

# **PROTOKOLL**

der

29. Sitzung des

## **AUSSCHUSSES "PATENTRECHT"**

München, 2. und 3. Mai 2006

---

## INHALTSVERZEICHNIS

| Gegenstand                                                                         | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Genehmigung der Tagesordnung (CA/PL 9/06 rev. 1).....                           | 1     |
| 2. Genehmigung des Protokolls der 28. Sitzung des Ausschusses (CA/PL 7/06).....    | 1     |
| 3. Änderungen in der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (CA/PL 11/06).....            | 1     |
| 4. SPLT - Meinungsaustausch in Bezug auf die zukünftige Arbeit (CA/PL 12/06) ..... | 6     |
| 5. Sonstiges .....                                                                 | 9     |
| Anlage 1 Teilnehmerliste                                                           | 11    |

---

Die 29. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" fand unter dem Vorsitz von Herrn Mihály Ficsor (HU) am 2. und 3. Mai 2006 in München statt. Die Teilnehmerliste ist als Anlage beigefügt. Der Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer, insbesondere die neuen Mitglieder verschiedener Delegationen, Herrn Friedrich Oelschläger (DE), Herrn David Woolf (UK), Frau Konstantina Roidi (GR), Frau Aude Gelineau (FR), sowie unter den Beobachtern Frau Gabriele Leissler-Gerstl (*epi*).

#### **1. Genehmigung der Tagesordnung (CA/PL 9/06 rev. 1)**

1. Der Ausschuss genehmigte die in CA/PL 9/06 rev.1 enthaltene Tagesordnung. Er beschloss gemäß Artikel 9 (5) der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, die auf den Ausschuss entsprechend anzuwenden ist, das verspätet eingegangene Dokument CA/PL 12/06 auf der Tagesordnung zu belassen.

#### **2. Genehmigung des Protokolls der 28. Sitzung des Ausschusses (CA/PL 7/06)**

2. Der Ausschuss genehmigte das Protokoll seiner 28. Sitzung mit den von der rumänischen bzw. der spanischen Delegation beantragten Änderungen unter den Nummern 9 und 33.

#### **3. Änderungen in der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (CA/PL 11/06)**

3. Der Vorsitzende verständigte sich mit den Delegationen darauf, die in CA/PL 11/06 enthaltenen Vorschläge Punkt für Punkt und im vorgeschlagenen Beratungsumfang zu erörtern.
4. Das Amt gab eine Einführung in das Dokument. In Bezug auf die Neu Nummerierung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 wies es darauf hin, dass die neuen Nummern den alten sehr ähnlich seien. Die Ausführungsordnung folge den Kapiteln aus dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). Es sei in der Praxis nahezu unmöglich, weitere geeignete "freie" Nummern für die geänderten Regeln zu finden, ohne gegen die inhärente Logik des Systems zu verstoßen. Die Neu Nummerierung sei daher eine Frage der Rechtshygiene. Um den Nutzern die Umstellung auf das neue System zu erleichtern, würden Konkordanztabellen bereitgestellt.
5. Daran schloss sich eine Diskussion über die Neu Nummerierung an. Obwohl die praktischen Schwierigkeiten der Neu Nummerierung durchaus angesprochen wurden, befürwortete eine klare Mehrheit der Delegationen den Vorschlag des Amts, die Ausführungsordnung neu zu nummerieren und Konkordanztabellen bereitzustellen (UK, PL, NL, DE, LV, CH, HU, SE, ES, DK, RO, IE, IT, PT). Einige regten an, sich eines völlig anderen Nummerierungssystems zu bedienen, etwa unter Verwendung von Kapiteln. Wieder andere empfahlen, zunächst die Meinung der Nutzer einzuholen.
6. Die französische Delegation lehnte eine Neu Nummerierung aus praktischen Gründen ab.

7. Der Vertreter der UNICE wies darauf hin, dass die Ausführungsordnung nicht zum letzten Mal geändert werde, so dass eine saubere Neunummerierung nicht sehr lange Bestand habe. Es werde den Nutzern schwer fallen, Bezugnahmen auf die einschlägige Rechtsprechung richtig zu verstehen.
8. Der Vertreter von Serbien und Montenegro meinte, Rechtsanwälte seien es gewohnt, mit neu nummerierten Systemen zu arbeiten, etwa im Falle der PCT-Regeln, die sich häufig änderten.
9. Die Personalvertretung und der Vorsitzende sprachen sich dafür aus, mit einem sauberen, neu nummerierten Regelwerk fortzufahren.
10. Das Amt gab eine Einführung in die Regeln 31 und 110.
11. Die britische Delegation gab zu bedenken, dass der vorgeschlagene Wortlaut eine Rückwirkung impliziere. Dies sei problematisch, wenn eine Teilanmeldung eingereicht werde, die die betreffenden Ansprüche enthalte. Zudem würden europäische Anmeldungen manchmal als Priorität für andere Anmeldungen herangezogen. Für Ansprüche, die eigentlich in beiden Dokumenten erscheinen sollten, wäre dies negativ.
12. Das Amt erwiderte, dass laut EPÜ 2000 die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Ansprüche enthalten müsse. Der Anmelder könne im Laufe des Verfahrens auf der Grundlage der in der Beschreibung enthaltenen Informationen Ansprüche vorlegen. Als problematisch könne sich die Rückwirkung in der Tat bei Anmeldungen erweisen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung Ansprüche enthielten und bei denen ein Teil der Offenbarung nur von den Ansprüchen abgedeckt werde. Das Amt nahm die Auffassung der britischen Delegation zur Kenntnis und sagte zu, das Thema gegebenenfalls in der nächsten Ausschusssitzung nochmals aufzugreifen. Ein Vertreter der GD 1 fügte hinzu, dass geklärt werden müsse, ob ein Anspruch, der als nicht eingereicht gelte, nach Artikel 123 (2) EPÜ zu berücksichtigen sei, wenn es in der Prüfungsphase Änderungen gebe.
13. Der Vertreter der UNICE machte darauf aufmerksam, dass es Probleme mit dem PLT geben könnte. Für den Fall, dass eine Änderung der geltenden Regel tatsächlich notwendig sei, schlug er vor, ausdrücklich festzuhalten, dass der betreffende Anspruch bei Nichtzahlung der Anspruchsgebühren nicht recherchiert werde.
14. Das *epi* stimmte der britischen Delegation und dem Amt zu. Die Regeln zur Auslegung der Offenbarung seien zu Recht sehr strikt. Die geänderte Regel 110 verstoße wahrscheinlich gegen den PCT.
15. Die Personalvertretung schlug vor, nicht von "Verzicht", sondern von "Streichung" zu sprechen, weil dadurch eine unerwünschte Rückwirkung beseitigt würde.
16. Das Amt ergänzte, dass sich auch die Formulierung "gilt als zurückgenommen" nur auf die Zukunft beziehe und eine sinnvolle Alternative wäre. Dies sei auf jeden Fall die in Rechtstexten übliche Formulierung.

17. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 38.
18. Die britische Delegation schlug vor, in der englischen Fassung von Regel 38 (1) das Komma nach "sentence 1" zu streichen. Außerdem solle in der vorgeschlagenen Regel 38 (3) die Formulierung "(but) in any event" an die Stelle von "provided that" treten, weil Letzteres fälschlich ein absolutes Erfordernis impliziere und nicht eine bloße zusätzliche Möglichkeit.
19. Das Amt erklärte, dass die Formulierung der Regel 26<sup>bis</sup> PCT verwirrend und schwer verständlich sei. Folien, die die WIPO im Internet veröffentliche, seien dazu gedacht, das Verständnis zu erleichtern. Die Formulierung "provided that" werde im PCT verwendet, und das Amt habe sich möglichst eng an den PCT-Wortlaut halten wollen, damit die Fristen mit ein und demselben ComputermodeLL berechnet werden könnten.
20. Der Vertreter der UNICE schlug vor, den Wortlaut in der bevorstehenden Sitzung der Arbeitsgruppe zur PCT-Reform zu erörtern.
21. Das *epi*, dessen Auffassungen vom Vorsitzenden geteilt wurden, pflichtete der britischen Delegation hinsichtlich der vorgeschlagenen Regel 38 (3) bei und meinte, dass eine deutliche Formulierung gewählt werden sollte, auch wenn sie vom PCT-Wortlaut abweiche. Das *epi* sprach sich ferner dafür aus, da die Sätze nicht nummeriert seien, in der vorgeschlagenen Fassung der Regel 38 (1) "erster Satz" anstelle von "Satz 1" zu verwenden.
22. Das Amt nahm die Bemerkungen der britischen Delegation zur Kenntnis und sagte, dass es das Thema bei Bedarf in der nächsten Ausschusssitzung erneut aufgreifen werde. Es wies darauf hin, dass die einschlägige Frist von vier Monaten nicht immer zu einem klaren Stichtag führe. Wenn der PCT-Wortlaut jedoch unklar sei, gebe es keinen Grund, ihn zu übernehmen. Die Formulierung "erster Satz" und die Streichung des Kommas seien annehmbar.
23. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 44a.
24. Auf eine Bemerkung des *epi* hin bestätigte das Amt, dass im Falle mangelnder Einheitlichkeit der zusammen mit einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren verschickte Teilrecherchenbericht keine Stellungnahme enthalte. Wenn keine zusätzliche Gebühr entrichtet werde, werde der Teilrecherchenbericht in den Recherchenbericht umgewandelt und mit einer Stellungnahme versehen. Es sei nicht beabsichtigt, das bestehende Verfahren zu ändern.
25. Der Ausschuss schloss die Beratungen zu Regel 44a vorläufig ab.
26. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 51.
27. Das *epi* erklärte, dass die Anwendung der Regel 51 in der Praxis relativ kompliziert sei, wenn Änderungen, beispielsweise in den Ansprüchen, in einem sehr späten Stadium vorgenommen werden müssten. Kurze, nicht verlängerbare Fristen sorgten für echte Probleme und könnten auch dazu führen, dass Übersetzungskosten doppelt anfielen. Die Formulierung der Regel 51 sollte verdeutlicht werden.

28. Das Amt erwiderte, die neue Regel 51 (4), die am 1. April 2005 in Kraft getreten sei, habe das Erteilungsverfahren verkürzt. Die Prüfer seien angehalten, in dieser Phase keine wesentlichen Änderungen mehr vorzunehmen. Man solle nun den Beschluss des Verwaltungsrats nicht erneut diskutieren, sondern die erst kürzlich eingeführte Praxis weiter verfolgen, bis sowohl das Amt als auch die Nutzer mehr Erfahrungen gesammelt hätten. Später könne man die Regel nochmals überprüfen. Das Amt bat das *epi* um Informationen darüber, wie oft die Anmelder in einem vorgerückten Stadium Änderungen einreichen wollten und wie hoch die Übersetzungskosten tatsächlich seien.
29. Das *epi* sagte die Bereitstellung der gewünschten Daten zu.
30. Der Ausschuss schloss seine Beratungen zu Regel 51 vorläufig ab und nahm die Bemerkungen des *epi* ebenso wie dessen Zusage, präzise Daten zu Regel 51 bereitzustellen, zur Kenntnis.
31. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 54. Da es dazu keine Wortmeldung gab, schloss der Ausschuss die Beratungen zu diesem Punkt vorläufig ab.
32. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 85 und wies darauf hin, dass - voraussichtlich im September 2006 - weitere Diskussionen über die Änderung von Regeln in Zusammenhang mit elektronischer Kommunikation anstünden.
33. Die britische Delegation hielt die Änderungen für notwendig und sinnvoll. Sie bat darum, im letzten Satz der vorgeschlagenen Regel 85 (5) die Formulierung "ein verspätet eingegangenes Dokument" durch Angabe der Begleitumstände etwas näher zu präzisieren. Außerdem sollte die Stelle "sofern der Versand" in eine allgemeinere Form gebracht werden, da auch andere Arten der Übermittlung möglich seien.
34. Die hellenische Delegation äußerte einen Vorbehalt zu Regel 85, insbesondere zu den Absätzen 2 und 5, und kündigte an, ihre Bemerkungen in der nächsten Ausschusssitzung vorzutragen.
35. Der Vertreter der UNICE bemerkte, dass nach dem vorgeschlagenen Wortlaut schon der Ausfall eines einzigen Kommunikationsmittels eine generelle Fristverlängerung zur Folge hätte, selbst wenn die anderen Mittel noch operationell seien.
36. Das Amt wiederholte, dass diese Regel zusammen mit einigen anderen nochmals überarbeitet werden müsse. Eine revidierte Fassung werde voraussichtlich genauer auf das Verhältnis zwischen den verschiedenen Übermittlungsarten eingehen. Das Amt handhabte dies in der Praxis sehr liberal und betrachte Unterbrechungen und Störungen als äquivalent. Wenn auch nur ein Übertragungsmittel unterbrochen sei, akzeptiere das Amt dies als Störung und wende Regel 85 an. Es sei kaum vorstellbar, dass alle Übertragungsmittel gleichzeitig ausfielen. Andererseits sei zu bedenken, dass dem Anmelder möglicherweise höhere Kosten entstünden, wenn man ihn zwingt, alternative Kommunikationsmittel zu benutzen.

37. Der Vertreter der UNICE bat das Amt zu berücksichtigen, dass die Anmelder nicht zur Nutzung von *epoline* gezwungen werden sollten. Auch sei es in einigen Fällen, etwa bei der Übermittlung eines Originals, für den Anmelder einfach zu spät, um auf alternative Kommunikationsmittel auszuweichen.
38. Der Vertreter von Serbien und Montenegro wies darauf hin, dass in Absatz 2 der vorgeschlagenen Regel 85 sowohl von höherer Gewalt und als auch von technischem Versagen die Rede sei. In einigen Rechtskreisen seien dies jedoch zwei streng abgegrenzte Konzepte, was zu unterschiedlichen Auslegungen ein und derselben Regel führen könnte.
39. Die Personalvertretung fand, dass der vorgeschlagene Wortlaut den modernen Kommunikationsmitteln korrekt Rechnung trage. Sie begrüßte zudem eine liberale Praxis in dieser Hinsicht. Dennoch sollte die Regel gewisse Einschränkungen umfassen, um einen Missbrauch seitens des Anmelders auszuschließen.
40. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass der Wortlaut der Regel 85 im Lichte der Bemerkungen und im Kontext anderer Bestimmungen nochmals behandelt werden soll.
41. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 92.
42. Da es keine Bemerkungen dazu gab, schloss der Ausschuss die Beratungen zu Regel 92 vorläufig ab.
43. Das Amt gab eine Einführung in die Regel 101.
44. Die deutsche Delegation schlug vor, "in einem Stück" durch "einfach" zu ersetzen.
45. Das Amt erklärte daraufhin, dass "in einem Stück" gegenwärtig in der Ausführungsordnung verwendet werde. Der Redaktionsausschuss des Amts werde sich dem Thema im Gesamtzusammenhang jedoch nochmals widmen.
46. Der Ausschuss schloss die Beratungen zu Regel 101 vorläufig ab.
47. Das Amt gab eine Einführung in den Beschlussentwurf in Teil II des Dokuments.
48. Der Vertreter der UNICE äußerte sich zu einer Reihe von Punkten im Beschlussentwurf.
49. Der Vorsitzende sagte, dass der Beschluss in Teil II unter dem gegenwärtigen EPÜ und nicht unter dem EPÜ 2000 gefasst werde. Deshalb seien die Bezugnahmen in Teil II korrekt. Der zweite Satz in Artikel 2 des Beschlussentwurfs bringe die vom Verwaltungsrat beschlossene Übergangsregelung zum Ausdruck.
50. Das Amt bestätigte, dass Regel 44a mit dem erweiterten europäischen Recherchenbericht laut Ratsbeschluss vom Dezember 2004 nur auf Anmeldungen ab dem 1. Juli 2005 anwendbar sei. Die Bestimmung in Artikel 2 sei deshalb notwendig, weil sich die für internationale Anmeldungen geltende Frist von

31 Monaten und der Eintritt in die nationale Phase in einigen Fällen überschritten. Im Falle von Teilanmeldungen hingen der einschlägige Stand der Technik und die Laufzeit des Patents vom Anmeldetag der Stammanmeldung ab. Die Übergangsregelung in Bezug auf Regel 44a beziehe sich hingegen auf den Anmeldetag der Teilanmeldung. Es gehe aber ohnehin nicht um Teilanmeldungen, sondern um internationale Anmeldungen. Eine Übergangsregelung sei notwendig, etwa um die Möglichkeit abzudecken, dass das EPÜ 2000 erst im Juli 2007 in Kraft trete.

- 51. Der Ausschuss schloss die Beratungen zu dem Beschlussentwurf in Teil II des Dokuments vorläufig ab.
- 52. Zusammenfassend schloss der Ausschuss seine Beratungen zur Änderung der Regeln 44a, 51, 54, 92 und 101 sowie zu dem Beschlussentwurf in Teil II des Dokuments vorläufig ab. Er hielt fest, dass er in seiner Sitzung im September 2006 auf die Änderung der Regeln 31, 38, 85 und 110 zurückkommen wird.

#### **4. SPLT - Meinungsaustausch in Bezug auf die zukünftige Arbeit (CA/PL 12/06)**

- 53. Der Vorsitzende sagte, auch wenn der Ausschuss nicht das richtige Forum für politische Diskussionen sei, könnten doch informelle Gespräche unter Fachleuten die Vertretung europäischer Interessen auf internationaler Ebene erleichtern.
- 54. Das Amt gab eine Einführung in das Dokument und betonte, wie wichtig es sei, Feedback von den Delegationen zu erhalten. Die Delegationen, die sich an der Debatte beteiligten, dankten dem Amt für das ausgezeichnete Papier.
- 55. Die dänische und die deutsche Delegation, deren Ansichten von anderen Delegationen (NL, SE) und dem Amt geteilt wurden, gaben ihre Einschätzung der Sachlage ab. Seit Anfang 2004 seien keine echten Fortschritte gemacht worden, nicht einmal am reduzierten Themenpaket zum SPLT. Es müssten unbedingt Prioritäten herausgearbeitet werden, um klare Leitlinien für künftige Verhandlungen zu haben. Die Sitzung der Gruppe B+ solle auf November 2006 verschoben werden, so dass informelle Gespräche und Beratungen mit allen Beteiligten geführt werden könnten. Im Namen der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I, Frau Anne Rejnhold Jørgensen (DK), schlug die dänische Delegation vor, eine informelle Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus den interessierten Vertragsstaaten und dem Amt zu bilden, um mögliche Kompromisslösungen für das SPLT-Paket zu sondieren. Anschließend solle man alle Vertragsstaaten informieren und ein politisches Mandat ausarbeiten. Ein solches Mandat sollte aber dennoch eine gewisse integrierte Flexibilität aufweisen.
- 56. Die französische Delegation lobte die in den Nummern 18 bis 26 des Dokuments enthaltene Analyse. Sie betrachtete das SPLT als Gesamtverhandlung, bei der sich jede Partei auf die Position der anderen zubewegen müsse, um ein Endergebnis zu erreichen. Daher sei sie in bestimmten Punkten flexibel, z. B. in

Sachen Schonfrist, solange die Amerikaner und Japaner beispielsweise in Sachen Hilmer-Doktrin ebenfalls flexibel seien. Frankreich werde die Nutzer zu den Auswirkungen bestimmter Lösungen befragen, die eine Abkehr von der gängigen europäischen Praxis bedeuten würden. Abschließend bat sie darum, Nummer 22 der Zusammenfassung in Anlage 1 des Dokuments so zu ändern, dass zum Ausdruck komme, dass Frankreich die Erklärungspflicht in Zusammenhang mit der Neuheitsschonfrist nicht befürworte.

57. Der Vorsitzende meinte, die Delegationen sollten es als Arbeitshypothese auffassen, dass Frau Rejnhold Jørgensen informelle Gespräche initiieren werde. Das Thema SPLT solle auf der Tagesordnung für die Ausschusssitzung im September 2006 stehen, um eine ausführlichere Diskussion zu erleichtern, möglicherweise mit Beiträgen der informellen Ad-hoc-Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe könne aus Gründen der Kompetenz gegenüber der EU nur ganz informeller Natur sein. Schließlich sei der Ausschuss ganz sicher nicht befugt, eine solche Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen oder auch nur deren Mandat festzulegen.
58. Die dänische Delegation stimmte der Analyse des Vorsitzenden zu, was die Ad-hoc-Arbeitsgruppe betraf. Sie bot auf Anregung der deutschen Delegation an, die von einer solchen Arbeitsgruppe erreichten Ergebnisse per E-Mail zu verbreiten, um keine Zeit zu verlieren, bevor man Gespräche mit den amerikanischen und den japanischen Partnern aufnehme.
59. Die deutsche, die schwedische, die britische und die spanische Delegation unterstützten eine solche Ad-hoc-Arbeitsgruppe und würden sich gerne daran beteiligen. Die spanische Delegation war nicht dafür, die Debatte noch weiter zu splitten, wenn es keinen echten Bedarf dafür gebe. Die Vertragsstaaten sollten auf jeden Fall ein europäisches Paket schnüren und offen die Punkte innerhalb der noch offenen Fragen klären, bei denen es Diskrepanzen gebe.
60. Die britische Delegation warnte davor, die in Tokio vereinbarte Zeitplanung nicht einzuhalten. Später teilte sie dem Ausschuss mit, sie habe erfahren, dass die amerikanischen Partner postuliert hätten, dass die Sitzung der japanischen Gruppe B+ im November 2006 stattfinden solle, damit sie Zeit für weitere informelle Konsultationen hätten. Ferner bat sie das Amt, den Vertragsstaaten mitzuteilen, zu welchen Schlussfolgerungen es nach den Konsultationen mit den Nutzern gelangt sei.
61. Nachdem die dänische Delegation gebeten wurde, sich zu den offenen Punkten in CA/PL 12/06 zu äußern, gab sie eine vorläufige positive Stellungnahme zu den Ausführungen des Amts über die Auswirkung kollidierender Anmeldungen (Nr. 9) ab. Was die Behandlung kollidierender PCT-Anmeldungen (Nr. 10) betraf, sprach sie sich dafür aus, dass PCT-Anmeldungen ab ihrem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum zu den geheimen Vorveröffentlichungen zählen sollten. Sie gab einer sechsmonatigen Schonfrist den Vorzug, könnte aber auch zwölf Monate akzeptieren. Was die erfinderische Tätigkeit anging (Nr. 15), war sie nicht dafür, methodologische Elemente auf SPLT-("Abkommens-")Ebene aufzunehmen. Sie war der Ansicht, dass Europa andere Lösungen anzubieten habe und es ihm freistehen sollte, seine Arbeitsmethoden in Zukunft zu ändern, ohne das Abkommen ändern zu müssen.

62. Die deutsche Delegation gab eine vorläufige Stellungnahme zu den laufenden Konsultationen mit den Nutzergruppen ab. Sie glaube, dass Punkte wie das Erstanmelderprinzip (Nr. 7) und die Abschaffung der Hilmer-Doktrin (Nr. 8) ganz wesentlich seien und für Flexibilität keinen Raum ließen. Sie sei an neuen Vorschlägen zur Auswirkung kollidierender Anmeldungen (Nr. 9) interessiert, rechne aber in dieser Hinsicht nicht mit nennenswerter Unterstützung seitens der Nutzer. Ein Verzicht auf Harmonisierung in diesem Bereich sei ebenfalls vorstellbar. Die deutsche Delegation sei, was die Behandlung kollidierender PCT-Anmeldungen (Nr. 10) betreffe, flexibel, da es auf beiden Seiten Argumente gebe. Wahrscheinlich würden sich die USA in puncto "Zusammenfassung" (Nr. 11) flexibel zeigen, sofern Europa bei der Behandlung kollidierender PCT-Anmeldungen kompromissbereit wäre. Die auf kollidierende Anmeldungen (Nr. 12) anwendbaren Prinzipien sollten nicht zu komplex ausgestaltet werden. Vielleicht gebe es auch ein Argument zu Gunsten eines orthodoxen Ansatzes. Die Dauer der Schonfrist sei ein Thema für eine diplomatische Konferenz. Was den Umfang betreffe, sollten die USA auf die striktere europäische Interpretation einschwenken, bei der die deutsche Delegation nicht flexibel sei. Flexibel sei sie hingegen bei der Erklärungsspflicht, was, wenn möglich, in Nummer 22 der in Anlage 1 zu dem Dokument enthaltenen Zusammenfassung zum Ausdruck gebracht werden sollte. Bezüglich der Rechte Dritter stimme sie mit den anderen europäischen Delegationen überein. Dieser Punkt bereite keine Schwierigkeiten und müsse nicht unbedingt harmonisiert werden. Ebenso wie das Amt lehne sie die "experimentelle Nutzung" (Nr. 14) aus Gründen der Rechtssicherheit ab. Sie stimme mit dem Amt und der dänischen Delegation überein, was die erfinderische Tätigkeit (Nr. 15) betraf, und lehnte die geheime kommerzielle Vorbenutzung (Nr. 16) ab.
63. Die britische Delegation schloss sich in einer vorläufigen Stellungnahme den Ansichten der deutschen Delegation an.
64. Die französische Delegation hielt das Erstanmelderprinzip und die Abschaffung der Hilmer-Doktrin für wichtig. Sie favorisiere zwar die europäische Position (Option A im reduzierten Themenpaket) in Bezug auf kollidierende PCT-Anmeldungen, würde aber gern die Auswirkungen der Option B genauer prüfen. Die Neuheitsschonfrist sollte als Sicherheitsnetz benutzt werden.
65. Der Vertreter der UNICE äußerte sich zu Nummer 20 des Dokuments. Die gegenwärtige europäische Vorgehensweise habe erhebliche Nachteile für Anmelder, die ihre Anmeldung nach der PCT-Veröffentlichung, aber vor Eintritt in die europäische nationale Phase fallen ließen, wenn ein späterer Anmelder ein europäisches Patent erhalte. Die Kompromisslösung des Amts in Bezug auf kollidierende Anmeldungen (Nr. 31) enthalte Spuren einer Regelung zur Verhinderung der Selbstkollision. Die Lösung sei insofern unfair, als eine von ein und demselben Anmelder eingereichte spätere Anmeldung nur neu zu sein brauche, eine von einem Dritten eingereichte spätere Anmeldung aber neu und erfinderisch. Letztlich

solle man sich nur dann für die Harmonisierung entscheiden, wenn dies zu echten Verbesserungen führe. Jedes Harmonisierungsabkommen führe zu Änderungen im EPÜ. Ein Staat, der es versäume, das revidierte EPÜ rechtzeitig zu ratifizieren, laufe Gefahr, nicht mehr Mitglied der Europäischen Patentorganisation zu sein. Auf eine Bemerkung des Vorsitzenden hin führte die UNICE aus, beim Vergleich zweier europäischer Patentanmeldungen spiele es keine Rolle, ob die erste zu einem europäischen Patent führe. Wenn sie veröffentlicht werde, zähle sie als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Die Frage sei, warum eine PCT-Anmeldung, wenn sie veröffentlicht sei, anders behandelt werden sollte.

66. Das *epi* äußerte sich besorgt darüber, dass es als Beobachter praktisch ausgeschlossen wäre, wenn Gespräche außerhalb der WIPO oder des Ausschusses geführt würden. Das *epi* und die UNICE sollten auch zu den informellen Treffen als Beobachter eingeladen werden. Das *epi* unterstütze weiterhin die Bemühungen des Amts um internationale Harmonisierung des materiellen Patentrechts, insbesondere, wo dies zur Übernahme optimaler Vorgehensweisen führe. Es begrüße eine Verschiebung der nächsten Sitzung der Gruppe B+, wodurch es Zeit habe, sich zu dem Dokument des Amts zu äußern. Auch das *epi* sei nicht mit der Kompromisslösung in Nummer 31 des Dokuments einverstanden, weil dies für die Anmelder diskriminierend sei. Die Lösung bereite zahlreiche Probleme, z. B. bei Tochterfirmen, die gemeinsam Forschung betrieben.
67. Der Ausschuss nahm CA/PL 12/06 sowie den anschließenden Meinungsaustausch und die Absicht des Vorsitzes der Arbeitsgruppe I zur Kenntnis, informelle Konsultationen aufzunehmen. Abschließend nahm er zur Kenntnis, dass "SPLT" auf der Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung stehen werde, so dass die Entwicklungen mitverfolgt und zukünftige Sitzungen vorbereitet werden könnten.
68. Das Amt fügte hinzu, dass es dem Ausschuss, eventuell in Form eines Dokuments, über die Ergebnisse der Beratungen im SACEPO Bericht erstatten werde. Sofern Konsultationen auf nationaler Ebene stattfänden, wäre der Ausschuss für Rückmeldungen sicher dankbar. Es dankte den Delegationen für ihre wertvollen Beiträge.

## **5. Sonstiges**

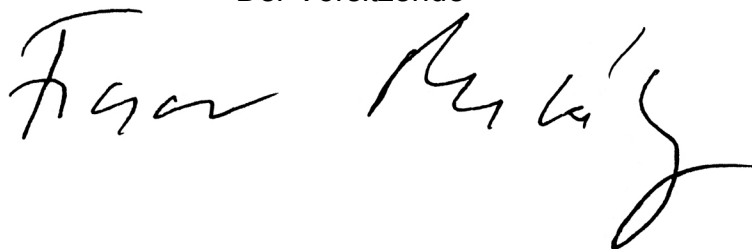
69. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass die nächste Sitzung vom 19. bis 21. September in München stattfindet (Beginn am ersten Tag: 9.30 Uhr). In Abhängigkeit von der Tagesordnung kann die Sitzung auf zwei Tage verkürzt werden. Die Sitzung geht der Generalversammlung der WIPO voraus.
70. Der Vorsitzende dankte Herrn Hugh Edwards (UK) für seine ausgezeichnete Arbeit als stellvertretender Vorsitzender. Herr Edwards musste sein Mandat vorzeitig beenden, weil er vom britischen Patentamt demnächst in den Ruhestand versetzt wird. Er richtete eine kurze Ansprache an den Ausschuss.

71. Der Vorsitzende bat die Delegationen, dem Ratssekretariat mögliche Kandidaten für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden zu nennen.

Der Ausschuss "Patentrecht" hat das Protokoll in der in diesem Dokument enthaltenen Fassung am 19. September 2006 genehmigt.

München, den 19. September 2006

Für den Ausschuss "Patentrecht"  
Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FICSOR Mihály', written in a cursive style.

Mihály FICSOR

## **ANLAGE 1      TEILNEHMERLISTE**

**CA/PL 10/06 Rev. 1**

Orig.: de, en, fr

München/Munich, 04.05.2006

BETRIFFT: Teilnehmerliste der 29. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht"  
(München, 2. und 3. Mai 2006)

SUBJECT: List of participants of the 29th meeting of the Committee on Patent  
Law (Munich, 2 and 3 May 2006)

OBJET : Liste des participants de la 29<sup>e</sup> réunion du comité "Droit des brevets"  
(Munich, les 2 et 3 mai 2006)

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**

Mr Mihály FICSOR  
Vice-President for Legal Affairs  
Hungarian Patent Office  
(Hungary)

**STELLVERTRETENDER VORSITZENDER - DEPUTY CHAIRMAN -  
VICE-PRESIDENT**

Mr Hugh J. EDWARDS  
Deputy Director  
Legal Section  
The Patent Office  
(United Kingdom)

**MITGLIEDSTAATEN - MEMBER STATES - ETATS MEMBRES**

**BÄLGARIJA**

-----

**BELGIQUE/BELGIË**

Mme Katrien VAN WOUWE

Attaché  
Office de la Propriété Intellectuelle  
Direction générale de la Régulation et de  
l'Organisation du Marché  
Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,  
Classes moyennes et Energie

**ČESKÁ REPUBLIKA**

Mr Jaroslav KOZÁK

Director of the Patent Department  
Industrial Property Office

Mr Kamil RAOUF

Director of the International Department  
Industrial Property Office

**DANMARK**

Mr Kaare STRUVE

Senior Legal Adviser  
International Affairs  
Danish Patent and Trademark Office

## **DEUTSCHLAND**

Herr Tammo ROHLACK

Regierungsdirektor  
Bundesministerium der Justiz

Herr Friedrich OELSCHLÄGER

Richter am Landgericht  
Referat für Patent- und Erfinderrecht  
Bundesministerium der Justiz

Frau Nadja WEINAND

Juristische Referentin  
Referat für ausländischen gewerblichen  
Rechtschutz (4.3.3)  
Deutsches Patent- und Markenamt

Herr Heinz BARDEHLE

Patentanwalt

## **EESTI**

Ms Viive KÜBAR

Head of Legal Department  
Estonian Patent Office

Mr Raul KARTUS

Counsellor - EPC Coordinator  
Estonian Patent Office

## **ELLÁDA**

Ms Konstantina ROIDI

Attorney, Department of International Affairs  
Industrial Property Organisation (OBI)

## **ESPAÑA**

Mr Miguel HIDALGO LLAMAS

Head of Legal Division, Patents and  
Information Technology Department  
Spanish Patent and Trademark Office

Mme Elena PÉREZ RUIZ

Conseiller technique  
Département de la coordination juridique et  
des relations internationales  
Office espagnol des brevets et des marques

## **FRANCE**

Mme Isabelle CHAUVET

Chargée de mission, Service du Droit  
International et Communautaire  
Institut National de la Propriété Industrielle  
(INPI)

Mme Aude GELINEAU

Ingénieur  
Institut National de la Propriété Industrielle  
(INPI)

## **IRELAND/ÉIRE**

Mr Michael LYDON

Head of Patent Examination  
Patents Office

## **ÍSLAND**

Mr Grétar Ingi GRÉTARSSON

Lawyer  
Legal Advisor Patent Division  
Icelandic Patent Office

## **ITALIA**

Ms Ivana PUGLIESE

Senior Patent Examiner  
Italian Patent and Trademark Office

## **KÝPROS**

-----

## **LATVIJA**

Ms Māra ROZENBLATE

Deputy Director of the Patent Department  
Latvian Patent Office

Ms Ieva VIĻUMA

Director of the Legal Department  
Latvian Patent Office

## **LIECHTENSTEIN**

-----

## **LIETUVA**

Mr Žilvinas DANYŠ

Deputy Director  
State Patent Bureau

Mr Zenonas VALASEVIČIUS

Director of the Inventions Department  
State Patent Bureau

## **LUXEMBOURG**

M. Claude SAHL

Chef du secteur Législation  
Direction de la Propriété Intellectuelle  
Ministère de l'Economie et du Commerce  
Extérieur

## **MAGYARORSZÁG**

Ms Judit HAJDÚ

Head of the Patent Department  
Hungarian Patent Office

Ms Johanna STADLER

Co-ordinator of the European Patent Task  
Force  
Hungarian Patent Office

## **MONACO**

M. Yann STRIDDE

Chef de section  
Direction de l'Expansion Economique  
Division de la propriété intellectuelle

## **NEDERLAND**

Ms Nikki RETHMEIER

Patent Examiner  
Netherlands Patent Office

Mr Albert SNETHLAGE

Legal Advisor on Industrial Property  
Ministry of Economic Affairs

## **ÖSTERREICH**

Herr Robert CIZA

Rechtsabteilung A  
Österreichisches Patentamt

## **POLSKA**

Ms Ewa NIZINSKA MATYSIAK

Acting Director of the Cabinet of the  
President of the PPO  
Polish Patent Office

Ms Grazyna LACHOWICZ

Head, International Cooperation Unit  
Polish Patent Office

## **PORTUGAL**

M. José MAURÍCIO

Directeur des marques et brevets  
Institut National de la Propriété Industrielle  
(INPI)

## **ROMÂNIA**

Mr Alexandru Cristian ȘTRENC

Deputy Director General  
State Office for Inventions and Trademarks

Ms Bucura IONESCU

Director  
Patent Directorate  
State Office for Inventions and Trademarks

## **SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA**

Frau Simone TICHY

Juristin  
Rechtsdienst Patente und Design  
Abteilung Recht & Internationales  
Eidgenössisches Institut für Geistiges  
Eigentum

## **SLOVENIJA**

-----

## **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Ms Lukrecia KYSELICOVÁ

Directress, Patent Department  
Industrial Property Office of the Slovak  
Republic

Mr Martin PERNICKY

Lawyer, Law and Legislation Department  
Industrial Property Office of the Slovak  
Republic

## **SUOMI/FINLAND**

Ms Maarit LÖYTÖMÄKI

Deputy Director  
National Board of Patents and Registration

Ms Marjo AALTO-SETÄLÄ

Coordinator  
International Affairs  
National Board of Patents and Registration

## **SVERIGE**

Mr Per HOLMSTRAND

Chief Legal Counsel  
Swedish Patent and Registration Office

Mr Jonas PONTÉN

Legal Adviser, Associate Judge of Appeal  
Ministry of Justice

Ms Marie ERIKSSON

Head of Legal Affairs  
Patents  
Swedish Patent and Registration Office

## **TÜRKIYE**

Ms Nurhan TÜRKEŞİ

Director  
Patent Department  
Turkish Patent Institute

Mr Serkan ÖZKAN

Patent Examiner  
Turkish Patent Institute

## **UNITED KINGDOM**

Mr Hugh EDWARDS

Deputy Director  
Legal Section  
The Patent Office

Mr Anthony HOWARD

Deputy Director  
Legal Section  
The Patent Office

Mr David WOOLF

Policy Advisor  
The Patent Office

Mr John BROWN

Patent Attorney

**BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS**

**1. Staaten - States - Etats**

**BOSNA I HERCEGOVINA**

-----

**FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA**

-----

**MALTA**

-----

**NORGE**

Mr Eirik RØDSAND

Legal Adviser  
Norwegian Patent Office

Mr Vegar JOHNSRUD

Legal Advisor  
Norwegian Patent Office

**REPUBLIKA HRVATSKA**

-----

**SHQIPËRIA**

-----

**SRBIJA I CRNA GORA**

Mr Miodrag MARKOVIĆ

Assistant Director - Patent Sector  
Intellectual Property Office of Serbia and  
Montenegro

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

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

Ms Tomoko MIYAMOTO

Senior Counsellor, Patent Law Section  
Sector of PCT and Patents, Arbitration and  
Mediation Center and Global Intellectual  
Property Organization

**Europäische Gemeinschaft / European Community / Communauté européenne**

**Europäische Kommission**  
**European Commission**  
**Commission européenne**

-----

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**

Frau Gabriele LEISSLER-GERSTL

EPPC Member

Mr Francis LEYDER

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

Mr Leo STEENBEEK

Senior patent attorney / Legal counsel  
Philips Intellectual Property & Standards

**EUROPÄISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE -  
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS**

Herr Martin KÖPPL 06

M. Florian ANDRES DG 1

Herr Gerhard WEIDMANN

Mr Richard LORD DG 2

Mr Mark WEAVER

Frau Brigitte GÜNZEL DG 3

Frau Sabine DEMANGUE

Herr Richard MENAPACE

Mr Franco BENUSSI

Mr Wim VAN DER EIJK DG 5

Herr Ingwer KOCH

Herr Robert CRAMER

Frau Doris THUMS

Herr Wilhelm UNGLER

Herr Eugen STOHR

M. Jean-François LEBESNERAIS

Mme Sylvie STROBEL

Frau Veronika SADLONOVA

Herr Ulrich JOOS

Ms Lise DYBDAHL

Mme Annie DECROIX

M. Camille BOGLIOLO

Mme Fabienne GAUYE

**PERSONALAUSSCHUSS - STAFF COMMITTEE - COMITE DU PERSONEL**

Mr Mattias TILLGREN

Herr Serge MUNNIX

Staff Committee Munich

Personalausschuss Berlin

**SEKRETARIAT - SECRETARIAT**

M. Yves GRANDJEAN 0.2

Frau Cornelia UMBACH

Frau Karolin MAGG

Frau Katrin NIEKERKEN

Ms Nuala QUINLAN