Dokumentenbündel enthalten in der Regel von verschiedenen Personen unterzeichnete Dokumente und sind selbst von einer weiteren Person unterzeichnet. In solchen Fällen ist die Verwendung der verbesserten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zwar technisch durchführbar, aber auch eher kompliziert und umständlich und sollte daher am besten vermieden werden. Dies veranlaßte die AG dazu, sich mit dem Begriff einer "elektronischen Basissignatur" zu befassen, die eine Faksimile-Abbildung der handschriftlichen Unterschrift oder einer spezifischen Kette von Textelementen sein kann, die der Benutzer gewählt hat, um seine/ihre Unterschrift darzustellen, und vor oder hinter der bestimmte vordefinierte Zeichen stehen, z. B. ein Schrägstrich [/].

Die angenommenen Standards enthalten Definitionen beider Arten von Unterschriften. Ob die einfache elektronische Signatur von allen beteiligten Ämtern akzeptiert werden kann, ist noch nicht geklärt. Beispielsweise hat das JPO darauf hingewiesen, daß eine solche Unterschrift zu unsicher sei (einfach zu "fälschen"), als daß sie nach den derzeitigen japanischen Rechtsvorschriften zugelassen werden könne.

C. DAS TICKET-KONZEPT

Das Konzept wurde vom JPO als Teil eines Testumgebungs-Projekts zur elektronischen Einreichung via Internet eingeführt: Der Anmelder reicht zunächst eine kleine Menge Daten ein, das sogenannte Digest seiner Anmeldung, seine Identifikationsdaten und seine digitale Unterschrift. Dies ist der "Antrag auf ein Ticket". Er erhält dann umgehend sein Ticket, d. h. das eingereichte Digest, das das Einreichungsamt mit einem Datums- und Uhrzeitstempel und einer Anmeldenummer versehen und elektronisch unterzeichnet hat. Er fügt dieses Ticket dann den Anmeldungsdaten bei und reicht beides zusammen ein.

Die ursprüngliche Idee war, daß im Fall einer zufälligen Unterbrechung der Datenübertragung und/oder eines verspäteten Eingangs der Anmeldung beim betreffenden Patentamt der Anmeldung das "Datum des Tickets" als Anmeldetag zuerkannt wird.

Praktisch kann das Digest im Ticket nur mit einem **einzigen**, ganz bestimmten Satz von Unterlagen übereinstimmen. Sollte die Person nachträglich an den Unterlagen auch nur ein Komma ändern, dann würde das Ticket mit diesen eingereichten Unterlagen nicht mehr übereinstimmen. So kann das Einreichungsamt immer nachprüfen, ob der Anmelder tatsächlich die Unterlagen eingereicht hat, für die das Ticket ausgestellt worden war. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß es **unmöglich** ist, die Unterlagen auf der Grundlage des Digests wiederherzustellen.

Dieses Konzept ist besonders für sehr umfangreiche Anmeldungen (mehr als 10 MB Daten) interessant, die lange Übertragungszeiten haben und daher anfälliger für Übertragungsprobleme sind; das Ticketverfahren dauert nur (Milli-)Sekunden, weil die Datenmenge minimal ist. Der Test wurde mit einer beschränkten Zahl von Anmeldungen durchgeführt, von denen nur sehr wenige mehr als 10 MB umfaßten (99 % lagen im Bereich von 1 - 2 MB), und verursachte keinerlei technische Probleme. Die Reaktion der am Test Beteiligten war allgemein positiv.

Das Thema wurde im EPA im Hinblick auf *epoline* ausführlich diskutiert. Nach Auffassung des EPA kann das vorstehend dargestellte Konzept nach den derzeitigen Rechtsvorschriften nicht genutzt werden, da das Ticket nichts enthält, das (als Vorgabeeinstellung) als Beschreibung oder Anspruch dienen könnte, so daß weder Artikel 80 EPÜ noch Artikel 11 PCT (beide beruhen auf dem **Eingang** der Unterlagen bei einem Patentamt) entsprochen wäre. Darüber hinaus basieren beide Bestimmungen auf dem grundlegenden Erfordernis des Patentrechts, daß es am Anmeldetag irgendeine Art von **Offenbarung** (Artikel 83 EPÜ) geben muß; weder der Antrag auf das Ticket noch das Ticket selbst könnten dieses Erfordernis erfüllen.

Auch der Entwurf des PLT könnte Probleme aufwerfen, da dem Artikel über den Anmeldetag ebenfalls der **Eingang** der Dokumente zugrunde liegt. Dies erklärt, daß die drei Ämter großen Wert darauf legen, auf der PLT-Regierungskonferenz zu intervenieren.

Angesichts der praktischen Vorteile des Konzepts - insbesondere der hohen Sicherheit hinsichtlich der Identität des Dokumenteninhalts - hat das EPA beschlossen, das Ticketverfahren **technisch** durchzuführen (in *epoline*), während es die denkbaren rechtlichen Nutzungen des Konzepts prüft. Eine solche Verwendung (angesichts der vorerwähnten technischen Merkmale des Tickets) könnte als Beweis der rechtzeitigen Einleitung des Sendeverfahrens dienen (analog zum Beweis der rechtzeitigen Abgabe der Dokumente zur Post).

Auch die WIPO hat in den Sitzungen der AG aus denselben Gründen wie das EPA eine eher ablehnende Haltung eingenommen. Sie kündigte jedoch ihre Bereitschaft an, die Frage der PCT-Versammlung vorzulegen, um auf eine Auslegung des Artikels 11 PCT hinzuwirken, die die Umsetzung des Ticket-Konzepts ermöglichen würde.

Das USPTO war anfangs ebenso ablehnend wie das EPA und die WIPO eingestellt, vollführte aber in der vorletzten Sitzung eine Kehrtwendung, indem es feststellte, daß das Ticket-Konzept in seiner jetzigen Form mit den US-Rechtsvorschriften in Einklang stünde. Für nationale US-Anmeldungen kann nämlich sogar aufgrund einer Postkarte ein Anmeldedatum zuerkannt werden, da es auf das Datum berichtigt werden kann, an dem die Dokumente zur Post gegeben wurden.

Schließlich ist das JPO bereit, das Ticketverfahren anzuwenden, auch wenn kein anderes Amt mitmacht.

Der erzielte Kompromiß ging dahin, daß bis zu einer weiteren Erörterung der Angelegenheit das Konzept in den Standards beschrieben und technisch umgesetzt wird, aber auf rechtlich neutrale Weise, d. h. ohne daß Einfluß auf das Anmeldedatum genommen werden kann.
