

BETRIFFT: Punkte für eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: 1. Verwaltungsrat (zur Beschlußfassung)
2. Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Addendum zu CA/16/98 enthält weitere, vom Präsidenten des EPA und vom *epi* vorgebrachte Punkte, die bei einer künftigen Revision des EPÜ in Betracht gezogen werden sollten und im wesentlichen rechtlicher und technischer Art sind.

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Ausschuß "Patentrecht" zu beauftragen, die im vorliegenden Dokument angesprochenen Punkte im einzelnen zu prüfen.

II. MATERIELLES PATENTRECHT

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

Im Zusammenhang mit dem Vorschlag in CA/16/98, die "Veröffentlichungs"-Klausel in Artikel 53 a) EPÜ zu streichen, stellt das *epi* die Frage, welche Verantwortung das EPA bei Veröffentlichung einer Erfindung zu tragen hätte, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Könnte das EPA als internationale Organisation wegen Veröffentlichung einer gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößenden Patentschrift strafrechtlich belangt werden, wie dies z. B. bei Veröffentlichungen rassistischen Inhalts oder ähnlichen Werken der Fall ist? Diese Frage sollte geprüft werden.

Anregung: epi

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

a) Streichung von Artikel 52 (4)

Nach Artikel 52 (4) gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als patentfähige Erfindungen.

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Auslegung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Frage der zweiten medizinischen Indikation (G 1/83), schlägt das *epi* vor, im Rahmen einer Studie zu untersuchen, ob das EPÜ zweckmäßigerweise nicht dahingehend geändert werden könnte, daß ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ebenso wie jedes andere Verfahren patentierbar wäre, sofern die Erfindung eine technische Aufgabe löst (wie bei Erfindungen im EDV-Bereich). Ein auf ein solches Verfahren oder der Verwendung eines Erzeugnisses zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichteter Anspruch sollte auch die erzielte technische (therapeutische) Wirkung umfassen, wie sie in der Beschreibung offenbart ist.

Angeregt wird ferner, Artikel 52 (4) zu streichen und dafür eine mit Artikel 27 c) GPÜ vergleichbare Ausnahmeregelung einzuführen, wonach Ärzte oder Tierärzte für die bei der Anwendung solcher Verfahren ausgeführten Handlungen nicht einzustehen haben. Das vorgeschlagene Konzept wurde vor kurzem in den Vereinigten Staaten gesetzlich verankert (35 USC 287 c)).

Hintergrund: Artikel 27 (3) TRIPS

Anregung: epi; Benutzer des Systems

b) Erste und weitere medizinische Verwendung

In Artikel 52 (4) heißt es weiter, daß das Patentierungsverbot für medizinische Verfahren nicht für Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren gilt; nach Artikel 54 (5) kann ein Erzeugnis für seine erste medizinische Verwendung patentiert werden, auch wenn es bereits zum Stand der Technik gehört.

Weitere medizinische Verwendungen sind nur in Form der Schweizer Verwendungsansprüche, d. h. nur dann patentierbar, wenn die Verwendung des Stoffes für die Herstellung eines Erzeugnisses beansprucht wird, das in einem medizinischen Verfahren verwendet wird (s. G1/83, ABl. EPA 1985, 60). Falls an Artikel 52 (4) festgehalten wird, sollte die Unterscheidung zwischen der ersten und einer weiteren medizinischen Verwendung eines bekannten Stoffes überdacht und nach Möglichkeit fallengelassen werden.

Das *epi* schlägt vor, daß ein Anspruch auf ein Arzneimittel - selbst im Fall einer ersten medizinischen Indikation - auf die in der Beschreibung offenbarte therapeutische Wirkung begrenzt werden könnte. Das europäische Patentsystem würde damit auf diesem Gebiet stärker an das amerikanische und das japanische System angeglichen.

Anregung: Niederlande, Österreich; epi; Benutzer des Systems

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

Nach Artikel 53 b) sind Pflanzensorten und Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die interessierten Kreise haben wiederholt dafür plädiert, Artikel 53 b) zu streichen. Das *epi* schlägt vor, im EPÜ klar zum Ausdruck zu bringen, daß genetisch veränderte Pflanzen oder Tiere patentiert werden können und nicht unter den Ausschluß von Pflanzensorten oder Tierarten von der Patentierbarkeit fallen.

Da die Biotechnologie-Richtlinie der EG in Kraft ist, muß geprüft werden, ob Artikel 53 b) in seiner derzeitigen Auslegung durch die Beschwerdekammern damit in Einklang steht. Der Entscheidung Pflanzenzellen/PGS (T 356/93, ABl. EPA 1995, 545) zufolge können Pflanzen als solche nicht beansprucht werden, zumindest dann nicht, wenn sie Pflanzensorten umfassen. Diese heikle Frage ist inzwischen jedoch der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden, und es bleibt abzuwarten, ob sich die EPA-Praxis in diesem Punkt weiterentwickelt, wenn sich die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage befaßt haben wird (T 1054/96, ABl. EPA 1997, 551).

Hintergrund: Biotechnologie-Richtlinie der EG

Anregung: Dänemark, Niederlande, Schweiz; EPA; epi; Benutzer des Systems

III. VERFAHRENS- UND VERFAHRENSTECHNISCHE VORSCHRIFTEN

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

Das *epi* unterstützt den in CA/16/98 unter diesem Punkt enthaltenen Vorschlag Nr. 1 und spricht sich dafür aus, die derzeitige Wiedereinsetzung durch ein System zu ersetzen, nach dem Wiedereinsetzung gegen Entrichtung einer Gebühr innerhalb einer vorgeschriebenen Frist erlangt werden kann.

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

Nach Artikel 80 müssen die vom Anmelder eingereichten Unterlagen unter anderem die Benennung mindestens eines Vertragsstaats und einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, damit ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Die Beschreibung und die Ansprüche müssen in einer der nach Artikel 14 (1) und (2) zulässigen Sprachen abgefaßt sein.

Nach dem neuen Entwurf des PLT würden künftig keine Ansprüche mehr verlangt; die Beschreibung und die Ansprüche könnten in einer beliebigen Sprache abgefaßt sein. Es wird vorgeschlagen, Artikel 80 entsprechend anzupassen. Das Übersetzungserfordernis (s. Art. 14 (2)) würde natürlich beibehalten. Zudem hat sich die Praxis beim EPA insofern geändert, als im Anmeldeformblatt das Kästchen für die Benennung aller Vertragsstaaten bereits angekreuzt ist, so daß das Erfordernis, wonach mindestens ein Vertragsstaat benannt werden muß, ebenfalls gestrichen werden sollte.

Damit ist auch Artikel 79 (1), wonach im Erteilungsantrag die Vertragsstaaten zu benennen sind, überflüssig und sollte entsprechend geändert werden (s. auch Entscheidung J 25/88, ABl. EPA 1989, 486).

Hintergrund: Artikel 4 (1) neuer PLT-Entwurf; Info 2/PL 3
Anregung: Österreich, Schweiz; EPA; Benutzer des Systems

Q. ARTIKEL 96: PRÜFUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG

Nach Artikel 96 (1) wird ein Anmelder, der einen Prüfungsantrag gestellt hat, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, vom EPA aufgefordert zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält. Unterläßt es der Anmelder, auf diese Aufforderung hin rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 96 (3)).

Das *epi* gibt zu bedenken, daß die Anmelder in der Mehrzahl der Fälle ihre Anmeldung aufrechterhalten wollen, so daß das derzeitige Verfahren vielfach zu unnötiger Arbeit führt, weil beispielsweise der Stichtag für die Antwort festgehalten und überwacht werden muß. Dies kann für den Anmelder zur Falle werden: Seine Anmeldung gilt nämlich als zurückgenommen, wenn er der Aufforderung nicht nachkommt. Es erscheint unnötig, dem Anmelder ein solches Risiko aufzubürden.

Das *epi* schlägt deshalb vor, Artikel 96 (3) dahingehend zu ändern, daß die Anmeldung auch dann geprüft wird, wenn es der Anmelder unterläßt, rechtzeitig auf eine Aufforderung nach Artikel 96 (1) zu antworten.

Anregung: epi

R. ZENTRALES BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN UND VERZICHT VOR DEM EPA

1. Bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/93 (ABl. EPA 1994, 891) konnten die Patentinhaber gegen ihr eigenes Patent Einspruch einlegen und es auf diese Weise zentral für alle benannten Staaten beschränken oder widerrufen lassen, um beispielsweise erst nach Erteilung des Patents aufgefundenen Entgegenhaltungen Rechnung zu tragen. Dieser Weg ist nun jedoch versperrt, so daß es kein zentrales, der Erteilung nachgeschaltetes Beschränkungsverfahren vor dem EPA mehr gibt und die Patentinhaber sich gezwungen sehen, - soweit vorhanden - auf entsprechende nationale Verfahren auszuweichen. Wo das nationale Recht kein Beschränkungsverfahren vorsieht, ist das Patent in der Praxis unter Umständen nicht durchsetzbar.

Daher wurde vorgeschlagen, parallel zu etwaigen nationalen Verfahren ein **zentrales Beschränkungsverfahren** vor dem EPA zu institutionalisieren. Dies fand im Ausschuß "Patentrecht" ein insgesamt positives Echo.

Hintergrund: Artikel 51 - 54 GPÜ; CA/PL 11/96; CA/PL 13/96

Anregung: Österreich, Schweden, Schweiz; EPA

2. Des weiteren fehlt es im EPÜ an einem Verfahren, das den zentralen Verzicht auf ein Patent vor dem EPA ermöglicht. Es sollte daher in Erwägung gezogen werden, die Möglichkeit eines **zentralen Verzichts** auf Patente vor dem EPA einzuführen (s. auch Art. 99 (3) EPÜ). Das EPA würde den nationalen Patentämtern dann mitteilen, auf welche Patente verzichtet wurde.

Anregung: EPA
