

**CA/100/00**

Orig.: d,e,f

München, den 09.08.2000

**BETRIFFT:** Revision des Europäischen Patentübereinkommens

**VERFASSER:** Präsident des Europäischen Patentamts

**EMPFÄNGER:** Verwaltungsrat (zur Stellungnahme und Beschußfassung)

---

#### ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält die Entwürfe

1. des Basisvorschlags für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (Teil I)
2. der Revisionsakte (Teil II)
3. der Schlußakte der Konferenz (Teil III)
4. eines Beschlusses über die der Revisionskonferenz vorzulegenden vorbereitenden Dokumente (Teil IV).

Der Entwurf des Basisvorschlags berücksichtigt die Beratungsergebnisse der 14. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" vom 3.-6. Juli 2000.

**Der Verwaltungsrat wird gebeten**, den unter 1) bis 3) genannten Entwürfen zuzustimmen und den unter 4) genannten Beschußentwurf zu genehmigen.

---

**Teil I**

**BASISVORSCHLAG FÜR DIE REVISION DES  
EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS**

## ARTIKEL 11 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/106/99 und Add. 1; CA/PL PV 12, Nrn. 3-10; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Die Beteiligung externer rechtskundiger Mitglieder aus den EPÜ-Vertragsstaaten in Verfahren vor der Großen Beschwerdekommission hat sich bewährt. Auch in Zukunft ist damit zu rechnen, daß die Mitwirkung nationaler Richter in wichtigen Verfahren vor der Großen Beschwerdekommission wertvolle Impulse geben, zur internationalen Anerkennung dieser Entscheidungen beitragen und die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa auf diese Weise fördern kann. Die Ernennung nationaler Richter aus den Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekommission ist daher auch in Zukunft in hohem Maße wünschenswert.
2. Die Rechtsgrundlage für die Ernennung externer Mitglieder der Großen Beschwerdekommission ist derzeit die Übergangsvorschrift des Artikels 160 (2) EPÜ, die im Zuge der EPÜ-Revision gestrichen werden soll (siehe die Erläuterungen zu Artikel 160). Der **neue Artikel 11 (5) EPÜ** schafft nun eine **dauernde Rechtsgrundlage für die Ernennung externer rechtskundiger Mitglieder der Großen Beschwerdekommission**. Entsprechend der bisherigen Praxis sollen sie für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt werden mit der Möglichkeit der Wiederernennung.
3. Die derzeit nach Artikel 160 (2) EPÜ mögliche Ernennung externer technisch vorgebildeter Mitglieder der Technischen Beschwerdekommissionen oder der Großen Beschwerdekommission oder externer rechtskundiger Mitglieder der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekommissionen soll künftig entfallen. Mit ein Grund für die Schaffung der Möglichkeit, externe Beschwerdekommermitglieder zu ernennen, war die Sorge, daß insbesondere in der Anfangsphase des EPA das Fachwissen in der notwendigen Breite innerhalb des Hauses fehlen könnte. Das trifft heute nicht mehr zu: Fachwissen ist auf allen technischen Gebieten vorhanden. Daher besteht kein Grund, weiterhin externe technisch vorgebildete Mitglieder der Technischen Beschwerdekommissionen zu ernennen. Dasselbe gilt für externe technisch vorgebildete Mitglieder der Großen Beschwerdekommission. Außerdem hat sich die Beteiligung externer Beschwerdekommermitglieder aus organisatorischen Gründen als kompliziert (Notwendigkeit von ggf. wiederholten Reisen zu den Beratungen der Kammer, Schwierigkeiten bei der Terminabsprache etc.) und zunehmend ineffizient erwiesen. In letzter Zeit waren daher sehr selten externe Mitglieder in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekommissionen tätig. Ein Bedürfnis, externe rechtskundige Mitglieder der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekommissionen zu ernennen, bestand nur in den ersten Jahren des EPA.

<b>Geltende Fassung</b>	<b>Revidierte Fassung</b>
<b>Artikel 11</b> Ernennung hoher Beamter	<b>Artikel 11</b> Ernennung hoher Beamter
(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird vom Verwaltungsrat ernannt.	(1) <i>Unverändert</i>
(2) Die Vizepräsidenten werden nach Anhörung des Präsidenten vom Verwaltungsrat ernannt.	(2) <i>Unverändert</i>
(3) Die Mitglieder der Beschwerde- kammern und der Grossen Beschwerde- kammer einschließlich der Vorsitzenden werden auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. Sie können vom Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts wiederernannt werden.	(3) <i>Unverändert</i>
(4) Der Verwaltungsrat übt die Disziplinargewalt über die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Bediensteten aus.	(4) <i>Unverändert</i>
	(5) Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts auch rechts- kundige Mitglieder nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden der Vertragsstaaten, die ihre richterliche Tätigkeit auf nationaler Ebene weiter- hin ausüben können, zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernennen. Sie werden für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt und können wiederernannt werden.

## **ARTIKEL 14 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00; CA/PL 31/00, Nr. 5)

1. Die Bestimmung des **Patentrechtsabkommens 2000** (PLT) zu den Mindest erforderlichkeiten für die Zuerkennung eines Anmeldetags macht eine Änderung des Artikels 14 EPÜ erforderlich.
2. In **Artikel 14 (1) EPÜ** werden lediglich die Amtssprachen des EPA aufgeführt. Der bisherige Satz 2 wird in Absatz 2 aufgenommen.
3. Der neue **Artikel 14 (2) EPÜ** legt fest, daß die Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen oder (falls sie in einer anderen Sprache eingereicht wurde) in eine dieser Sprachen zu übersetzen ist. In den Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (1) EPÜ soll festgelegt werden, daß eine Anmeldung für die Zwecke der Zuerkennung eines Anmeldetags in jeder Sprache eingereicht werden kann. Die Ausführungsvorschriften zu Artikel 14 EPÜ sollen die Frist für die Einreichung einer Übersetzung entsprechend der bestehenden Regel 6 EPÜ regeln. Die derzeit in Artikel 90 (3) EPÜ enthaltene Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Einreichung der Übersetzung wird nun in Artikel 14 EPÜ selbst aufgenommen.
4. **Artikel 14 (3) EPÜ** wurde ohne inhaltliche Änderungen gekürzt, um ihn verständlicher zu machen.

## Geltende Fassung

### Artikel 14

Sprachen des Europäischen Patentamts

- (1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patentanmeldungen sind in einer dieser Sprachen einzureichen.
- (2) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen in einer Amtssprache dieses Staats einreichen. Sie müssen jedoch eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist einreichen; diese Übersetzung kann während des gesamten Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden.
- (3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im Fall des Absatzes 2 übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

## Revidierte Fassung

### Artikel 14

Sprachen des Europäischen Patentamts, europäischer Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke

- (1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. [...]
- (2) Eine europäische Patentanmeldung ist in einer Amtssprache einzureichen oder nach Maßgabe der Ausführungsordnung in eine dieser Sprachen zu übersetzen. Diese Übersetzung kann während des gesamten Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden. Wird eine vorgeschriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.
- (3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie [...] übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt [...] als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

5. **Artikel 14 (4) EPÜ** wurde umformuliert und mit dem derzeitigen Artikel 14 (5) EPÜ zusammengefaßt. Da Anmeldungen in Zukunft in jeder Sprache eingereicht werden können, gelten die besonderen Bestimmungen für Anmelder aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, nicht mehr für die Einreichung der Anmeldung selbst, sondern nur noch für später eingereichte Schriftstücke. Die Bestimmung, wonach eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden muß, wurde - im Sinne der Angleichung an die bestehende Regel 1 (1) - gestrichen.

### Geltende Fassung

(4) Die in Absatz 2 genannten Personen können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats einreichen. Sie müssen jedoch innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Verfahrenssprache einreichen; in den in der Ausführungsordnung vorgesehenen Fällen können sie auch eine Übersetzung in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen.

(5) Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Übersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen.

(6) Die europäischen Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht.

(7) Die europäischen Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts.

### Revidierte Fassung

(4) **Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland** können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache **dieses** Vertragsstaats einreichen. Sie müssen jedoch **nach Maßgabe** der Ausführungsordnung [...] eine Übersetzung in einer [...] Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der [...] vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine **vorgeschriebene Übersetzung** nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht **eingereicht**.

(5) **Gestrichen - In Absatz 4 überführt**

(5) Europäische Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht.

(6) Europäische Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht **und** enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts.

6. **Artikel 14 (8) und (9) EPÜ werden gestrichen.** Die dort aufgeführten Angaben können durchaus auch in den Ausführungsvorschriften zu Artikel 129 bzw. 127 EPÜ untergebracht werden. Eine gesonderte Erwähnung der Veröffentlichungen des EPA und des Registers in Artikel 14 EPÜ ist überflüssig.

**Geltende Fassung**

- (8) In den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts werden veröffentlicht:
- a) das Europäische Patentblatt;
  - b) das Amtsblatt des Europäischen Patentamts.
- (9) Die Eintragungen in das europäische Patentregister werden in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Eintragung in der Verfahrenssprache maßgebend.

**Revidierte Fassung**

- (8) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**
- (9) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 16 UND 17 EPÜ, ABSCHNITT I ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98 und CA/PL 10/98; CA/PL PV 6, Nrn. 9 - 41 und CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. In seiner derzeitigen Fassung beinhaltet das EPÜ die organisatorische und geografische Trennung von Recherche und Prüfung. Nach den geltenden Artikeln 16 und 17 EPÜ gehören die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag, und Abschnitt I (1) (b) des Zentralisierungsprotokolls sieht vor, daß die Zweigstelle in Den Haag die Aufgaben übernimmt, die dem Internationalen Patentinstitut (IIB) obliegen. Für die anderen in Artikel 15 aufgeführten Organe des EPA gibt es keine geographische Zuordnung.
2. Mit Errichtung des Amts wurde vereinbart, daß die Recherche von den Recherchenprüfern der GD 1 in Den Haag und die Sachprüfung von den Sachprüfern der GD 2 in München durchgeführt werden solle. Diese geographische und sachliche Trennung von Recherche und Sachprüfung war politisch und historisch bedingt, denn die Papiersammlung der Recherchendokumentation befand sich im ehemaligen IIB in Den Haag.
3. Nachdem es mit modernen elektronischen Rechercheninstrumenten heute möglich ist, Recherchen auch in München durchzuführen, hat das Amt ein Pilotprojekt namens **BEST** (Bringing Examination and Search Together) gestartet, das der Qualitäts- und Effizienzsteigerung dienen soll. Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl die Recherche als auch die Sachprüfung von demselben Prüfer durchgeführt, der in Den Haag, Berlin oder München tätig sein kann. Der Recherchenprüfer wird im BEST-Verfahren nach Stellung des Prüfungsantrags als Mitglied der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beauftragt.
4. Um die amtsweite Einführung des BEST-Verfahrens in München, Den Haag und Berlin zu ermöglichen, werden **Artikel 16 und 17 EPÜ sowie Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls dahingehend geändert, daß die geographische Zuordnung der Eingangsstelle und der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag aufgehoben wird.**



## **ARTIKEL 16 EPÜ**

1. **Die Zuordnung der Eingangsstelle zur Zweigstelle in Den Haag in Artikel 16 EPÜ ist aufgehoben worden**, damit Aufgaben der Eingangsstelle auch in der Verantwortung der GD 2 in München ausgeführt werden können und die Bediensteten der Eingangsstelle, die die Eingangs- und Formalprüfung vornehmen, entweder der GD 1 oder der GD 2 zugewiesen werden können, je nachdem wo die Recherche durchgeführt wird.
2. Entsprechend diesen Überlegungen und zur Gewährleistung einer größeren Flexibilität beim Übergang der Zuständigkeit innerhalb des Amts von einer Abteilung auf eine andere **ist die zeitliche Begrenzung der Zuständigkeit der Eingangsstelle in Artikel 16 Satz 2 EPÜ gestrichen worden** (s. auch Artikel 18 EPÜ).
3. Da nach den Artikeln 92 und 93 EPÜ in ihrer geänderten Fassung das EPA für die Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Recherchenberichts zuständig ist, wurde auch der **letzte Satz von Artikel 16 EPÜ gestrichen**, um bei der Zuteilung spezifischer Aufgaben des Amts eine größere Flexibilität zu gewährleisten.

**Geltende Fassung**

**Artikel 16**  
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle gehört zur Zweigstelle in Den Haag. Sie ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach Artikel 96 Absatz 1 erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Außerdem obliegt ihr die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 16**  
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle [...] ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen zuständig [...].

## **ARTIKEL 17 EPÜ**

### **Erläuterungen**

1. **Die Zuordnung der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag in Artikel 17 EPÜ ist aufgehoben worden**, um Recherchenabteilungen auch am Sitz des Amtes in München einrichten und damit das BEST-Verfahren amtsweit, d. h. in München, Den Haag und Berlin durchführen zu können (siehe Erläuterungen zu Artikel 16 EPÜ).
2. Siehe auch das in Artikel 164 EPÜ vorgeschlagene **Personalstandsprotokoll**, das gewährleisten soll, daß der Anteil des Personalbestands in Den Haag am Gesamtpersonal des Amtes von der amtsweiten Einführung des BEST-Verfahrens im wesentlichen unberührt bleibt.

**Geltende Fassung**

**Artikel 17**

Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen gehören zur Zweigstelle in Den Haag. Sie sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 17**

Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen [...] sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

## **ARTIKEL 18 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98; CA/PL PV 6, Nrn. 28 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Um größere Flexibilität beim Übergang der Zuständigkeit innerhalb des Amtes von einer Abteilung auf eine andere zu gewährleisten, wurde der **letzte Teil des Artikels 18 (1) EPÜ gestrichen**. Diese Änderung folgt der Änderung von Artikel 16 EPÜ.

**Geltende Fassung**

**Artikel 18**

Prüfungsabteilungen

- (1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Eingangsstelle nicht mehr zuständig ist.
- (2) Eine Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Bis zum Erlaß der Entscheidung über die europäische Patentanmeldung wird jedoch in der Regel ein Prüfer der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung beauftragt. Die mündliche Verhandlung findet vor der Prüfungsabteilung selbst statt. Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Prüfungsabteilung den Ausschlag.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 18**

Prüfungsabteilungen

- (1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen [...] zuständig [...].

- (2) *Unverändert*

## ARTIKEL 22 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL 31/00, Nr. 31)

1. Die **Große Beschwerdekommission** soll künftig **befugt** sein, unter den in Artikel 112a EPÜ festgelegten Bedingungen **über Überprüfungsanträge zu entscheiden**. Der neue Artikel 22 (1) c) EPÜ erweitert dementsprechend die Zuständigkeit der Großen Beschwerdekommission.
2. **Artikel 22 (2) EPÜ** regelt die **Zusammensetzung der Großen Beschwerdekommission**, die im Hinblick auf die von einer Beschwerdekommission oder vom Präsidenten des Amtes vorgelegten Rechtsfragen unverändert bleibt. Es müssen aber Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, daß die Arbeit der Großen Beschwerdekommission in der Besetzung von sieben Mitgliedern durch Überprüfungsanträge blockiert wird.
3. Als erstes ist dafür zu sorgen, daß gleich zu Beginn die eindeutig unzulässigen oder unbegründeten Anträge herausgefiltert werden: zu diesem Zweck soll Ausschüssen aus drei Mitgliedern die Befugnis verliehen werden, Überprüfungsanträge nicht weiterzuverfolgen, die einstimmig für unzulässig - insbesondere für unzureichend substantiiert - oder für offensichtlich unbegründet befunden werden. Läßt der dreiköpfige Ausschuß einen Antrag zu, so entscheidet in einem zweiten Schritt die Große Beschwerdekommission in der Besetzung von vier Juristen und einem technisch vorgebildeten Mitglied über ihn. Daß die Große Beschwerdekommission in der Besetzung von sieben Mitgliedern zusammentritt, erscheint nicht erforderlich, da es bei solchen Anträgen um die Berichtigung von Fehlern in konkreten Einzelfällen geht und nicht um eine Wegweisung für die EPA-Praxis wie bei den von einer Beschwerdekommission oder vom Präsidenten des Amtes vorgelegten Rechtsfragen.
4. **Satz 2 des revidierten Artikels 22 (2) EPÜ** schafft die Grundlage für die in der Ausführungsordnung zu regelnde Einsetzung kleinerer Gremien, die in Überprüfungsverfahren als Große Beschwerdekommission tätig werden. Es ist beabsichtigt, in der Ausführungsordnung vorzusehen, daß ein Ausschuß der Großen Beschwerdekommission, der sich aus zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekommission zusammensetzt, einstimmig eindeutig unzulässige oder unbegründete Überprüfungsanträge verwirft. Wird der Überprüfungsantrag von dem Ausschuß nicht verworfen, so prüft ihn die Große Beschwerdekommission in der Besetzung von vier rechtskundigen Mitgliedern und einem technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekommission.
5. Damit künftig die Möglichkeit besteht, auf die mit dem neuen Rechtsmittel gemachten Erfahrungen zu reagieren, muß Flexibilität gewährleistet sein. Deshalb sollte die Zusammensetzung dieser kleineren Gremien der Großen Beschwerdekommission in der Ausführungsordnung geregelt werden. Ihre Zusammensetzung im Übereinkommen zu regeln, würde bedeuten, daß ihre Aufgaben, d. h. ihre Funktion innerhalb des Überprüfungsverfahrens, ebenfalls im EPÜ festgeschrieben werden müßten. Hierdurch würde der Ausgestaltung des Verfahrens in nicht wünschenswertem Maße vorgegriffen.

### Geltende Fassung

#### **Artikel 22**

##### Große Beschwerdekommer

- (1) Die Große Beschwerdekommer ist zuständig für:
- a) Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekommer vorgelegt werden;
  - b) die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die ihr vom Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Artikel 112 vorgelegt werden.
- (2) Die Große Beschwerdekommer beschließt in der Besetzung von fünf rechtskundigen Mitgliedern und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz.

### Revidierte Fassung

#### **Artikel 22**

##### Große Beschwerdekommer

- (1) Die Große Beschwerdekommer ist zuständig für:
- a) *Unverändert*
  - b) *Unverändert*
- (c) Entscheidungen über Anträge auf Überprüfung von Beschwerdekommer-entscheidungen nach Artikel 112a.**
- (2) In Verfahren nach Absatz 1 Buchstaben a und b setzt sich die Große Beschwerdekommer aus fünf rechtskundigen [...] und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern zusammen. In Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe c setzt sich die Große Beschwerdekommer nach Maßgabe der Ausführungsordnung aus drei oder fünf Mitgliedern zusammen. In allen Verfahren führt ein rechtskundiges Mitglied den Vorsitz.**

## ARTIKEL 23 EPÜ

### Erläuterungen

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/98; CA/PL PV 7, Nrn. 91, 92; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 23 (1) EPÜ** bestimmt, daß Mitglieder der Großen Beschwerdekommission und der Beschwerdekommissionen für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden und während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht entthoben werden können. Der Präsident und der Verwaltungsrat sind in der Vergangenheit gebeten worden, Ausnahmeregelungen in Einzelfällen zu treffen, damit Mitglieder der Beschwerdekommissionen auch noch nach Vollendung des 65. Lebensjahres bis zum Ablauf des Ernennungszeitraums tätig sein konnten. Der Verwaltungsrat hat hierzu wiederholt bekräftigt, daß Artikel 54 (1) des Statuts der Beamten des Europäischen Patentamts (Statut), wonach die Versetzung in den Ruhestand spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres erfolgt, auch auf die Mitglieder der Großen Beschwerdekommission und der Beschwerdekommissionen Anwendung findet.

Durch die **neue Bestimmung in Absatz 1, Satz 2** soll klargestellt werden, in welchen Fällen (vgl. Art. 50 a) und c) des Statuts) die Amtszeit der Kammermitglieder vor Ablauf des jeweiligen Ernennungszeitraums endet.

2. In der **deutschen Fassung** wurde **in Absatz 1, Satz 1** zur Klarstellung der Begriff "Funktion" in "Amt" geändert. Die englische und französische Fassung bleiben hiervon unberührt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 23

##### Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern

- (1) Die Mitglieder der Großen Beschwerdekommission und der Beschwerdekommissionen werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt und können während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht entbunden werden, es sei denn, daß schwerwiegende Gründe vorliegen und der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Großen Beschwerdekommission einen entsprechenden Beschuß faßt.
- (2) Die Mitglieder der Kammern dürfen nicht der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen oder der Rechtsabteilung angehören.
- (3) Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen.
- (4) Die Verfahrensordnungen der Beschwerdekommissionen und der Großen Beschwerdekommission werden nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen. Sie bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 23

##### Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern

- (1) Die Mitglieder der Großen Beschwerdekommission und der Beschwerdekommissionen werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt und können während dieses Zeitraums **ihres Amtes** nicht entbunden werden, es sei denn, daß schwerwiegende Gründe vorliegen und der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Großen Beschwerdekommission einen entsprechenden Beschuß faßt.
- Unbeschadet Satz 1 endet die Amtszeit der Mitglieder der Kammern mit der Entlassung aus dem Dienst auf ihren Antrag oder mit Versetzung in den Ruhestand nach Maßgabe des Statuts der Beamten des Europäischen Patentamts.**
- (2) *Unverändert*
- (3) *Unverändert*
- (4) *Unverändert*

## ARTIKEL 33 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 3/00 + Add. 1 und 2; CA/PL PV 12, Nrn. 11 - 22; CA/PL PV 13, Nrn. 10 - 19; CA/PL 31/00, Nr. 32)

1. **In der englischen und in der französischen Fassung des Artikels 33 (1) EPÜ sind einige redaktionelle Änderungen vorgenommen worden**, um den Wortlaut in den drei Amtssprachen so weit wie möglich zu harmonisieren und unnötig lange Formulierungen zu vermeiden. In Artikel 33 (1) a) EPÜ ist die nach der Änderung der Artikel 94 und 95 EPÜ gegenstandslos gewordene Bezugnahme auf diese Artikel gestrichen worden.
2. Darüber hinaus ist ein **neuer Absatz 1 b)** eingefügt worden, nach dem der **Verwaltungsrat befugt ist**, die materiell- und verfahrensrechtlichen **Vorschriften des EPÜ anzupassen, um ihre Übereinstimmung mit internationalen Verträgen und den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten**. Der Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn ein Vertrag, ein Übereinkommen oder ein Gemeinschaftstext eine oder mehrere Vorschriften enthält, die das Patentrecht betreffen (wie z. B. Teil II, Abschnitt 5 des Anhangs 1 C (TRIPS-Übereinkommen) des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994).
3. Durch diese neue Befugnis könnte ein (z. B. in der EU, der WIPO oder der WTO) bereits erzielter Konsens unmittelbar in das EPÜ übernommen werden, und es müßten keine Revisionskonferenzen mit dem alleinigen Ziel abgehalten werden, das EPÜ an die von den meisten oder von allen Vertragsstaaten schon gebilligten Rechtsvorschriften anzupassen. Im übrigen bedürfte es dafür, daß die geänderte Fassung eines Artikels des EPÜ in Kraft treten kann, nicht mehr der nationalen Ratifikationsverfahren, deren Dauer und Ausgang man nie mit Sicherheit kennt und deren Scheitern bedeutet, daß ein Staat dem EPÜ nicht mehr angehört; ein nicht unerhebliches Risiko wird somit ausgeschaltet, und es kann ein Zeitgewinn in der Größenordnung von mehreren Jahren erzielt werden.
4. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das am 1. Juni 2000 verabschiedete neue **Patentrechtsabkommen (PLT 2000)** in Artikel 16 (1) eine vergleichbare Bestimmung enthält, nach der die PLT-Versammlung beschließen kann, daß eine Revision, Änderung oder Überarbeitung des PCT auch für das Patentrechtsabkommen gilt. Artikel 16 (1) PLT lautet wie folgt:

*"Vorbehaltlich Absatz 2 gilt jede nach dem 2. Juni 2000 vorgenommene Revision, Änderung oder Überarbeitung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, die mit den Artikeln dieses Abkommens vereinbar ist, auch für dieses Abkommen und die Ausführungsordnung, wenn die Versammlung dies jeweils mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschließt."*
5. Die Einzelheiten der Abstimmung und des Inkrafttretens eines Beschlusses nach dem neuen Artikel 33 (1) b) werden im **neuen Artikel 35 (3) EPÜ** geregelt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 33

Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen

- (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, folgende Vorschriften zu ändern:
- a) Die Dauer der in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen; dies gilt für die in Artikel 94 genannte Frist nur unter den in Artikel 95 festgelegten Voraussetzungen;
  - b) die Ausführungsordnung.
- (2) Der Verwaltungsrat ist befugt, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen folgende Vorschriften zu erlassen und zu ändern:
- a) die Finanzordnung;
  - b) das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts, ihre Besoldung sowie die Art der zusätzlichen Vergütung und die Verfahrensrichtlinien für deren Gewährung;

### Revidierte Fassung

#### Artikel 33

Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen

- (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, folgende Vorschriften zu ändern:
- a) **die Dauer der in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen [...];**
  - b) **die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Übereinkommens, um ihre Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag oder den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten;**
- b) *wird c) Text unverändert*
- (2) - (4) *Unverändert*



**Geltende Fassung**

- c) die Versorgungsordnung und Erhöhungen der Versorgungsbezüge entsprechend einer Erhöhung der Dienstbezüge;
  - d) die Gebührenordnung;
  - e) seine Geschäftsordnung.
- (3) Der Verwaltungsrat ist befugt, zu beschließen, daß abweichend von Artikel 18 Absatz 2 die Prüfungsabteilungen für bestimmte Gruppen von Fällen aus einem technisch vorgebildeten Prüfer bestehen, wenn die Erfahrung dies rechtfertigt. Dieser Beschuß kann rückgängig gemacht werden.
- (4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ermächtigen, Verhandlungen über den Abschluß von Abkommen mit Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen sowie mit Dokumentationszentren, die aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Europäische Patentorganisation zu schließen.

**Revidierte Fassung**

## **ARTIKEL 35 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: siehe Artikel 33 EPÜ)

1. Änderungen in **Artikel 35 (2) EPÜ ergeben sich aus der Revision verschiedener anderer Vorschriften des EPÜ**. So ist in Artikel 35 (2) EPÜ die Bezugnahme auf die Artikel 87, 95, 134, 151 (3), 154 (2), 155 (2), 156, 157 (2) bis (4), 160, 162, 163 und 167 EPÜ gestrichen und statt dessen auf die neuen Artikel 134a, 149a(2), 152 und 153 (7) EPÜ Bezug genommen.
2. Die Einführung eines **neuen Artikels 35 (3) EPÜ** hängt damit zusammen, daß für die dem Verwaltungsrat durch den neuen Artikel 33 (1) b) EPÜ eingeräumten Befugnisse eine gesonderte Vorschrift erforderlich ist, die die Annahme und das Inkrafttreten eines Beschlusses zur Änderung des EPÜ regelt.

Folgende drei Garantien sind vorgesehen:

- Für einen Beschuß des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ist **Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben**, erforderlich (Artikel 35 (3) Satz 1);
- Bei der Abstimmung **müssen alle Vertragsstaaten vertreten sein** (Artikel 35 (3) Satz 2);
- **Jeder Vertragsstaat kann innerhalb von 12 Monaten** nach Annahme des Beschlusses im Verwaltungsrat **erklären, daß dieser Beschuß nicht verbindlich sein soll, und damit dessen Inkrafttreten verhindern**. Diese Frist ermöglicht es den Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, die nationalen gesetzgebenden Organe zu beteiligen und sich zu vergewissern, daß diese der Änderung zustimmen (Artikel 35 (3) Satz 3).

## Geltende Fassung

### Artikel 35

#### Abstimmungen

- (1) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse vorbehaltlich Absatz 2 mit der einfachen Mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.
- (2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach den Artikeln 7, 11 Absatz 1, 33, 39 Absatz 1, 40 Absätze 2 und 4, 46, 87, 95, 134, 151 Absatz 3, 154 Absatz 2, 155 Absatz 2, 156, 157 Absätze 2 bis 4, 160 Absatz 1 Satz 2, 162, 163, 166, 167 und 172 befugt ist.
- (3) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

## Revidierte Fassung

### Artikel 35

#### Abstimmungen

- (1) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse vorbehaltlich **der Absätze 2 und 3** mit der einfachen Mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.
- (2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach den Artikeln 7, 11 Absatz 1, 33 **Absatz 1 Buchstaben a und c und Absätze 2 bis 4**, 39 Absatz 1, 40 Absätze 2 und 4, 46, [...] **134a, 149a Absatz 2, 152 Satz 2, 153 Absatz 7**, 166 [...] und 172 befugt ist.
- (3) **Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b befugt ist.**  
Der Verwaltungsrat faßt einen Beschuß nur dann, wenn alle Vertragsstaaten vertreten sind. Ein nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b gefaßter Beschuß wird nicht wirksam, wenn innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum des Beschlusses einer der Vertragsstaaten erklärt, daß dieser Beschuß nicht verbindlich sein soll.
- (3) wird (4) Text unverändert

## **KAPITEL V: Allgemeines**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/49/00; CA/F 3/00; CA/74/00, Nrn. 174-179; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. In ihrem Bericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1998 wiesen die Rechnungsprüfer darauf hin, daß die Haushaltsführung und Rechnungslegung der Organisation nicht mit dem Wortlaut des Europäischen Patentübereinkommens in Einklang stehen.
2. Dieses Problem ist auf den derzeitigen Wortlaut des Artikels 42 EPÜ zurückzuführen. Mit dem **neuen Artikel 42 EPÜ** werden nun **allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze** als alleinige Grundlage der Haushaltsführung und Rechnungslegung eingeführt. Die Artikel 37, 38 und 50 EPÜ wurden ebenfalls geändert, um dieser Neuerung und der gegenwärtigen Praxis Rechnung zu tragen.

## **ARTIKEL 37 EPÜ**

1. **Artikel 37 EPÜ wurde neu gefaßt** und ergänzt, um ihn der Haushaltsführung, so wie sie derzeit von der Organisation gehandhabt wird, anzupassen. Als weitere Quellen für die Haushaltsfinanzierung sind nun Drittmittel für bestimmte genau abgegrenzte Zwecke vorgesehen (neue Buchstaben e und f).

**Geltende Fassung**

Kapitel V

Finanzvorschriften

**Artikel 37**

**Deckung der Ausgaben**

Die Ausgaben der Organisation werden gedeckt:

- a) durch eigene Mittel der Organisation;
- b) durch Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente in diesen Staaten erhobenen Gebühren;
- c) erforderlichenfalls durch besondere Finanzbeiträge der Vertragsstaaten;
- d) gegebenenfalls durch die in Artikel 146 vorgesehenen Einnahmen.

**Revidierte Fassung**

Kapitel V

Finanzvorschriften

**Artikel 37**

**Finanzierung des Haushalts**

**Der Haushalt** der Organisation **wird finanziert**:

- a) - d) *Unverändert*

- e) gegebenenfalls und ausschließlich für Sachanlagen durch bei Dritten aufgenommene und durch Grundstücke oder Gebäude gesicherte Darlehen;
- f) gegebenenfalls durch Drittmittel für bestimmte Projekte.

## **ARTIKEL 38 EPÜ**

### **Erläuterungen**

1. Die Rechnungsprüfer empfahlen auch, die Pensionsverpflichtungen der Organisation in der Jahresrechnung auszuweisen.
2. Im **neuen Artikel 38 EPÜ** wird der **Pensionsreservefonds nun als zweckgebundenes Sondervermögen** der Organisation aufgeführt und die Definition der eigenen Mittel weiter gefaßt.

**Geltende Fassung**

**Artikel 38**

Eigene Mittel der Organisation

Eigene Mittel der Organisation sind das Aufkommen an Gebühren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen sind, sowie alle sonstigen Einnahmen.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 38**

Eigene Mittel der Organisation

Eigene Mittel der Organisation sind:

- a) alle Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Quellen sowie Rücklagen der Organisation;**
- b) die Mittel des Pensionsreservefonds, der als zweckgebundenes Sondervermögen der Organisation zur Sicherung ihres Versorgungssystems durch die Bildung angemessener Rücklagen dient.**

## **ARTIKEL 42 EPÜ**

### **Erläuterungen**

1. Der **neue Artikel 42 (1) EPÜ** stellt klar, daß der **Haushaltsplan auszugleichen** und nach Maßgabe der in der Finanzordnung der Organisation festgelegten **allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze** (GAAP) aufzustellen ist.

**Geltende Fassung**

**Artikel 42**  
Haushaltsplan

- (1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Organisation werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. Falls erforderlich, können Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne festgestellt werden.
- (2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.
- (3) Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der Finanzordnung bestimmt wird.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 42**  
Haushaltsplan

- (1) **Der Haushaltsplan der Organisation ist auszugleichen. Er wird nach Maßgabe der in der Finanzordnung festgelegten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt.** Falls erforderlich, können Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne festgestellt werden.
- (2) **Gestrichen**
- (3) *wird (2) - Text unverändert*

## **ARTIKEL 50 EPÜ**

### **Erläuterungen**

1. Die **englische Fassung des Artikels 50 c) EPÜ** wurde an den Wortlaut in den anderen Amtssprachen angepaßt.
2. Der **neue Artikel 50 g) EPÜ** greift die in den Artikeln 38 und 42 EPÜ vorgenommenen Änderungen auf.

**Geltende Fassung**

**Artikel 50**

Finanzordnung

Die Finanzordnung bestimmt insbesondere:

- a) die Art und Weise der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der Rechnungslegung und Rechnungsprüfung;
- b) die Art und Weise sowie das Verfahren, nach denen die in Artikel 37 vorgesehenen Zahlungen und Beiträge sowie die in Artikel 41 vorgesehenen Vorschüsse von den Vertragsstaaten der Organisation zur Verfügung zu stellen sind;
- c) die Vorschriften über die Verantwortung der Anweisungsbefugten und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen;
- d) die Sätze der in den Artikeln 39, 40 und 47 vorgesehenen Zinsen;
- e) die Art und Weise der Berechnung der nach Artikel 146 zu leistenden Beiträge;
- f) Zusammensetzung und Aufgaben eines Haushalts- und Finanzausschusses, der vom Verwaltungsrat eingesetzt werden soll.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 50**

Finanzordnung

Die Finanzordnung bestimmt insbesondere:

- a) - f) *Unverändert*

- g) die dem Haushaltsplan und den jährlichen Finanzausweisen zugrunde zu legenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze.

## ARTIKEL 51 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30; CA/PL 31/00, Nr. 7)

1. Das Gebührensystem nach dem Übereinkommen ist nicht ganz stimmig und wenig transparent. Einige Gebühren sind samt der zugehörigen Fristen und der Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung im Übereinkommen selbst verankert. Andere Verfahrensgebühren sind einschließlich der Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung im Übereinkommen aufgeführt, während die zugehörigen Zahlungsfristen durch die Ausführungsordnung geregelt werden. In wieder anderen Fällen sind Verfahrensgebühren ebenso wie die zugehörigen Fristen und die Rechtsfolgen eines Fristversäumnisses nur in der Ausführungsordnung zu finden.
2. **Artikel 51 EPÜ** wird daher geändert, um **Schlüssigkeit und Systematik hinsichtlich der Gebührenvorschriften** zu verbessern und dadurch die Transparenz des Übereinkommens zu erhöhen.

Zum einen sieht der neue Artikel 51 (1) EPÜ eine allgemeine Bestimmung vor, die es dem EPA erlaubt, Gebühren zu erheben, da das Übereinkommen eine solche derzeit nicht enthält.

Zum anderen werden mit dem neuen Artikel 51 (2) EPÜ die **Fristen** für die Zahlung von Gebühren **in die Ausführungsordnung überführt**. Die beiden einzigen Ausnahmen sind die Fristen für die Entrichtung der Einspruchs- und der Beschwerdegebühr (Artikel 99 und 108 EPÜ), die im Übereinkommen verbleiben.

Die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind, verbleiben nach dem neuen Artikel 51 (4) EPÜ in der Gebührenordnung.

3. Somit gibt es nur noch **zwei Arten von Gebühren**: einerseits die im Übereinkommen selbst vorgesehenen Gebühren, für die die Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung im Übereinkommen verbleiben, und andererseits die in der Ausführungsordnung vorgesehenen Gebühren, für die auch die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis in der Ausführungsordnung geregelt sind (neuer Artikel 51 (3) EPÜ).

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 51**

##### **Gebührenordnung**

Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 51**

##### **Gebühren**

- (1) Das Europäische Patentamt kann Gebühren für die nach diesem Übereinkommen durchgeföhrten amtlichen Aufgaben und Verfahren erheben.**
- (2) Fristen für die Entrichtung von Gebühren, die nicht bereits im Übereinkommen bestimmt sind, werden in der Ausführungsordnung festgelegt.**
- (3) Sieht die Ausführungsordnung vor, daß eine Gebühr zu entrichten ist, so werden dort auch die Folgen ihrer nicht rechtzeitigen Entrichtung festgelegt.**
- (4) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.**

## ARTIKEL 52 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, Nrn. 24 - 27; CA/PL 31/00, Nr. 33)

1. **Artikel 52 (1) EPÜ wird an Artikel 27 (1) Satz 1 des TRIPS-Übereinkommens** angepaßt, um die "Technik" in der grundlegenden Bestimmung des materiellen europäischen Patentrechts zu verankern, den Anwendungsbereich des EPÜ klar zu umreißen und augenfällig zum Ausdruck zu bringen, daß der Patentschutz grund-sätzlich technischen Erfindungen aller Art offensteht.
2. Angesichts der Neufassung von Artikel 52(1) EPÜ stellt sich die Frage, ob weiterhin ein Bedürfnis für die Bestimmungen in **Artikel 52(2) und (3) EPÜ** besteht, wonach die dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nicht als Erfindungen anzusehen sind.

Beiter Konsens besteht jedenfalls darüber, daß **Computerprogramme in Artikel 52 (2) c) EPÜ gestrichen werden**. Das EPA und seine Beschwerdekkammern haben das EPÜ stets so ausgelegt und angewendet, daß diese Ausnahmeverordnung einen angemessenen Schutz für softwarebezogene Erfindungen, also Erfindungen, die ein Computerprogramm zum Gegenstand haben oder einschließen, in keiner Weise verhindert. Jüngere Entscheidungen der Beschwerdekkammern (s. T 1173/97 - Computerprogrammprodukt/IBM, ABI. EPA 1999, 609) haben bestätigt, daß Computerprogramme, die einen technischen Effekt bewirken, in der Regel patentierbare Gegenstände sind. Die geltende Ausnahmeverordnung ist damit de facto überholt.

3. Während die Streichung der Computerprogramme vom Ausschuß "Patentrecht" befürwortet wird, hat sich bisher kein klares Meinungsbild ergeben, wie mit Artikel 52(2) und (3) EPÜ im übrigen verfahren werden soll. Diese Bestimmungen sind daher in eckigen Klammern in den Basisvorschlag aufgenommen worden.

### Geltende Fassung

#### Artikel 52

##### Patentfähige Erfindungen

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 52

##### Patentfähige Erfindungen

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erteilt, **sofern sie** neu sind, auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

[(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten [...];
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.]

4. Eine Mehrheit von neun Delegationen im Ausschuß "Patentrecht" tritt dafür ein, diese Bestimmungen im Übereinkommen zu belassen, da es sich um Kernelemente des europäischen Patentrechts handele.
5. Eine vermittelnde, von sieben Delegationen befürwortete Lösung besteht darin, Artikel 52 (2) und (3) EPÜ in die Ausführungsordnung zu überführen. Auch dort wären diese Bestimmungen für das EPA, die Beschwerdekammern, nationale Gerichte und Behörden ebenso verbindlich, wie sie es derzeit im Übereinkommen selbst sind. Die Überführung in die Ausführungsordnung würde es jedoch erleichtern, diese Vorschriften bei Bedarf an rechtliche, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen anzupassen.
6. Vier Delegationen im Ausschuß und das EPA (vgl. CA/PL 6/99) sprechen sich dafür aus, Artikel 52(2) und (3) ersatzlos zu streichen.

Es entspricht langer europäischer Rechtstradition, daß der Patentschutz Schöpfungen auf dem Gebiet der Technik vorbehalten ist. Die Neufassung von Artikel 52(1) EPÜ bringt dies nun klar zum Ausdruck. Um patentfähig zu sein, muß der beanspruchte Gegenstand "technischen Charakter" aufweisen oder - etwas präziser umschrieben - eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Dieses Verständnis des Erfindungsbegriffs liegt auch der Erteilungspraxis des EPA und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugrunde. Die in Artikel 52(2) EPÜ genannten Gegenstände und Verfahren sind lediglich Beispiele für nicht technische "Erfindungen", die auch dann nicht patentierbar wären, gäbe es die Vorschrift nicht. Zugleich werden mit der Streichung von Artikel 52(2) und (3) EPÜ die mit allen Ausnahmeverordnungen verbundenen Auslegungsprobleme vermieden. Es sollte daher Rechtssprechung und Amtspraxis überlassen werden festzustellen, ob ein als Erfindung beanspruchter Gegenstand technischen Charakter aufweist, und den Erfindungsbegriff im Lichte der technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand entsprechend sachgerecht weiter zu entwickeln.

7. **Artikel 52 (4) EPÜ wird gestrichen und in Artikel 53 EPÜ überführt (s. Erläuterungen zu Artikel 53 c) EPÜ).**

**Geltende Fassung**

(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

**Revidierte Fassung**

**(4) Gestrichen - In Artikel 53 als neuer Buchstabe c) überführt**

## ARTIKEL 53 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/99; CA/PL PV 9, Nrn. 32 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 34)

1. **Artikel 53 a) EPÜ ist an Artikel 27(2) des TRIPS-Übereinkommens und Artikel 6(1) der Richtlinie 98/44/EG** über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen **anzugleichen**. Das TRIPS-Übereinkommen und die EG-Richtlinie schließen nur diejenigen Erfindungen von der Patentierung aus, deren "**gewerbliche Verwertung**" zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten verhindert werden muß. Die **Worte "Veröffentlichung oder"** sind daher im Artikel 53 a) EPÜ **gestrichen** worden. Die Praxis des EPA bliebe von dieser Streichung unberührt.
2. Die **französische Fassung** des **Artikels 53 a) EPÜ** wurde redaktionell an die deutsche Fassung angeglichen. In der **deutschen Fassung** von **Artikel 53 b) EPÜ** ist der Begriff "Tierarten" in Anpassung an die EG-Richtlinie und Regel 23c (b) EPÜ durch den zutreffenden Begriff "**Tierrassen**" ersetzt worden.
3. Zusätzlich zu den **beiden** in Artikel 53 a) und b) EPÜ bereits genannten **Ausnahmen von der Patentierbarkeit ist auch der bisher in Artikel 52 (4) EPÜ verankerte Ausschluß von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren aufgenommen**. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung sind - obgleich es sich um Erfindungen handelt - vom Patentschutz ausgeschlossen, weil ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wird. Da Behandlungs- und Diagnostizierverfahren jedoch in erster Linie aus Gründen des öffentlichen Gesundheitswesens von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, sollte nicht mehr mit der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit argumentiert werden. Es erscheint daher angebracht, auch diese Erfindungen unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufzuführen und damit die drei vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien in Artikel 53 a), b) und c) EPÜ zusammenzuführen.
4. Für die Überführung des Artikels 52 (4) EPÜ in den neuen Artikel 53 c) EPÜ spricht auch die in Artikel 27 (3) a) TRIPS eingeräumte Möglichkeit, "diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren für die Behandlung von Menschen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausschließen" zu können. Damit würde das EPÜ dem TRIPS-Übereinkommen angeglichen.
5. Der Wortlaut des **Artikels 52 (4) EPÜ wird** ohne inhaltliche Änderung **in den neuen Artikel 53 c) EPÜ überführt**. Dies hat keine Auswirkungen darauf, wie das EPA diese Erfindungen in der Praxis behandelt.

### Geltende Fassung

#### 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 verstößen 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) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

(vgl. geltende Art. 52 (4):

(4) *Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren).*

### Revidierte Fassung

#### 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 verstößen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung [...] in allen oder **einigen** Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;
- b) Pflanzensorten oder **Tierrassen** sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden;
- c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden [...]. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

## ARTIKEL 54(4) EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/99; CA/PL PV 10, Nrn. 19 - 21; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Um Doppelpatentierungen auszuschließen, gelten europäische Patentanmeldungen, die einen früheren Anmelde- bzw. Prioritätstag haben als eine zweite europäische Patentanmeldung, aber erst an oder nach dem Anmeldetag dieser zweiten Anmeldung veröffentlicht werden, nach Artikel 54 (3) EPÜ für die Zwecke der Neuheitsprüfung dieser zweiten Patentanmeldung als Stand der Technik. **Artikel 54 (4) EPÜ** beschränkt diese Wirkung auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, d. h. auf diejenigen Vertragsstaaten, die in der früheren und in der späteren Anmeldung benannt sind.
2. Ursprünglich mußten die Vertragsstaaten bei der Einreichung der europäischen Anmeldung benannt und die Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ schon vor der Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden, so daß der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für jeden Vertragsstaat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der zweiten Anmeldung feststellbar war.
3. Seit der Gebührenreform von 1997 sind in eingereichten Anmeldungen sämtliche Vertragsstaaten benannt und die Benennungsgebühren innerhalb von 6 Monaten nach dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts fällig. Nach Regel 23a gilt eine europäische Patentanmeldung für einen bestimmten Vertragsstaat nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (4) EPÜ, wenn die Benennungsgebühr wirksam entrichtet worden ist. Dadurch verschiebt sich der Zeitpunkt, zu dem der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ festgestellt werden kann, um mindestens 6 Monate nach der Veröffentlichung der Anmeldung, was zu Rechtsunsicherheit und logistischen Problemen führt, weil eine Anmeldung erteilungsreif sein könnte, bevor der einschlägige Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt werden kann.
4. 1999 wurde eine Obergrenze für die Zahlung von Benennungsgebühren eingeführt, wodurch bei Zahlung von 7 Benennungsgebühren alle 19 Vertragsstaaten als wirksam benannt gelten. Mittlerweile werden in den meisten Anmeldungen sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten benannt, wodurch sich die Zahl der Fälle, in denen Artikel 54 (4) EPÜ dem Anmelder Vorteile bringt, deutlich verringert hat.
5. Folglich wird **Artikel 54 (4) EPÜ gestrichen**, so daß jede europäische Patentanmeldung, die unter Artikel 54 (3) EPÜ fällt, zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung für sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ zum Stand der Technik gehört und die durch die Gebührenreform von 1997 bedingte Problematik ausgeräumt wird. Regel 87 EPÜ wird entsprechend geändert und Regel 23a EPÜ gestrichen.

Geltende Fassung	Revidierte Fassung
Artikel 54 Neuheit	Artikel 54 Neuheit
(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.	(1) <i>Unverändert</i>
(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.	(2) <i>Unverändert</i>
(3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag nach Artikel 93 veröffentlicht worden sind.	(3) <i>Unverändert</i>
(4) Absatz 3 ist nur insoweit anzuwenden, als ein für die spätere europäische Patentanmeldung benannter Vertragsstaat auch für die veröffentlichte frühere Anmeldung benannt worden ist.	(4) <i>Gestrichen</i>

## ARTIKEL 54 (5) EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 4/00 + Info 2/PL 12; CA/PL PV 12, Nrn. 23 - 31; Info 2/PL 14; CA/PL 31/00, Nr. 39)

1. Nach Artikel 54 (5) EPÜ wird als "Kompensation" für den Patentierungsausschluß medizinischer Verfahren nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ bekannten Stoffen oder Stoffgemischen **Neuheit** zuerkannt, sofern sie zur **erstmaligen** Anwendung in einem solchen medizinischen Verfahren bestimmt sind. Diese gesetzlich anerkannte Neuheit der "**ersten** medizinischen Indikation" hat die Große Beschwerdekommission auf **jede weitere** medizinische Indikation in der sogenannten "schweizerischen Anspruchsform" ausgedehnt, d.h. auf einen Anspruch, "der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches **zur Herstellung** eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung gerichtet ist" (G 1/83, "zweite medizinische Indikation/BAYER", ABI. EPA 1985, 60; Rechtsauskunft des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984 (ABI. EPA 1984, 581)).
2. Nationale Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentämter der Vertragsstaaten sind dieser Entscheidung im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung überwiegend gefolgt (UK High Court of Justice, "Zweite medizinische Indikation/ WYETH and SCHERING", ABI. EPA. 1986, 175; NL Octrooiraad, Afdeling van Beroep, [Beschwerdeabteilung des Patentamts], "zweite medizinische Indikation/NL", ABI. EPA 1988, 405; SE Patentbesvärsläten, [Patentbeschwerdegericht], "Hydropyridin/SE", ABI. EPA 1988, 198; FR Cour de Cassation, "Alfuzosin", ABI. EPA 1995, 252). Die Cour de Cassation hat die Patentierbarkeit der "zweiten medizinischen Indikation" jedoch wohl generell verneint. Der Octrooiraad hat im konkreten Fall das Patent nicht gewährt. Der UK High Court hat später erhebliche Zweifel an der Neuheit von Ansprüchen der "schweizerischen Anspruchsform" geäußert (Bristol-Myers Squibb Co. v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc., R.P.C. 1999, 253).
3. Mit der Änderung von **Artikel 54 (5) EPÜ (jetzt Absatz 4)** wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. Es wird damit unmißverständlich jeder weiteren neuen medizinischen Indikation eines bereits als Arzneimittel bekannten Stoffes oder Stoffgemisches in gleicher Weise zweckgebundener Stoffschutz ermöglicht wie einer ersten medizinischen Indikation. Für die weiteren Indikationen ist dieser Schutz dem aus der "schweizerischen Anspruchsform" gleichwertig.
4. Die **Gleichstellung der ersten und jeder weiteren medizinischen Indikation in der Frage der Neuheit** muß keinen Einfluß auf die Breite der Ansprüche für die erste medizinische Indikation haben. Bisher hat die Rechtsprechung der

### **Geltende Fassung**

(5) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 bis 4 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in Artikel 52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

### **Revidierte Fassung**

**[(4) Ist der Gegenstand der Erfindung ein Stoff oder Stoffgemisch zur Anwendung in einem der in Artikel 53c) genannten Verfahren, so gilt der Stoff oder das Stoffgemisch unbeschadet der Absätze 2 und 3 als neu, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.]**

Beschwerdekammern und ihr folgend das Amt für die erste medizinische Indikation einen umfassenden Arzneimittelanspruch gewährt, d.h. für eine generelle therapeutische Zweckbestimmung, z.B. "als pharmazeutischer Wirkstoff", "als Therapeutikum" oder "als Arzneimittel", auch wenn in der Anmeldung nur eine spezifische Anwendung offenbart worden ist (vgl. T 128/82, "Pyrrolidin-Derivate/ HOFFMANN-LA ROCHE", ABI. EPA, 1984, 164; T 36/83, "Thenoyl-peroxid/ ROUSSEL-UCLAF", ABI. EPA, 1986, 295). Diese Breite der Ansprüche der ersten medizinischen Indikation ist durch die derzeitige Fassung von Artikel 54 (5) EPÜ weder geboten noch verboten. Auch die Neufassung dieser Bestimmung enthält insoweit weder ein Gebot noch ein Verbot, so daß die Frage der zulässigen Breite der Ansprüche für die erste medizinische Indikation weiter der Rechtsprechung überlassen bleibt.

5. Im übrigen ist die Bestimmung redaktionell überarbeitet worden. Die Neufassung bringt klar zum Ausdruck, daß es sich bei dieser Vorschrift um eine **Neuheitsfiktion** handelt, die die sonstigen Voraussetzungen der "Patentierbarkeit" unberührt läßt. Die Streichung von Artikel 54 (4) EPÜ und die Übernahme von Artikel 52 (4) EPÜ in Artikel 53 c) EPÜ ist ebenfalls berücksichtigt.



## **ARTIKEL 61 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 32 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 8)

1. Artikel 61 EPÜ regelt, welche Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, wenn einer Person, die nicht der Anmelder ist, von einem nationalen Gericht der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen wird. In Artikel 61 (1) EPÜ sind verschiedene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Rechtsbehelfe festgelegt.
2. Im Sinne der generellen Straffung des Übereinkommens werden die in **Artikel 61 (1) EPÜ** genannten Voraussetzungen in die Ausführungsordnung überführt; dem Artikel wird ein ausdrücklicher Verweis auf die Ausführungsordnung hinzugefügt. Dadurch wird die Ermächtigungsklausel in **Artikel 61 (3) EPÜ** überflüssig, der dementsprechend gestrichen wird.
3. **Artikel 61 (2) EPÜ** wird durch die Aufnahme des Hinweises auf Buchstabe b lediglich präzisiert.

## Geltende Fassung

### Artikel 61

Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte

- (1) Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer in Artikel 60 Absatz 1 genannten Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so kann diese Person, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des diesem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,
- a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,
  - b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder
  - c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.
- (2) Auf eine nach Absatz 1 eingereichte neue europäische Patentanmeldung ist Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
- (3) Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse für eine nach Absatz 1 eingereichte neue europäische Patentanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchengebühr und der Benennungsgebühren für die neue Anmeldung sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

## Revidierte Fassung

### Artikel 61

Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte

- (1) Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung **des** europäischen Patents einer [...] Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so kann diese Person [...] nach **Maßgabe der Ausführungsordnung**
- a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,
  - b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder
  - c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.
- (2) Auf eine nach Absatz 1 **Buchstabe b** eingereichte neue europäische Patentanmeldung ist Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
- (3) **Gestrichen** - Siehe revidierte Fassung von Absatz 1

## **ARTIKEL 65 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 13, Nr. 135; CA/PL 31/00, Nr. 9)

1. Die Änderung von **Artikel 65 (1) EPÜ** berücksichtigt die im Rahmen des neuen Beschränkungsverfahrens (vgl. unten Art. 105 a - 105 c) vom EPA zu veröffentlichte "geänderte europäische Patentschrift". Jeder Vertragsstaat kann damit die Einreichung einer Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift vorschreiben und die Nichtbeachtung einer solchen Bestimmung nach Artikel 65 (3) EPÜ sanktionieren.
2. Ferner ist Artikel 65 (1) und (2) EPÜ redaktionell vereinfacht worden. Eine Bezugnahme auf den "Anmelder" erscheint unnötig und irreführend.

## Geltende Fassung

### Artikel 65

#### Übersetzung der europäischen Patentschrift

(1) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder in geänderter Fassung aufrechthalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten Frist die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absätze 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

## Revidierte Fassung

### Artikel 65

#### Übersetzung des europäischen Patents

(1) Jeder Vertragsstaat kann, **wenn das vom Europäischen Patentamt erteilte, in geänderter Fassung aufrechterhaltene oder beschränkte europäische Patent** nicht in einer seiner Amtssprachen **abgefaßt ist**, vorschreiben, daß der [...] Patentinhaber bei **seiner** Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung des **Patents in der erteilten, geänderten oder beschränkten Fassung** nach seiner Wahl in einer **seiner** Amtssprachen [...], oder, soweit **dieser** Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents, **seine** Aufrechterhaltung in geändertem Umfang **oder seine Beschränkung** im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, daß der [...] Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten Frist die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat.

(3) *Unverändert*

## **ARTIKEL 68 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 105-107, 133; CA/PL 31/00, Nr. 10)

1. Mit der **Neufassung von Artikel 68 EPÜ** werden das Beschränkungsverfahren (vgl. unten Art. 105 a - 105 c) und das nationale Nichtigkeitsverfahren in die für das Einspruchsverfahren geltende Regelung einbezogen, wonach die Wirkungen des europäischen Patents in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten gelten, in dem es widerrufen bzw. beschränkt worden ist.
2. **Artikel 68 EPÜ** schreibt damit den **retroaktiven Effekt der Beschränkung bzw. des Widerrufs des europäischen Patents im Einspruchs-, Beschränkungs- und (nationalen) Nichtigkeitsverfahren** einheitlich fest. Die Einbeziehung der nationalen Nichtigkeitsverfahren trägt der Tatsache Rechnung, daß die Nichtigkeitsklärung europäischer Patente heute in allen Vertragsstaaten mit Wirkung ex tunc erfolgt und sichert die insoweit erreichte Harmonisierung.

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 68**

Wirkung des Widerrufs  
des europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-  
nen Wirkungen der europäischen Patent-  
anmeldung und des darauf erteilten  
europäischen Patents gelten in dem  
Umfang, in dem das Patent im Ein-  
spruchsverfahren widerrufen ist, als von  
Anfang an nicht eingetreten.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 68**

Wirkung des Widerrufs **oder der**  
**Beschränkung** des europäischen  
Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehe-  
nen Wirkungen der europäischen Patent-  
anmeldung und des darauf erteilten  
europäischen Patents gelten in dem  
Umfang, in dem das Patent im Ein-  
spruchs-, **Beschränkungs-** oder  
**Nichtigkeitsverfahren** widerrufen **oder**  
**beschränkt worden** ist, als von Anfang  
an nicht eingetreten.

## ARTIKEL 69 EPÜ und das AUSLEGUNGSPROTOKOLL

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL 31/00, Nr. 41)

1. Nach der geltenden Fassung von **Artikel 69(1) EPÜ** wird der Schutzbereich des europäischen Patents durch den "**Inhalt**" der Ansprüche bestimmt. Der Begriff "**Inhalt**", "**terms**", "**teneur**" ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Die entsprechende Vorschrift im WIPO-Entwurf für ein internationales Patentrechtsabkommen von 1991 hat diesen Begriff nicht übernommen und sieht nur vor, daß der Schutzbereich des Patents durch die Ansprüche bestimmt wird. Auch im Hinblick auf das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ ist die Bezugnahme auf den "Inhalt" der Ansprüche entbehrlich.  
**Artikel 69(1) EPÜ ist dementsprechend neu gefaßt worden.**
2. **Artikel 69(2) Satz 1 EPÜ** stellt klar, daß für den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung die in der **veröffentlichen Anmeldung** enthaltenen Ansprüche maßgebend sind. Dies ist entweder die nach Artikel 93 EPÜ veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder die nach Artikel 153(3) oder (4) EPÜ (neu) veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung.

**Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ bezieht** nun neben dem Einspruchsverfahren auch das neue **Beschränkungsverfahren** sowie nationale **Nichtigkeitsverfahren** ein. Eine Beschränkung des europäischen Patents in jedem dieser Verfahren begrenzt rückwirkend auch den Schutzbereich der Anmeldung (vgl. Artikel 68 EPÜ).

## Geltende Fassung

### Artikel 69

#### Schutzbereich

- (1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.
- (2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung nach Artikel 93 enthalten sind, bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

## Revidierte Fassung

### Artikel 69

#### Schutzbereich

- (1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch [...] die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.
- (2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die [...] in der **veröffentlichten Anmeldung** enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, **Beschränkungs- oder Nichtigkeits**verfahren **beschränkten** Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit **deren** Schutzbereich nicht erweitert wird.

3. Wie sich gezeigt hat, werden die geltenden Vorschriften über den **Schutzbereich** des europäischen Patents, d. h. **Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll**, dem angestrebten Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung nicht im gewünschten Maße gerecht. Dies gilt insbesondere für die Behandlung sogenannter **Äquivalente** und für die Bedeutung **früherer Angaben**, die der Anmelder bzw. Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren gemacht hat, die die Gültigkeit des Patents betreffen.

Die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten haben sich bei Anwendung dieser Vorschriften in Streitigkeiten über die Verletzung europäischer Patente stets um eine möglichst harmonisierte Rechtspraxis bemüht. Trotz einiger Fortschritte, die nicht zuletzt den regelmäßigen Symposien europäischer Patentrichter zu verdanken sind, haben sich aber europaweit einheitliche Kriterien und Regeln für die Auslegung europäischer Patente und die Bemessung des Schutzbereichs in der Rechtsprechung bisher nicht herausgebildet. Besonders bemerkbar macht sich dieser Mangel an Einheitlichkeit in den beiden genannten wichtigen Fragen.

4. Um den Schutzbereich nach Artikel 69 EPÜ konkreter und deutlicher zu umreißen und auf eine einheitliche Rechtsprechung in Europa hinzuwirken, **sollte das Auslegungsprotokoll durch einige wenige Regeln über die Bedeutung von Äquivalenten und schutzbeschränkenden Angaben bei der Bestimmung des Schutzbereichs ergänzt werden.**

Die vorgeschlagenen Bestimmungen orientieren sich am WIPO-Entwurf für ein Patentrechtsabkommen von 1991 und sind mit Rücksicht auf den noch nicht abgeschlossenen Meinungsbildungsprozeß in eckige Klammern gesetzt. Bei der Diskussion im Ständigen beratenden Ausschuß (SACEPO) und im Ausschuß "Patentrecht" haben diese Vorschläge breite Unterstützung gefunden.

### Geltende Fassung

#### Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

### Revidierte Fassung

[*Neue ergänzende Vorschriften zum Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ*

#### Äquivalente

**(1) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Mitteln gebührend Rechnung zu tragen, die im Zeitpunkt einer angeblichen Verletzung Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Mittel sind.**

**(2) Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann naheliegend wäre, daß die Benutzung dieses Mittels im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führen würde wie das im Patentanspruch genannte Mittel.**

*Frühere Angaben ("Prosecution history estoppel")*

**(3) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solchen Angaben gebührend Rechnung zu tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der europäischen Patentanmeldung oder im europäischen Patent oder in die Erteilung oder die Gültigkeit des europäischen Patents betreffenden Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig einschränken, insbesondere wenn die Einschränkung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen wurde.]**

## **ARTIKEL 75 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nr. 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Nach **Artikel 75 (1) a) EPÜ** dürfen europäische Patentanmeldungen nur am Hauptsitz des EPA in München und bei der Zweigstelle Den Haag eingereicht werden. Diese Bestimmung entspricht nicht der Praxis des Amts, weil in der Dienststelle Berlin wie auch im Dienstgebäude "PschorrHöfe" in München durch Beschuß des Präsidenten Annahmestellen errichtet worden sind (siehe ABI. EPA 1989, 218 bzw. ABI. EPA 1991, 223).
2. Die **geographische Beschränkung auf München und Den Haag** wird daher gestrichen. Bestimmungen darüber, wo europäische Patentanmeldungen einzureichen sind, werden besser in der Ausführungsordnung verankert.
3. Da Artikel 76 (1) EPÜ bestimmt, daß europäische Teilanmeldungen unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen sind, ist **Artikel 75 (3) EPÜ überflüssig** und wird deshalb gestrichen; in **Artikel 75 (1) b) EPÜ** wird ein Verweis auf Artikel 76 (1) EPÜ aufgenommen.
4. Die übrigen Änderungen der englischen Fassung des Artikels 75 (1) EPÜ dienen der Anpassung an die deutsche und die französische Fassung.

### Geltende Fassung

#### Artikel 75

##### Einreichung der europäischen Patentanmeldung

- (1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:
- a) beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag oder
  - b) bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.
- (2) Absatz 1 steht der Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht entgegen, die in einem Vertragsstaat
- a) für Erfindungen gelten, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Behörden dieses Staats ins Ausland übermittelt werden dürfen, oder
  - b) bestimmen, daß Patentanmeldungen zuerst bei einer nationalen Behörde eingereicht werden müssen, oder die die unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behörde von einer vorherigen Zustimmung abhängig machen.
- (3) Ein Vertragsstaat darf weder vorschreiben noch zulassen, daß europäische Teilanmeldungen bei einer in Absatz 1 Buchstabe b genannten Behörde eingereicht werden.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 75

##### Einreichung der europäischen Patentanmeldung

- (1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:
- a) beim Europäischen Patentamt [...] oder
  - b) **vorbehaltlich Artikel 76 Absatz 1** bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.
- (2) *Unverändert*
- (3) **Gestrichen**

## ARTIKEL 76 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 32 und 34; CA/PL 31/00, Nr. 11)

1. Artikel 76 EPÜ regelt die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Zwecks größerer Flexibilität des Übereinkommens und in Einklang mit der Änderung des Artikels 75 (1) EPÜ wird die in **Artikel 76 (1) EPÜ** enthaltene geographische Einschränkung, wonach europäische Teilanmeldungen in München oder der Zweigstelle Den Haag einzureichen sind, gestrichen. Bestimmungen darüber, wo solche Teilanmeldungen eingereicht werden können, sind in der Ausführungsordnung besser untergebracht. Die weiteren Änderungen in der englischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ sind stilistischer Art.
2. In der französischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ wurde der auf die Anmeldung bezogene Ausdruck "initiale" durch "antérieure" ersetzt, was dem Wortlaut der deutschen und der englischen Fassung dieses Absatzes genauer entspricht, um Klarzustellen, daß das Übereinkommen auch eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer früheren Teilanmeldung gestattet.
3. **Im Sinne einer Straffung des Artikels 76 EPÜ wird Absatz 3 gestrichen und in Absatz 1 eine Bestimmung aufgenommen**, die bezüglich weiterer Verfahrensvorschriften für die Einreichung von Teilanmeldungen auf die Ausführungsordnung verweist.
4. Da das in Artikel 79 EPÜ geregelte Benennungssystem geändert wurde, ist auch eine **entsprechende Änderung des Artikels 76 (2) EPÜ** erforderlich. Nach Artikel 79 (1) EPÜ der geltenden Fassung müssen Vertragsstaaten, in denen Schutz behauptet wird, im Erteilungsantrag benannt werden; der **neue Artikel 79 (1) EPÜ** besagt, daß alle Vertragsstaaten, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung dem Übereinkommen angehören, im Erteilungsantrag als benannt gelten. Jedoch kann die Benennung eines Vertragsstaats jederzeit vom Anmelder zurückgenommen werden oder wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr als zurückgenommen gelten. Daher wird Artikel 76 (2) EPÜ entsprechend geändert, damit in der Teilanmeldung nur diejenigen Vertragsstaaten als benannt gelten, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung in der früheren Anmeldung noch benannt sind.

## Geltende Fassung

### Artikel 76

#### Europäische Teilanmeldung

- (1) Eine europäische Teilanmeldung ist unmittelbar beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.
- (2) In der europäischen Teilanmeldung dürfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind.
- (3) Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchengebühr und der Benennungsgebühren sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

## Revidierte Fassung

### Artikel 76

#### Europäische Teilanmeldung

- (1) Eine europäische Teilanmeldung ist **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** unmittelbar beim Europäischen Patentamt [...] einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.
- (2) **In der europäischen Teilanmeldung gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die bei ihrer Einreichung auch in der früheren Anmeldung benannt sind.**
- (3) **Gestrichen - Siehe revidierte Fassung von Absatz 1**

## **ARTIKEL 77 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31, 32 und 34; CA/PL 31/00, Nr. 12)

1. **Artikel 77 EPÜ** regelt die Übermittlung der bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten eingereichten europäischen Patentanmeldungen an das EPA.
2. Zwecks größerer Flexibilität und zur Straffung des EPÜ werden **die Absätze 2 und 3 und einige Detailvorschriften aus den Absätzen 1 und 5 des Artikels 77 EPÜ gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt.**
3. Die **englische Fassung des neuen Artikels 77 (4) und (5) EPÜ** wurde leicht umformuliert, um die Wortwahl innerhalb der englischen Fassung des Übereinkommens zu vereinheitlichen.

## Geltende Fassung

### Artikel 77

#### Übermittlung europäischer Patentanmeldungen

- (1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats hat die bei ihr oder bei anderen zuständigen Behörden dieses Staats eingereichten europäischen Patentanmeldungen innerhalb der kürzesten Frist, die mit der Anwendung der nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung von Erfindungen im Interesse des Staats vereinbar ist, an das Europäische Patentamt weiterzuleiten.
- (2) Die Vertragsstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, damit die europäischen Patentanmeldungen, deren Gegenstand offensichtlich im Sinn der in Absatz 1 genannten Vorschriften nicht geheimhaltungsbedürftig ist, innerhalb von sechs Wochen nach Einreichung der Anmeldung an das Europäische Patentamt weitergeleitet werden.
- (3) Europäische Patentanmeldungen, bei denen näher geprüft werden muß, ob sie geheimhaltungsbedürftig sind, sind so rechtzeitig weiterzuleiten, daß sie innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, innerhalb von vierzehn Monaten nach dem Prioritätstag beim Europäischen Patentamt eingehen.
- (4) Eine europäische Patentanmeldung, deren Gegenstand unter Geheimschutz gestellt worden ist, wird nicht an das Europäische Patentamt weitergeleitet.

## Revidierte Fassung

### Artikel 77

#### Übermittlung europäischer Patentanmeldungen

- (1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats **leitet** die bei ihr oder **einer** anderen zuständigen Behörde dieses Staats eingereichten europäischen Patentanmeldungen [...] nach **Maßgabe der Ausführungsordnung** an das Europäische Patentamt **weiter**.
- (2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen
- (3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen
- (4) **wird (2)** - Text unverändert



**Geltende Fassung**

(5) Europäische Patentanmeldungen, die nicht bis zum Ablauf des vierzehnten Monats nach Einreichung der Anmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag dem Europäischen Patentamt zugehen, gelten als zurückgenommen. Die Anmeldegebühr, die Recherchen-gebühr und die Benennungsgebühren werden zurückgezahlt.

**Revidierte Fassung**

**(3) Eine europäische Patentanmeldung, die nicht rechtzeitig [...] an das Europäische Patentamt weitergeleitet wird, gilt als zurückgenommen. [...]**

## **ARTIKEL 78 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 78 EPÜ** regelt die Erfordernisse, die eine europäische Patentanmeldung erfüllen muß.
2. Die Änderungen in Artikel 78 EPÜ sind nicht inhaltlicher Art. Im Rahmen der Straffung des EPÜ wird **Artikel 78 (3) EPÜ gestrichen** und **eine entsprechende Regelung in den neuen Artikel 78 (1) EPÜ aufgenommen**.
3. Schließlich wird die **derzeit in Artikel 90 (3) EPÜ enthaltene Rechtsfolge einer nicht rechtzeitigen Entrichtung** der Anmelde- oder der Recherchengebühr **in den neuen Artikel 78 (2) EPÜ aufgenommen**.

<b>Geltende Fassung</b>	<b>Revidierte Fassung</b>
<b>Artikel 78</b>	<b>Artikel 78</b>
Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung	Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung
(1) Die europäische Patentanmeldung muß enthalten: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="149 534 783 601">a) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents;</li><li data-bbox="149 646 783 680">b) eine Beschreibung der Erfindung;</li><li data-bbox="149 725 783 792">c) einen oder mehrere Patentansprüche;</li><li data-bbox="149 837 783 950">d) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;</li><li data-bbox="149 994 783 1028">e) eine Zusammenfassung.</li></ul>	(1) Die europäische Patentanmeldung muß enthalten: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="847 534 1426 601">a) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents;</li><li data-bbox="847 646 1426 680">b) eine Beschreibung der Erfindung;</li><li data-bbox="847 725 1426 792">c) einen oder mehrere Patentansprüche;</li><li data-bbox="847 837 1426 950">d) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;</li><li data-bbox="847 994 1426 1028">e) eine Zusammenfassung.</li></ul>
(2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.	(2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr [...] zu entrichten. <b>Wird die Anmeldegebühr oder die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.</b>
(3) Die europäische Patentanmeldung muß den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind.	(3) <b>Gestrichen</b> - Siehe revidierte Fassung von Absatz 1

## ARTIKEL 79 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 13/00; CA/PL PV 13, Nrn. 35 - 37; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 3 EPÜ sieht vor, daß die Erteilung eines europäischen Patents für einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden kann. Die konkreten Modalitäten hierfür enthält **Artikel 79 EPÜ**, wonach im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten zu benennen sind, in denen Schutz begehr wird.
2. Ursprünglich mußten die Vertragsstaaten im Erteilungsantrag ausdrücklich benannt werden. Diese Praxis führte aber zu Problemen, weil eine spätere, nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung erfolgende Benennung im Grunde unzulässig war. Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen, wurde in das Formblatt für den Erteilungsantrag ein bereits angekreuztes Feld für die vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten aufgenommen. Nach der Gebührenreform von 1997 galt dieses bereits angekreuzte Feld als ausdrückliche Benennung aller Vertragsstaaten, und der Anmelder konnte die Staaten angeben, für die er die Benennungsgebühren zu zahlen beabsichtigte. Seit der Gebührenreform von 1999, bei der für die Zahlung von Benennungsgebühren eine Obergrenze eingeführt und auf 7 festgelegt wurde, werden de facto von immer mehr Anmeldern sämtliche Vertragsstaaten wirksam benannt.
3. Um diese Praxis im Übereinkommen genauer wiederzugeben, sieht **in Artikel 79 (1) EPÜ vor**, daß bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung alle Staaten, die zu diesem Zeitpunkt dem Übereinkommen angehören, als vom Anmelder benannt gelten. Die Anmelder haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, die Benennung von Vertragsstaaten nach Artikel 79 (3) EPÜ zurückzunehmen, und können davon gleich zu Verfahrensbeginn bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung Gebrauch machen, wenn sie dies wünschen.
4. Ferner wird **Artikel 79 (2) EPÜ** dahingehend geändert, daß für die Benennung eines Vertragsstaats eine Benennungsgebühr erhoben werden **kann**; die bisherige Muß wird also in eine Kann-Vorschrift umgewandelt und so das Übereinkommen diesbezüglich flexibler gestaltet.
5. Schließlich werden die **in Artikel 79 (2) EPÜ enthaltene Frist** für die Entrichtung der Benennungsgebühren sowie **die beiden letzten Sätze des Artikels 79 (3) EPÜ gestrichen** und sinngemäß in die Ausführungsordnung überführt.
6. Durch die Änderungen in der deutschen und der französischen Fassung des neuen Artikels 79 (3) EPÜ soll der Wortlaut in allen drei Sprachen vereinheitlicht werden.

### Geltende Fassung

#### Artikel 79

##### Benennung von Vertragsstaaten

- (1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen.
- (2) Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.
- (3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents zurückgenommen werden. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung. Die Benennungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 79

##### Benennung der Vertragsstaaten

- (1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents **gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die diesem Übereinkommen bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören.**
- (2) Für die Benennung eines Vertragsstaats **kann eine Benennungsgebühr erhoben werden. [...]**
- (3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents **jederzeit** zurückgenommen werden. [...]

## **ARTIKEL 80 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 13)

In **Artikel 80 EPÜ** werden die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht mehr aufgelistet. Sie werden in die Ausführungsordnung überführt, die dem in Artikel 5 des **Patentrechtsabkommens 2000** festgelegten weltweiten Standard entsprechen wird.

**Geltende Fassung**

**Artikel 80**

Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:

- a) einen Hinweis, daß ein europäisches Patent beantragt wird;
- b) die Benennung mindestens eines Vertragsstaats;
- c) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- d) in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche, selbst wenn die Beschreibung und die Patentansprüche nicht den übrigen Vorschriften dieses Übereinkommens entsprechen.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 80**

Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die **in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind**.

## ARTIKEL 86 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 86 EPÜ** regelt die Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen, die nach Ablauf von 2 Jahren nach dem Anmeldetag noch anhängig sind.
2. Die Änderung des ersten Satzes von **Artikel 86 (1) EPÜ** in der englischen Fassung ist eine redaktionelle Verbesserung.
3. In der französischen Fassung wird der zweite Satz des Artikels 86 (1) EPÜ geändert, um den Wortlaut an die deutsche und die englische Fassung anzulegen.
4. **Zur Straffung des Artikels 86 EPÜ wird Absatz 2**, der die verspätete Zahlung von Jahresgebühren innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit behandelt, **gestrichen** und sinngemäß in die Ausführungsordnung überführt.
5. **Artikel 86 (3) EPÜ wird ebenfalls gestrichen und die Rechtsfolge einer nicht rechtzeitigen Entrichtung der Jahresgebühren in Artikel 86 (1) EPÜ aufgenommen.** Dadurch ändert sich nichts an der jetzigen Rechtslage, denn nach der künftigen Ausführungsordnung wird die Anmeldung nur dann als zurückgenommen gelten, wenn die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Nachfrist entrichtet werden.
6. Der **zweite Satz des Artikels 86 (3) EPÜ**, wonach das Europäische Patentamt allein befugt ist, darüber zu entscheiden, wann eine Anmeldung als zurückgenommen gilt, ist überflüssig und wird daher gestrichen.

## Geltende Fassung

### Artikel 86

Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung

- (1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet.
- (2) Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird.
- (3) Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Das Europäische Patentamt ist allein befugt, hierüber zu entscheiden.
- (4) Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht wird.

## Revidierte Fassung

### Artikel 86

Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung

- (1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet. **Wird eine Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**
- (2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**
- (3) **Gestrichen - Siehe revidierte Fassung von Absatz 1**
- (4) **wird (2) - Text unverändert**

## **ARTIKEL 87 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/98; CA/PL 9/99 und rev. 1; CA/PL PV 8, Nrn. 5 - 8; CA/PL PV 9, Nrn. 35 - 40; CA/PL PV 13, Nrn. 38 - 41; CA/PL 31/00, Nr. 14)

1. **Artikel 87 EPÜ** regelt die Anerkennung von Prioritätsrechten. Die automatische Anerkennung solcher Rechte ist durch Artikel 87 (1) EPÜ auf die Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft begrenzt. **Artikel 87 (1) EPÜ wird deswegen geändert und an Artikel 2 des TRIPs-Übereinkommens angepaßt**, nach dem Prioritätsrechte auch auf Erstanmeldungen in WTO-Mitgliedstaaten zu gewähren sind.
2. Außerdem wird Artikel 87 (1) EPÜ aktualisiert, indem der inzwischen überholte **Verweis auf Erfinderscheine gestrichen wird**.
3. Ausgehend von der präziseren englischen Fassung wird im neuen Artikel 87 (1) EPÜ auch in der deutschen und der französischen Fassung auf den "Anmeldetag" der Anmeldung Bezug genommen.

## Geltende Fassung

### Artikel 87

#### Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchs- zertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem nationalen Recht des Staats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, oder nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen unter Einschluß dieses Übereinkommens die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tags ausreicht, an dem die Anmeldung eingereicht worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

## Revidierte Fassung

### Artikel 87

#### Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation** eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster **oder** ein Gebrauchszertifikat [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach **dem Anmeldetag** der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

4. **Artikel 87 (5) EPÜ** sieht ein Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten mit Drittstaaten vor, die nicht unter die automatische Anerkennung nach Artikel 87 (1) EPÜ fallen. Dieses Verfahren ist jedoch so schwerfällig, daß es noch nie eingeleitet wurde. Daher wird Artikel 87 (5) EPÜ so geändert, daß er in der Praxis einfach und rasch anzuwenden ist, wenn die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten zwischen dem EPA und einem Staat, der nicht der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO angehört, als wünschenswert erachtet wird.
5. **Mit dem neuen Artikel 87 (5) EPÜ** wird anstelle des Verwaltungsrats der Präsident des Europäischen Patentamts zu der Bekanntmachung ermächtigt, und nicht mehr auf die Staaten, sondern auf die Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz Bezug genommen. Durch die beiden Änderungen wird diese im wesentlichen technische Frage der Anerkennung von Prioritätsrechten entpolitisiert und kann besser und effizienter auf einer technischen Arbeitsebene behandelt werden.
6. Da die Bedingungen für die Anerkennung von Prioritätsrechten schon in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt sind, bedarf es keiner umfassenden Ausgestaltung; eine Bekanntmachung über die faktische gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten entsprechend der Pariser Verbandsübereinkunft dürfte ausreichen. Daher wird das Erfordernis eines zwei- oder mehrseitigen Vertrags gestrichen.
7. Ebenso wird das Erfordernis gestrichen, wonach der jeweils andere Staat seinerseits solche Prioritätsrechte für Erstanmeldungen in jedem oder für jeden Vertragsstaat des EPÜ gewähren muß, weil Artikel 87 (5) EPÜ sonst nach wie vor nicht praktikabel wäre.
8. Schließlich wird das Wort "notification" in der englischen Fassung durch "communication" ersetzt, damit die **englische Fassung** besser der deutschen und der französischen Fassung entspricht.

### Geltende Fassung

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind; ebensowenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

(5) Ist die erste Anmeldung in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehörenden Staat eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als dieser Staat nach einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats aufgrund einer ersten Anmeldung beim Europäischen Patentamt und aufgrund einer ersten Anmeldung in jedem oder für jeden Vertragsstaat gemäß zwei- oder mehrseitigen Verträgen ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

### Revidierte Fassung

(4) *Unverändert*

(5) Ist die erste Anmeldung **bei einer nicht [...] der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation unterliegenden Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz** eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 [...] anzuwenden, **wenn diese Behörde** nach einer Bekanntmachung des **Präsidenten des Europäischen Patentamts anerkennt, daß** eine erste Anmeldung beim Europäischen Patentamt [...] ein Prioritätsrecht [...] unter Voraussetzungen und mit Wirkungen **begründet**, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

## ARTIKEL 88 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/98; CA/PL PV 8, Nr. 8; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 88 (1) EPÜ** behandelt einige der Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität. Anmelder, die eine Priorität in Anspruch nehmen wollen, müssen eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, falls diese nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefaßt ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine dieser Sprachen einreichen. Weitere formale Voraussetzungen sind in Regel 38 EPÜ festgelegt.
2. Änderungen internationaler Normen sowie laufende Fortschritte im Bereich der elektronischen Kommunikation und der internationalen Zusammenarbeit zwischen Patentämtern haben auch die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität nicht unverändert gelassen. So schränken die einschlägigen Bestimmungen im unlängst geschlossenen **Patentrechtsabkommen 2000 (PLT)** die Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität ein, die den Anmeldern von den Patentämtern auferlegt werden können.
3. Das Erfordernis des Artikels 88 (1) EPÜ, wonach in jedem Falle eine Abschrift und eine Übersetzung der früheren Anmeldung einzureichen sind, muß geändert werden. Nach Regel 51 *bis.1 e* PCT (zu der das EPA einen Vorbehalt geltend machen mußte) wie auch Regel 4 (4) PLT kann nämlich in Fällen, in denen die frühere Anmeldung in einer Sprache abgefaßt ist, die vom Amt nicht zugelassen wird, nur dann eine Übersetzung verlangt werden, wenn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Entscheidung über die Patentierbarkeit der betreffenden Erfindung erheblich ist.
4. Regel 4 (3) PLT sieht zudem vor, daß ein Amt nicht auf der Einreichung einer Abschrift der früheren Anmeldung bestehen darf, wenn die frühere Anmeldung bei ihm selbst eingereicht wurde oder ihm in einer von ihm anerkannten digitalen Bibliothek zugänglich ist. Regel 38 (4) EPÜ entbindet den Anmelder zwar schon jetzt in bestimmten Einzelfällen von dieser Verpflichtung nach Artikel 88 (1) EPÜ (s. Beschuß des Präsidenten des EPA vom 22.12.1998, ABI. EPA 1999, 80); eine weitergehende Anpassung des Artikels 88 (1) EPÜ ist aber notwendig, um ihn ganz in Einklang mit dem PLT zu bringen.
5. Zur Erhöhung der **Flexibilität** des Übereinkommens werden daher **alle in Artikel 88 (1) EPÜ enthaltenen Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität in die Ausführungsordnung überführt**, die künftig den vom PLT und vom PCT vorgegebenen Normen entsprechen muß.

## Geltende Fassung

### Artikel 88

#### Inanspruchnahme der Priorität

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, wenn die Sprache der früheren Anmeldung nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Das Verfahren zur Durchführung dieser Vorschrift ist in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

(2) Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen. Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen Fristen, die vom Prioritätstag an laufen, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen.

(3) Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen, so umfaßt das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist.

(4) Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten, so reicht es für die Gewährung der Priorität aus, daß die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart.

## Revidierte Fassung

### Artikel 88

#### Inanspruchnahme der Priorität

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung [...] und weitere erforderliche Unterlagen nach Maßgabe der Ausführungsordnung einzureichen.

(2) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

(4) *Unverändert*

## **ARTIKEL 90 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 90 (1) EPÜ** entspricht dem bisherigen Artikel 90 (1) a) EPÜ und wurde umformuliert.
2. **Artikel 90 (2) EPÜ** bleibt im wesentlichen bestehen. Die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung wird jetzt im neuen Absatz 4 verankert.
3. Der **neue Artikel 90 (3) EPÜ** tritt an die Stelle der bisherigen Artikel 90 (1) b) und 91 (1) EPÜ. Die Einzelheiten der Durchführung der Formalprüfung werden in die Ausführungsordnung überführt. Die bisher in Artikel 90 (3) EPÜ genannten Rechtsfolgen werden jetzt in den Artikeln 14 (2) und 78 (2) EPÜ behandelt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 90

##### Eingangsprüfung

- (1) Die Eingangsstelle prüft, ob
- a) die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügt;
  - b) die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr rechtzeitig entrichtet worden sind;
  - c) im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache rechtzeitig eingereicht worden ist.
- (2) Kann ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden, so gibt die Eingangsstelle dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.
- (3) Sind die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden oder ist im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 90

##### Eingangs- und Formalprüfung

- (1) Das Europäische Patentamt prüft nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügt.
- (2) Kann ein Anmeldetag nach der Prüfung nach Absatz 1 nicht zuerkannt werden, [...] so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.
- (3) Ist der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt worden, so prüft das Europäische Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob den Erfordernissen der Artikel 14, 78, 81 und gegebenenfalls 88 Absatz 1 und 133 Absatz 2 sowie den weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernissen entsprochen worden ist.

4. Der **neue Artikel 90 (4) EPÜ** stellt sicher, daß der Anmelder wie in den derzeitigen Artikeln 90 (2) und 91 (2) EPÜ vorgesehen stets Gelegenheit zur Mängelbeseitigung erhält.
5. Die Rechtsfolgen von Mängeln, die das EPA feststellt und der Anmelder nicht beseitigt, werden in den **neuen Artikel 90 (5) EPÜ** aufgenommen. Der Wortlaut entspricht dem bisherigen Artikel 91 (3) EPÜ.

Die bislang in Artikel 91 (4) EPÜ genannte Rechtsfolge muß nicht im Übereinkommen verbleiben. Nachdem der neue Artikel 79 (2) EPÜ vorsieht, daß die Erhebung von Benennungsgebühren gegebenenfalls in der Ausführungsordnung behandelt wird, sollte auch die Rechtsfolge der Nichtzahlung dort geregelt werden.

Eine unterlassene Erfindernennung führt nunmehr ebenfalls dazu, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird und nicht mehr - wie derzeit in Artikel 91 (5) EPÜ festgelegt - als zurückgenommen gilt. Ein logischer Grund für die unterschiedlichen Rechtsfolgen im bisherigen Artikel 91 (3) und (5) EPÜ ist nicht erkennbar: alle diese Mängel betreffen Erfordernisse, die eigentlich bei Einreichung der Anmeldung erfüllt sein müssen.

Ebensowenig muß Artikel 91 (6) EPÜ im Übereinkommen verbleiben, denn er betrifft eine Regelung im Zusammenhang mit dem Anmeldetag, die in den Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (1) EPÜ behandelt werden soll.

### Geltende Fassung

(Siehe bestehender Artikel 91 (2):  
(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so gibt sie dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.)

(Siehe bestehender Artikel 91 (3):  
(3) Werden die in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a bis d festgestellten Mängel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; betreffen die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Vorschriften den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.)

### Revidierte Fassung

(4) Stellt das Europäische Patentamt bei der Prüfung nach Absatz 1 oder 3 behebbare Mängel fest, so gibt es dem Anmelder [...] Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.

(5) Wird ein bei der Pfüfung nach Absatz 3 festgestellter Mangel nicht [...] beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; betrifft der Mangel den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.

## **ARTIKEL 91 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Dieser Artikel wird komplett gestrichen, weil alles Notwendige in den neuen Artikel 90 EPÜ eingegangen ist.**

**Geltende Fassung**

**Artikel 91**  
Formalprüfung

- (1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz 3 als zurückgenommen, so prüft die Eingangsstelle, ob
- a) den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 entsprochen worden ist;
  - b) die Anmeldung den Formerfordernissen genügt, die zur Durchführung dieser Vorschrift in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind;
  - c) die Zusammenfassung eingereicht worden ist;
  - d) der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents hinsichtlich seines Inhalts den zwingenden Vorschriften genügt, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind, und ob gegebenenfalls den Vorschriften dieses Übereinkommens über die Inanspruchnahme der Priorität entsprochen worden ist;
  - e) die Benennungsgebühren entrichtet worden sind;
  - f) die Erfindernennung nach Artikel 81 erfolgt ist;
  - g) die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe d genannten Zeichnungen am Anmelde- tag eingereicht worden sind.
- (2) Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so gibt sie dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

- (1) *Siehe neuen Artikel 90 (3)*
- (2) *Siehe neuen Artikel 90 (4)*



### **Geltende Fassung**

(3) Werden die in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a bis d festgestellten Mängel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; betreffen die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Vorschriften den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.

(4) Wird im Fall des Absatzes 1 Buchstabe e die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen.

(5) Wird im Fall des Absatzes 1 Buchstabe f die Erfindernennung nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag nachgeholt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(6) Werden im Fall des Absatzes 1 Buchstabe g die Zeichnungen nicht am Anmeldetag eingereicht und wird der Mangel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so tritt nach der vom Anmelder aufgrund der Ausführungsordnung getroffenen Wahl die Rechtsfolge ein, daß entweder der Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen festgesetzt wird oder die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Anmeldung als gestrichen gelten.

### **Revidierte Fassung**

(3) Siehe neuen Artikel 90 (5)

(4) In die Ausführungsordnung zu überführen

(5) Siehe neuen Artikel 90 (5)

(6) In die Ausführungsordnung zu überführen

## ARTIKEL 92 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 92 (1) EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert.** Dieser Artikel soll aussagen, daß das EPA Recherchenberichte zu anhängigen europäischen Anmeldungen erstellt, für die die Recherchengebühr entrichtet worden ist. Der bisherige Wortlaut ist aber zu restriktiv und deckt die Fälle nicht ab, in denen eine Anmeldung nicht mehr anhängig ist, ohne daß sie gemäß Artikel 90 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt. Der Verweis auf "die europäische Patentanmeldung" stellt klar, daß nur für Anmeldungen eine Recherche durchgeführt wird, denen ein Anmeldetag zuerkannt worden ist (anderenfalls sind sie keine europäischen Patentanmeldungen, s. Artikel 90 (2) EPÜ) und die zum Zeitpunkt der Durchführung der Recherche anhängig sind. Die Grundlage des Recherchenberichts (die Patentansprüche) wird im Artikel belassen. Darüber hinaus wird in Artikel 92 EPÜ ausdrücklich die Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung des Recherchenberichts verankert, die bislang in Artikel 93 (2) EPÜ enthalten war. Nähere Einzelheiten sollen in der Ausführungsordnung geregelt werden.
2. **Artikel 92 (2) EPÜ wird gestrichen.** Da es sich von selbst versteht, daß das Amt verpflichtet ist, dem Anmelder den Recherchenbericht zu übersenden, ist die Übermittlung des Recherchenberichts und der Abschriften der angeführten Schriftstücke in der Ausführungsordnung zu behandeln.

### Geltende Fassung

#### Artikel 92

Erstellung des europäischen Recherchenberichts

- (1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz 3 als zurückgenommen, so erstellt die Recherchenabteilung den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen in der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Form.
- (2) Der europäische Recherchenbericht wird unmittelbar nach seiner Erstellung dem Anmelder zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übersandt.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 92

Erstellung des europäischen Recherchenberichts

[...] **Das Europäische Patentamt erstellt und veröffentlicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung einen europäischen Recherchenbericht zu der europäischen Patentanmeldung** auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen [...].

(2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 93 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr. 15)

1. **Artikel 93 (1) EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert** und damit gestrafft und verständlicher gemacht. Die international anerkannte Praxis der Veröffentlichung nach achtzehn Monaten mit den möglichen Ausnahmen dazu verbleibt im Übereinkommen. Der zweite Satz des Artikels 93 (1) wird zum neuen Absatz 2.
2. **Artikel 93 (2) EPÜ wird gestrichen** und inhaltlich in die Ausführungsordnung überführt. Die Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung des Recherchenberichts wird nun ausdrücklich in Artikel 92 erwähnt.

## Geltende Fassung

### Artikel 93

#### Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

(1) Die europäische Patentanmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag veröffentlicht. Sie kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden. Wird die Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt worden ist, vor Ablauf dieser Frist wirksam, so wird die Anmeldung gleichzeitig mit der europäischen Patentschrift veröffentlicht.

(2) Die Veröffentlichung enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie als Anlage den europäischen Recherchenbericht und die Zusammenfassung, sofern diese vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Sind der europäische Recherchenbericht und die Zusammenfassung nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so werden sie gesondert veröffentlicht.

## Revidierte Fassung

### Artikel 93

#### Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

(1) **Das Europäische Patentamt veröffentlicht** die europäische Patentanmeldung [...] unverzüglich

a) nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag [...] oder

b) auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist [...].

(2) **Die europäische Patentanmeldung wird** gleichzeitig mit der europäischen Patentschrift veröffentlicht, **wenn** die Entscheidung über die Erteilung des Patents vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist wirksam wird.

(2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## ARTIKEL 94 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 16)

1. Der **neue Artikel 94 EPÜ** ist eine Zusammenfassung der bisherigen **Artikel 94 und 96 EPÜ** und behandelt die Einleitung sowie die Durchführung des Prüfungsverfahrens. Seine Überschrift soll entsprechend angepaßt werden. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Gebühr und die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer Gebühr oder der Nichterfüllung einer anderen Verpflichtung verbleiben im Übereinkommen.
2. In **Artikel 94 (1) Satz 1 EPÜ** wurde der Ausdruck "schriftlichen" (Antrag) gestrichen. Außerdem wurde "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" hinzugefügt. Damit werden sowohl die praktischen Modalitäten für die Stellung des Prüfungsantrags einschließlich Form und Frist, als auch die Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Ausführungsordnung geregelt. Daß der Antrag schriftlich gestellt werden muß, soll nicht verlangt werden (weitere Erläuterungen dazu s. CA/PL 6/00). Außerdem soll in der Ausführungsordnung festgelegt werden, wer den Prüfungsantrag stellen kann. In der Regel wird dies der Anmelder sein. Angesichts der Streichung des Artikels 95 EPÜ sollte aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daß ein Dritter die Prüfung beantragt.
3. Der Grundsatz, daß der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist, wird in **Artikel 94 (1) Satz 2 EPÜ** übernommen und entspricht vergleichbaren Bestimmungen in bezug auf Einspruch (Artikel 99), Beschwerde (Artikel 108) und Beschränkung (neuer Artikel 105a).
4. **Artikel 94 (2) EPÜ** entspricht dem bisherigen Artikel 94 (3) EPÜ. Allerdings wurde der Ausdruck "rechtzeitig" eingefügt, weil die Frist für die Stellung des Antrags nicht mehr im Übereinkommen festgelegt ist.
5. Artikel 96 (2) EPÜ wurde in den neuen **Artikel 94 (3) EPÜ** übernommen. Im Einklang mit der Praxis des EPA wird jetzt klar zum Ausdruck gebracht, daß das EPA den Anmelder nicht nur zur Einreichung von Stellungnahmen, sondern auch zur Änderung der Anmeldung gemäß Artikel 123 EPÜ auffordern kann.
6. Der neue **Artikel 94 (4) EPÜ** entspricht im wesentlichen dem bisherigen Artikel 96 (3) EPÜ und gibt die Rechtsfolge an, die eintritt, wenn auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht geantwortet wird. Der Begriff "Aufforderung" wurde durch den treffenderen Begriff "Mitteilung" ersetzt.

## Geltende Fassung

### Artikel 94 Prüfungsantrag

- (1) Das Europäische Patentamt prüft auf schriftlichen Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen.
- (2) Der Prüfungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden.
- (3) Wird bis zum Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(Siehe bestehender Artikel 96 (2):

- (2) *Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.)*

(Siehe bestehender Artikel 96 (3):

- (3) *Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.)*

## Revidierte Fassung

### Artikel 94 Prüfung der europäischen Patentanmeldung

- (1) Das Europäische Patentamt prüft **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** auf [...] Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. [...] Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist [...].
- (2) Wird [...] ein Prüfungsantrag nicht **rechtzeitig** gestellt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.
- (3) Ergibt die Prüfung, daß die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder [...] so oft wie erforderlich auf, [...] eine Stellungnahme einzureichen **und, vorbehaltlich Artikel 123 Absatz 1, die Anmeldung zu ändern.**
- (4) Unterläßt es der Anmelder, auf eine **Mitteilung der Prüfungsabteilung** rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

## ARTIKEL 95 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Die Frist für die Stellung eines Prüfungsantrags wird in die Ausführungsordnung überführt (vgl. neuen Artikel 94 (1) EPÜ). Im jetzigen Stadium soll die geltende **Frist von sechs Monaten nicht geändert** werden. Die Lage könnte sich aber in Zukunft wandeln, so daß die derzeit in Artikel 95 EPÜ verankerte strikte Begrenzung der Möglichkeiten einer Anpassung dieser Frist an unvorhersehbare Entwicklungen nicht mehr wünschenswert ist. Beispielsweise könnte es notwendig werden, das europäische Prüfungsverfahren an etwaige Änderungen des PCT-Systems anzupassen. Auch könnte die Organisation infolge einer extremen Zunahme des Arbeitsanfalls der Prüfer gezwungen sein, eine Art aufgeschobene Prüfung einzuführen. Daher ist ein gewisses Maß an Flexibilität notwendig. etwaige Änderungen des Systems müßten natürlich vom Verwaltungsrat beschlossen werden, so daß ein ordnungsgemäßer Entscheidungsprozeß gewährleistet wäre.
2. Sollte je ein System der aufgeschobenen Prüfung eingeführt werden, so müßte das Übereinkommen die Möglichkeit offen lassen, daß Dritte die Prüfung beantragen können. Da der neue Artikel 94 (1) EPÜ nicht festlegt, wer den Prüfungsantrag stellen kann, könnte in der Ausführungsordnung vorgesehen werden, daß auch ein Dritter den Antrag stellen kann.
3. Angesichts dieser Ausführungen ist **Artikel 95 EPÜ zu streichen**. Artikel 33 (1) a) EPÜ wurde entsprechend geändert.

**Geltende Fassung**

**Artikel 95**

Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

- (1) Der Verwaltungsrat kann die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags verlängern, wenn feststeht, daß die europäischen Patentanmeldungen nicht in angemessener Zeit geprüft werden können.
- (2) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so kann er beschließen, daß auch ein Dritter die Prüfung beantragen kann. In diesem Fall legt der Verwaltungsrat in der Ausführungsordnung die Vorschriften zur Durchführung dieses Beschlusses fest.
- (3) Ein Beschuß des Verwaltungsrats, die Frist zu verlängern, ist nur auf die europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, die nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt des Europäischen Patentamts eingereicht werden.
- (4) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so hat er Maßnahmen zu treffen, um die ursprüngliche Frist so schnell wie möglich wiederherzustellen.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

## **ARTIKEL 96 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Der neue Artikel 94 EPÜ ist eine Zusammenfassung der bisherigen Artikel 94 und 96 EPÜ. Der bisher in Artikel 96 (1) EPÜ beschriebene Sachverhalt, der eine Regelung in Zusammenhang mit der Stellung des Prüfungsantrags betrifft, wird dann in der Ausführungsvorschrift zum neuen Artikel 94 (1) EPÜ behandelt.
2. **Artikel 96 wird folglich gestrichen.**

**Geltende Fassung**

**Artikel 96**

Prüfung der europäischen  
Patentanmeldung

- (1) Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält.
- (2) Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.
- (3) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

- (1) *In die Ausführungsordnung zu überführen*
- (2) *Siehe neuen Artikel 94 (3)*
- (3) *Siehe neuen Artikel 94 (4)*

## ARTIKEL 97 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00; CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Die Absätze 1 und 2 des bisherigen Artikels 97 EPÜ werden gegeneinander ausgetauscht, so daß **Artikel 97 (1) EPÜ nunmehr die Erteilung des Patents** behandelt. Alle Formerfordernisse, die erfüllt sein müssen, bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents beschließen kann, werden in die Ausführungsordnung überführt. Diese Formerfordernisse werden schon jetzt im Detail in Regel 51 EPÜ behandelt. Sie müssen nicht auch noch im Übereinkommen selbst aufgeführt werden, zumal dies das EPA daran hindern würde, flexibel auf zukünftige Entwicklungen einzugehen. Sollte das Amt beispielsweise beschließen, erteilte Patente nur noch über elektronische Medien zu veröffentlichen, so würde sich die Druckkostengebühr erübrigen. Dementsprechend soll auch Artikel 97 (3) und (5) EPÜ gestrichen werden. Die Verpflichtung, Übersetzungen der Ansprüche einzureichen, wird auf jeden Fall in der Ausführungsordnung aufrechterhalten. Die Rechtsfolgen der Nicht-Erfüllung der Formerfordernisse werden ebenfalls in der Ausführungsordnung festgelegt.
2. **Artikel 97 (2) EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen** an Absatz 1 angepaßt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 97

##### Zurückweisung oder Erteilung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auf-fassung, daß die europäische Patent-anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmel-dung zurück, sofern in diesem Überein-kommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auf-fassung, daß die europäische Patent-anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäi-schen Patents für die benannten Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daß

a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist,

### Revidierte Fassung

#### Artikel 97

##### Erteilung oder Zurückweisung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auf-fassung, daß die europäische Patent-anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des euro-päischen Patents [...], **sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind.**

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auf-fassung, daß die europäische Patent-anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die Anmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

(2) *Siehe neuen Absatz 1*

3. **Artikel 97 (3) EPÜ** ist im wesentlichen mit dem bisherigen Artikel 97 (4) Satz 1 EPÜ identisch und wurde nur **in positivem Sinne umformuliert**. Die Vorschriften zu dem Zeitraum, der mindestens vergangen sein muß, bevor die Erteilung wirksam werden kann, wurden im Übereinkommen gestrichen. In Anbetracht der Tatsache, daß die übrigen Formerfordernisse für die Erteilung in die Ausführungsordnung überführt werden sollen, läßt sich auch dieser Gegenstand zweckmäßiger auf einer niedrigeren gesetzgeberischen Ebene regeln.

### Geltende Fassung

- b) die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet und
  - c) die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren entrichtet worden sind.
- (3) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(4) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist bekanntgemacht.

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Anmelder eine Übersetzung der Fassung der Patentansprüche, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen hat, die nicht die Verfahrenssprache sind. In diesem Fall beträgt die in Absatz 4 vorgesehene Frist mindestens fünf Monate. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.

### Revidierte Fassung

(3) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

(3) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird [...] an dem Tag wirksam, an dem **der Hinweis** auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt **bekanntgemacht wird**. [...]

(5) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

(6) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 98 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 98 EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert.** Der Wortlaut wird an Artikel 93 EPÜ angepaßt. Die Angaben zum Inhalt der Patentschrift werden in die Ausführungsordnung überführt.
2. Artikel 98 EPÜ enthält nun den Begriff "unverzüglich", womit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß es aus technischen Gründen nicht immer möglich ist, die Patentschrift am gleichen Tag zu veröffentlichen wie den Hinweis auf die Erteilung.

**Geltende Fassung**

**Artikel 98**

Veröffentlichung der europäischen Patentschrift

Das Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 98**

Veröffentlichung der europäischen Patentschrift

Das Europäische Patentamt **veröffentlicht die europäische Patentschrift [...] unverzüglich nach** Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt**.

## FÜNFTER TEIL

### Erläuterungen

Das **Beschränkungsverfahren** (vgl. neue Artikel 105 a - 105 c) ist im neuen Titel des 5. Teils aufgenommen worden.

## ARTIKEL 99 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 17)

1. **Artikel 99 (1) EPÜ** bleibt im wesentlichen unverändert, lediglich Satz 2 wird in die Ausführungsordnung überführt. Satz 1 wurde umformuliert und präzisiert, jedoch inhaltlich nicht geändert.
2. Artikel 99 (1) EPÜ enthält eine Reihe von Zulässigkeitserfordernissen. Weitere Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch sind in Regel 55 EPÜ festgelegt. An sich sollten so viele Erfordernisse wie möglich einheitlich in der Ausführungsordnung behandelt werden, zumal die Rechtsfolge eines unzulässigen Einspruchs bereits in Regel 56 EPÜ geregelt ist. Da jedoch der Frist von 9 Monaten sowie der Entrichtung der Einspruchsgebühr grundsätzliche Bedeutung beigemessen wird, verbleiben diese Erfordernisse im Übereinkommen. Lediglich das Formerfordernis in **Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ**, wonach der Einspruch schriftlich eingereicht und begründet werden muß, **wird in die Ausführungsordnung überführt**.
3. Artikel 99 (3) EPÜ stellt klar, daß Einspruch auch eingelegt werden kann, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Dies muß nicht im Übereinkommen selbst verankert sein. Bereits jetzt ist ein vergleichbarer Fall in Regel 60 (1) EPÜ geregelt, die bestimmt, daß nach dem Verzicht auf ein europäisches Patent oder dessen Erlöschen das Einspruchsverfahren vom EPA auf Antrag fortgesetzt werden kann. Deshalb wird **Artikel 99 (3) EPÜ gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt**.

## Geltende Fassung

### FÜNFTER TEIL EINSPRUCHSVERFAHREN

#### Artikel 99 Einspruch

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.
- (3) Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.
- (4) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.
- (5) Weist jemand nach, daß er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Abweichend von Artikel 118 gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, daß beide dies verlangen.

## Revidierte Fassung

### FÜNFTER TEIL EINSPRUCHS- UND BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN

#### Artikel 99 Einspruch

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt**, kann jedermann **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** beim Europäischen Patentamt gegen **dieses [...]** Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch [...] gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) *Unverändert*
- (3) **Gestrichen** - *In die Ausführungsordnung zu überführen*
- (4) *wird (3) - Text unverändert*
- (5) *wird (4) - Text unverändert*

## ARTIKEL 101 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 18)

1. Der neue **Artikel 101 EPÜ** kombiniert die Artikel 101 (1), (2) und 102 (1), (2) und (3) EPÜ und wird zur Klarstellung teilweise neu strukturiert. Die bisher in Artikel 102 (3) a), b) - (5) EPÜ geregelten Einzelheiten des Einspruchsverfahrens werden in die Ausführungsordnung überführt.
2. **Artikel 101 (1) EPÜ** wird dahingehend präzisiert, daß die Einspruchsabteilung **nicht obligatorisch alle** Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ prüft. Diese Präzisierung spiegelt die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekommission (G 10/91, ABI. EPA 1993, 420) und die darauf beruhende derzeitige Praxis wider.
3. Für die Prüfung der Einspruchsgründe gelten die folgenden von der Großen Beschwerdekommission aufgestellten Grundsätze:

Die Einspruchsabteilung **muß** nur Einspruchsgründe prüfen, die in der Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ genannt sind. Darüber hinaus **kann** die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ **von Amts wegen** auch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ prüfen, der vom Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde, **wenn dieser Einspruchsgrund relevant ist und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht**. Diese Grundsätze sollten sich in den Regeln zur Ausführung von Artikel 101 (1) EPÜ widerspiegeln.

4. Artikel 101 (2) EPÜ wird gestrichen und in den neuen Absatz 1 überführt. Der neue **Artikel 101 (2) EPÜ** entspricht dem geltenden Artikel 102 (1) und (2) EPÜ, enthält aber auch eine Klarstellung. Für den Widerruf des europäischen Patents reicht es aus, wenn **ein** Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent wird aufrechterhalten, wenn **kein** Einspruchsgrund dem entgegensteht. Diese Klarstellung betrifft allein die materiell-rechtliche Frage, wann ein Patent zu widerrufen oder aufrechtzuerhalten ist. Die Frage, wie der Einspruch im Verfahren im einzelnen zu prüfen ist und welche Einspruchsgründe in der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuhandeln sind, wird in der Ausführungsordnung näher geregelt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 101

##### Prüfung des Einspruchs

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

(2) Bei der Prüfung des Einspruchs, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist, fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(Siehe bestehender Artikel 102 (1):

(1) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.

und bestehender Artikel 102 (2):

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück).

### Revidierte Fassung

#### Artikel 101

##### Prüfung des Einspruchs

##### Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung **nach Maßgabe der Ausführungsordnung**, ob [...] **wenigstens ein Einspruchsgrund nach** Artikel 100 der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht. **Bei dieser Prüfung** fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, [...] eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(2) **Gestrichen - In Absatz 1 überführt**

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß **wenigstens ein Einspruchsgrund** der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das Patent. **Andernfalls weist sie den Einspruch zurück.**

5. Der neue **Artikel 101 (3) a) EPÜ** entspricht dem geltenden Artikel 102 (3) EPÜ, wobei die bisher in Artikel 102 (3) a), b) und (5) EPÜ enthaltenen Formerfordernisse in die Ausführungsordnung überführt werden.
6. Der neue **Artikel 101 (3) b) EPÜ** wird um einen der Klarstellung dienenden Punkt ergänzt. Beantragt der Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen, dann prüft die Einspruchsabteilung unter Heranziehung **sämtlicher** Vorschriften des EPÜ, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Patents erfüllt sind. Ergibt die Prüfung, daß dies der Fall ist, so wird das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten. Sind diese Voraussetzungen **nicht** erfüllt, so wird das Patent widerrufen. Artikel 102 (1) EPÜ sieht den Widerruf des Patents nur vor, wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung entgegenstehen. Dies bedeutet, daß Artikel 102 (1) EPÜ streng genommen nicht Rechtsgrundlage für einen Widerruf des Patents sein kann, wenn das Patent in geänderter Fassung z. B. die Voraussetzungen der Artikel 84 oder 123 (3) oder der Regeln 27 oder 29 EPÜ **nicht** erfüllt. In diesen Fällen wurde das Patent in der bisherigen Praxis des EPA nach Artikel 102 (3) EPÜ widerrufen, obgleich diese Vorschrift den Widerruf nicht ausdrücklich vorsieht.

Zur Klarstellung wird deshalb vorgeschlagen, im **neuen Artikel 101 (3) b) EPÜ** den Widerruf eines Patents in geänderter Fassung **ausdrücklich** vorzusehen.

**Geltende Fassung**

**Revidierte Fassung**

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

**a)** den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in **geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind;**

**b)** den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so wideruft sie das Patent.

## **ARTIKEL 102 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 102 EPÜ ist zum Teil in Artikel 101 EPÜ eingegangen** (siehe Erläuterungen zu Artikel 101 EPÜ, Nr. 1). Artikel 101 (2) EPÜ enthält den geltenden Artikel 102 (1) und (2) EPÜ (Einzelheiten in den Erläuterungen zu Artikel 101 EPÜ, Nr. 4). Die **Einzelheiten des Einspruchsverfahrens, die im geltenden Artikel 102 (3) a), b) - (5) EPÜ geregelt sind, werden in die Ausführungsordnung aufgenommen.**

Geltende Fassung	Revidierte Fassung
<p style="text-align: center;"><b>Artikel 102</b></p> <p>Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents</p>	<p><b>Gestrichen</b> <i>Überschrift kommt zur Überschrift von Artikel 101 EPÜ hinzu</i></p>
<p>(1) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.</p>	<p>(1) wird <b>Artikel 101 (2) Satz 1</b></p>
<p>(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.</p>	<p>(2) wird <b>Artikel 101 (2) Satz 2</b></p>
<p>(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß</p>	<p>(3) wird <b>Artikel 101 (2) a)</b></p>
<p>a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und</p>	<p>a) <b>Gestrichen</b> - <i>In die Ausführungsordnung zu überführen</i></p>
<p>b) die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist.</p>	<p>b) <b>Gestrichen</b> - <i>In die Ausführungsordnung zu überführen</i></p>
<p>(4) Wird die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen.</p>	<p>(4) <b>Gestrichen</b> - <i>In die Ausführungsordnung zu überführen</i></p>



**Geltende Fassung**

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Patentinhaber eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind, einzureichen hat. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird das europäische Patent widerrufen.

**Revidierte Fassung**

(5) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 103 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 103 EPÜ wurde** ohne inhaltliche Änderungen **umformuliert**. Es wird nun auf den neuen Artikel 101 (3) a) EPÜ Bezug genommen, der Artikel 102 (3) EPÜ ersetzt. Im übrigen wurde der Wortlaut an den der neuen Artikel 93 und 98 EPÜ angepaßt. Der Inhalt einer neuen Patentschrift wird in der Ausführungsordnung geregelt.
2. Der neue Text enthält nun den Begriff "unverzüglich", womit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß es aus technischen Gründen nicht immer möglich ist, die neue Patentschrift am gleichen Tag zu veröffentlichen wie den Hinweis auf die Einspruchsentscheidung.

### Geltende Fassung

#### Artikel 103

Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 102 Absatz 3 geändert worden, so gibt das Europäische Patentamt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 103

Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 101 Absatz 3 **Buchstabe a in geänderter Fassung** aufrechterhalten worden, so [...] veröffentlicht das Europäische Patentamt [...] eine neue europäische Patentschrift [...] **unverzüglich nach** Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch **im Europäischen Patentblatt**.

## **ARTIKEL 104 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 104 (1) EPÜ** wurde leicht umformuliert. Ferner wurde **Artikel 104 (1) und (2) EPÜ** dahingehend geändert, daß die Einzelheiten einer Entscheidung über eine andere Verteilung der Kosten und das Verfahren zur Kostenfestsetzung in die Ausführungsordnung überführt werden.

## Geltende Fassung

### Artikel 104

#### Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet.

(2) Die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist zulässig.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

## Revidierte Fassung

### Artikel 104

#### Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung [...], wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, nach Maßgabe der Ausführungsordnung über eine **andere** Verteilung der Kosten [...] entscheidet.

**(2) Das Verfahren zur Kostenfestsetzung ist in der Ausführungsordnung geregelt.**

(3) *Unverändert*

## **ARTIKEL 105 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL 31/00, Nr. 19)

**Artikel 105 EPÜ wurde zur Klarstellung umformuliert.** Das Wort "gerichtliche" ist ganz zu streichen, weil eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung nicht in allen Staaten bei einem Gericht erhoben werden muß. Die im geltenden Artikel 105 EPÜ enthaltenen Einzelheiten des Beitritts werden in die Ausführungsordnung überführt.

### Geltende Fassung

#### Artikel 105

##### Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

- (1) Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletzte.
- (2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 105

##### Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

- (1) **Jeder Dritte kann nach Ablauf der Einspruchsfrist nach Maßgabe der Ausführungsordnung dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er nachweist**
- a) daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist [...], oder
- b) daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf [...] Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletzte.
- (2) **Ein zulässiger** Beitritt [...] wird [...] als Einspruch behandelt [...].

**NEUE ARTIKEL 105a, 105b, 105c EPÜ (Beschränkungsverfahren)****Erläuterungen**

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/96; CA/PL 29/99; CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 4, Nrn. 95-107; CA/PL PV 11, Nrn. 23-40; CA/PL PV 13, Nrn. 128-138; CA/PL 31/00, Nr. 35)

1. Nach dem mit den **neuen Artikeln 105a - 105c vorgeschlagenen erweiterten Beschränkungsverfahren kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers mit rückwirkender Kraft** (vgl. oben Art. 68 EPÜ) **beschränkt oder widerrufen werden**. Beschränkung oder Widerruf können, vorbehaltlich des Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Die Ausgestaltung des Beschränkungsverfahrens als ex parte Verfahren und der Verzicht auf die Prüfung der Patentierbarkeit des Restpatents gewährleisten eine rasche Entscheidung des EPA.
2. Nach **Artikel 105a (1) EPÜ** erfolgen Widerruf oder Beschränkung des europäischen Patents - die durch Änderung der Patentansprüche vorzunehmen ist - auf gebührenpflichtigen Antrag des Patentinhabers. Die Ausführungsordnung wird dazu insbesondere die Zulässigkeitserfordernisse (Schriftform, gemeinsame Antragstellung bei verschiedenen Patentinhabern, beizufügende Unterlagen etc.) festlegen.
3. **Artikel 105a (2) EPÜ** regelt das Verhältnis zwischen dem Beschränkungs- und Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang des Einspruchs schließt aus, daß es zu einem Beschränkungsverfahren kommt, wenn Einspruch bereits eingelegt ist. Wie in den praktisch seltenen Fällen zu verfahren ist, in denen ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf bei Einlegung des Einspruchs wirksam gestellt ist, wird in der Ausführungsordnung geregelt. Insoweit soll vorgesehen werden, daß bei beantragtem Widerruf das Beschränkungsverfahren fortzuführen und das Patent ggf. zu widerrufen ist. Ist eine Änderung des Patents beantragt, soll das Beschränkungsverfahren bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens ausgesetzt werden.
4. Gegenüber nationalen Verfahren (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) hat das europäische Beschränkungsverfahren keinen Vorrang. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, kann das nationale Verfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts ausgesetzt oder fortgeführt werden. Wo das nationale Verfahren bereits abgeschlossen ist, kann die dort erfolgte Beschränkung über das europäische Beschränkungsverfahren auch für andere Vertragsstaaten verbindlich gemacht werden. Hervorzuheben ist auch, daß eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents einer weitergehenden Beschränkung im nationalen Verfahren nicht entgegensteht.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**Artikel 105a**

**Antrag auf Beschränkung oder Widerruf**

**(1) Auf Antrag des Patentinhabers kann das europäische Patent widerufen oder durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Der Antrag ist beim Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu stellen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet worden ist.**

**(2) Der Antrag kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren über das europäische Patent anhängig ist.**

5. Im Beschränkungsverfahren hat das EPA nach **Artikel 105b (1) EPÜ** zu prüfen, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Voraussetzungen für die beantragte Beschränkung oder den Widerruf des Patents gegeben sind. Bei Beschränkung ist insbesondere zu prüfen, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung des Patents bewirkt, nicht auf den Schutz eines aliud gerichtet ist und die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ eingehalten sind. Ferner hat das EPA auch im Beschränkungsverfahren die maßgeblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften, insbesondere Artikel 123 (2) und (3) EPÜ anzuwenden.
6. Nicht geprüft wird im Beschränkungsverfahren, ob das mit der Beschränkung verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik - erreicht wird oder der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52-57 EPÜ patentfähig ist.
7. Nach **Artikel 105b (2) EPÜ** hat das EPA(Prüfungsabteilung) die Beschränkung bzw. den Widerruf des europäischen Patents zu beschließen, sofern die nach Artikel 105 b (1) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls ist der Antrag zurückzuweisen.
8. Das dabei einzuhaltende Verfahren ist in der Ausführungsordnung im einzelnen zu regeln. Für den Fall der Beschränkung des europäischen Patents ist insbesondere vorzusehen, daß diese gemäß der vom Patentinhaber vorgelegten Neufassung der Patentansprüche erfolgt. Der Patentinhaber soll mit der Mitteilung, daß dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann, aufgefordert werden, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr zu zahlen. Er erhält damit Gelegenheit zur Überprüfung der zur Veröffentlichung vorsehenen Fassung des Patents. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag korrigiert werden. Sachliche Änderungen der Ansprüche sollen dagegen nicht mehr möglich sein, da die Prüfung des Antrags bereits - positiv - abgeschlossen ist.
9. Gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen im Beschränkungsverfahren kann nach Maßgabe der Artikel 106 ff. EPÜ Beschwerde eingelegt werden.
10. Mit Veröffentlichung der Entscheidung über den Widerruf bzw. die Beschränkung nach **Artikel 105b (3) EPÜ** entfallen die Wirkungen des europäischen Patents ganz oder teilweise mit Rückwirkung (Art. 68 EPÜ - vgl. oben) für alle Vertragsstaaten, in denen es Geltung hat oder hatte. Wird im Rahmen des Beschränkungsverfahrens in Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen älterer europäischer oder nationaler Rechte geltend gemacht, kann für diese entsprechend Regel 87 EPÜ eine Beschränkung in Form gesonderter Ansprüche erfolgen.

### **Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 105b**

##### **Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents**

- (1) Das Europäische Patentamt prüft, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents erfüllt sind.**
- (2) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents diesen Erfordernissen genügt, so beschließt es nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents. Andernfalls weist es den Antrag zurück.**
- (3) Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfaßt das europäische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt ist. Sie wird an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Entscheidung hingewiesen wird.**

11. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents gibt das EPA nach **Artikel 105c EPÜ** eine geänderte europäische Patentschrift heraus, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Neufassung der Patentansprüche, deren Übersetzung in die Amtssprachen des EPA und gegebenenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen in geänderter Form enthält.
12. Liegt die geänderte europäische Patentschrift nicht in einer Amtssprache des Vertragsstaats vor, für den das Patent wirksam ist, so kann dieser Staat gemäß Artikel 65 EPÜ (neu) die Einreichung einer Übersetzung verlangen (vgl. oben Art. 65 EPÜ).

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

***Artikel 105c***

**Veröffentlichung der geänderten europäischen Patentschrift**

**Ist das europäische Patent nach Artikel 105b Absatz 2 beschränkt worden, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die geänderte europäische Patentschrift unverzüglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Beschränkung im Europäischen Patentblatt.**

## ARTIKEL 106 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr. 20)

1. **Artikel 106 (1) EPÜ** bestimmt zusammen mit **Artikel 106 (3) EPÜ**, welche Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar sind, nämlich nur abschließende Entscheidungen, es sei denn, die gesonderte Beschwerde ist in einer nicht abschließenden Entscheidung zugelassen. Dies ist ein wesentliches Strukturmerkmal des Rechtsmittelverfahrens im EPA und daher ein im Übereinkommen zu regelnder Punkt.
2. **Artikel 106 (2) EPÜ** wird aus denselben Gründen **in die Ausführungsordnung überführt**, die in den Erläuterungen zu Artikel 99 (3) EPÜ genannt werden.
3. **Artikel 106 (4) und (5) EPÜ** enthält Einschränkungen für Beschwerden gegen Kostenverteilung und Kostenfestsetzung. Die Regelung in Artikel 106 (4) EPÜ hat sich grundsätzlich bewährt. In seltenen Fällen ergeben sich aber Härten, etwa für eine Partei, die hohe Kosten anteilig tragen muß, aber keine Beschwerde dagegen einlegen kann, weil sie nicht auch in anderer Hinsicht durch die Entscheidung beschwert ist, in der die Kostenverteilung angeordnet wird. Deshalb erscheint es sinnvoll, sich eine Möglichkeit zur Änderung dieser Regelung offenzuhalten. Im übrigen betreffen diese Vorschriften keine grundsätzlichen Aspekte des Beschwerdeverfahrens. Sie werden daher **in die Ausführungsordnung überführt**, wobei im Übereinkommen eine Grundlage für die Einschränkung des Beschwerderechts geschaffen wird.

### Geltende Fassung

#### Artikel 106

##### Beschwerdefähige Entscheidungen

- (1) Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
- (2) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann auch eingelebt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.
- (3) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.
- (4) Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein.
- (5) Eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens ist mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn der Betrag eine in der Gebührenordnung bestimmte Höhe übersteigt.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 106

##### Beschwerdefähige Entscheidungen

- (1) *Unverändert*
- (2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**
- (3) *wird (2) - Text unverändert*
- (3) **Das Recht, Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren einzulegen, kann in der Ausführungsordnung eingeschränkt werden.**

## **ARTIKEL 108 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 108 EPÜ** betrifft die Fristen und die Form der Beschwerde. Die Beschwerde- und die Beschwerdebegründungsfrist sollen weiterhin im Übereinkommen festgelegt werden; demgegenüber sollen **Formerfordernisse** - wie schon nach dem geltenden Übereinkommen (siehe Regeln 64 und 65 EPÜ) - **in der Ausführungsordnung** geregelt werden. Im Hinblick auf die zukünftige Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel empfiehlt es sich jedoch, nicht mehr von "schriftlich" zu sprechen und diesbezügliche Regelungen der Ausführungsordnung zu überlassen.

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 108**

##### **Frist und Form**

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 108**

##### **Frist und Form**

Die Beschwerde ist **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung [...] beim Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** [...] zu begründen.

## ARTIKEL 110 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Laut **Artikel 110 (1) EPÜ** werden nur zulässige Beschwerden auf ihre Begründetheit geprüft. Die Zulässigkeitserfordernisse sind bisher teils im Übereinkommen und teils in der Ausführungsordnung geregelt. Die Prüfung einer Beschwerde auf ihre Zulässigkeit unterliegt gegenwärtig der Regel 65 EPÜ. Als Rechtsfolge ist dort vorgesehen, daß eine unzulässige Beschwerde zu verwerfen ist. Diese Regelung verbleibt in der Ausführungsordnung.
2. Schon im geltenden **Artikel 110 (2) EPÜ** heißt es, daß die Prüfung der Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist. Diese Bestimmung **bleibt im revidierten Artikel 110 (1) EPÜ erhalten**. Das im Übereinkommen bereits angewandte Grundprinzip, daß die Ausführungsordnung umfassende Bestimmungen über die Beschwerdeprüfung enthält, tritt auch in der bisherigen Regel 66 (1) EPÜ zutage. Sie legt fest, daß die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist.
3. Der geltende **Artikel 110 (2) EPÜ** regelt einen praktischen Anwendungsfall des schon in Artikel 113 EPÜ enthaltenen Grundsatzes des rechtlichen Gehörs und braucht deshalb nicht im Übereinkommen zu bleiben. Der geltende **Artikel 110 (3) i. V. m. Artikel 110 (2) EPÜ** betrifft nur die Prüfung im Ex parte-Beschwerdeverfahren. Die im geltenden Artikel 110 (3) EPÜ festgeschriebene Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung ist in der Regel die vorteilhafteste Rechtsfolge für den Anmelder, da er nach der bisherigen Praxis gemäß Regel 69 (1) EPÜ über den Rechtsverlust unterrichtet und damit in die Lage versetzt wird, den passenden Rechtsbehelf zu wählen: er kann dann entweder nach Regel 69 (2) EPÜ eine beschwerdefähige Entscheidung über den Rechtsverlust oder aber die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ bzw. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ beantragen. Wenn die Ex parte-Beschwerde jedoch nur eine genau abgegrenzte Frage wie die Benennung eines bestimmten Vertragsstaats betrifft, wäre die Fiktion der Zurücknahme der Beschwerde eine sinnvollere Rechtsfolge. Hieran zeigt sich, daß Flexibilität vonnöten ist, um zukünftigen Entwicklungen im Erteilungsverfahren Rechnung tragen zu können. Diese Regelungen der geltenden Artikel 110 (2) und (3) EPÜ **werden daher in die Ausführungsordnung überführt**.

### Geltende Fassung

#### Artikel 110

##### Prüfung der Beschwerde

- (1) Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekommission, ob die Beschwerde begründet ist.
- (2) Bei der Prüfung der Beschwerde, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist, fordert die Beschwerdekommission die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätze anderer Beteiligter einzureichen.
- (3) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, daß die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 110

##### Prüfung der Beschwerde

Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekommission, ob die Beschwerde begründet ist. **Die Prüfung der Beschwerde [...] ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen.**

(2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

(3) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## NEUER ARTIKEL 112a EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL 31/00, Nr. 31)

1. Um eine begrenzte gerichtliche Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen zu ermöglichen, soll der **Großen Beschwerdekammer die Befugnis verliehen werden, über Anträge auf Überprüfung zu entscheiden.**
2. Gemäß dem **neuen Artikel 112a (1) EPÜ** sind Entscheidungen der Beschwerdekkammern nur dann mit einem Überprüfungsantrag anfechtbar,
  - a) wenn das Beschwerdeverfahren mit einem **schwerwiegenden Verfahrensmangel** behaftet war oder
  - b) wenn eine **Straftat** die Entscheidung beeinflußt haben könnte.Diese erschöpfend aufgezählten Gründe für eine Überprüfung werden in der Ausführungsordnung genauer bezeichnet.
3. Ein Antrag auf Überprüfung steht einem Verfahrensbeteiligten nur zu, wenn er durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist.
4. Der Überprüfungsantrag wird in das europäische Patentregister eingetragen.
5. Wie aus dem Wortlaut des vorgeschlagenen **Artikels 112a (1) a) EPÜ** ersichtlich, kann ein Überprüfungsantrag nur auf **schwerwiegende** (nicht auf geringfügige) **Verfahrensmängel** gestützt werden. Der Überprüfungsantrag darf keinesfalls dazu instrumentalisiert werden, die Anwendung des materiellen Rechts überprüfen zu lassen. Diese Einschränkung ist gerechtfertigt, weil die Funktion des Überprüfungsantrags darin besteht, **nicht hinnehmbare Fehler** in einzelnen Beschwerdeverfahren zu beseitigen, und nicht darin, die Verfahrenspraxis vor dem EPA weiterzuentwickeln oder eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern.
6. Es ist beabsichtigt, in der Regel zur Ausgestaltung des Artikels 112a (1) a) EPÜ vorzusehen, daß ein Überprüfungsantrag gemäß Artikel 112a (1) a) nur darauf gestützt werden kann, daß
  - ein Mitglied der Kammer unter Verstoß gegen Artikel 24 (1) oder trotz einer Ausschlußentscheidung gemäß Artikel 24 (4) an der Entscheidung mitgewirkt hat,
  - der Beschwerdekammer jemand angehörte, der nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannt war,
  - ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 vorliegt,
  - sich aus der Nichtberücksichtigung eines Antrags eines Beteiligten ein schwerwiegender Verfahrensmangel ergibt.Eine solche Regel sollte weiter vorsehen, daß ein Überprüfungsantrag nur zulässig ist, wenn der Mangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet und der Einwand von der Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**Artikel 112a**  
**Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekommission**

- (1) Der Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekommission steht denjenigen zu, die an dem Beschwerdeverfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch diese Entscheidung beschwert sind,**
- a) wenn das Beschwerdeverfahren mit einem der in der Ausführungsordnung bezeichneten schwerwiegenden Verfahrensmängel behaftet war oder**

7. Einer der schwerwiegendsten Mängel, mit dem **eine Entscheidung** behaftet sein kann, besteht darin, daß sie **durch eine kriminelle Handlung beeinflußt worden sein könnte**. Auch in diesen Fällen sollte eine Überprüfung durch die Große Beschwerdekommission möglich sein. Das EPA ist jedoch nicht befugt festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsbruch darstellt. Infolgedessen kann eine strafbare Handlung erst nach der strafrechtlichen Verurteilung der betreffenden Person ein wirksamer Grund für einen Überprüfungsantrag sein. Für die Zwecke des Artikels 112a (1) b) EPÜ soll eine Straftat erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils geltend gemacht werden können.
8. Gemäß dem neuen **Artikel 112a (1) b) EPÜ** wird in der Ausführungsordnung geregelt, wie das Vorliegen einer Straftat festzustellen ist. Es ist geplant, dort vorzusehen, daß ein Überprüfungsantrag gemäß Artikel 112a (1) b) nur dann auf eine Straftat gestützt werden kann, wenn die betreffende Person von einem zuständigen Gericht rechtskräftig verurteilt wurde.
9. Ist ein Strafverfahren gegen die betreffende Person nicht möglich (insbesondere im Falle ihres Todes), so kann auch kein Überprüfungsantrag gestellt werden. Die Kammern können auch nicht implizit prüfen, ob eine Straftat vorliegt, weil sie nur dem EPÜ unterworfen sind und ihnen kein internationales Strafgesetzbuch zu Gebote steht, anhand dessen sie über strafbares Verhalten entscheiden könnten.
10. Da ein im strafrechtlichen Sinne "kriminelles" oder anderweitig mit Sanktionen belegtes Verhalten von Land zu Land unterschiedlich definiert wird, sollte es der Großen Beschwerdekommission überlassen bleiben, in ihrer Rechtsprechung festzulegen, was eine "Straftat" im Sinne des Artikels 112a (1) b) EPÜ darstellt.
11. **Artikel 112a (2) EPÜ** stellt klar, daß der Überprüfungsantrag ein außerordentlicher Rechtsbehelf ist, dessen Einlegung die Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung nicht berührt. Implizit heißt dies, daß ein erfolgreicher Überprüfungsantrag zu einer Entscheidung der Großen Beschwerdekommission führt, die die Beschwerdekommerentscheidung aufhebt, d. h. deren Rechtskraft durchbricht, und zur Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens. Dies wird in Artikel 112a (4) EPÜ näher ausgeführt.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**b) wenn eine nach Maßgabe der Ausführungsordnung festgestellte Straftat die Entscheidung beeinflußt haben könnte.**

**(2) Der Antrag auf Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung.**

12. In **Artikel 112a (3) EPÜ** geht es um die Form des Überprüfungsantrags, die Fristen und die Gebühr. Weitere Einzelheiten sollten in der Ausführungsordnung geregelt werden. Was zur Begründung des Überprüfungsantrags gehört, wird in der Ausführungsordnung näher definiert, die insbesondere auf eine ausreichende Substanzierung abheben wird.
13. Die Regel zur Ausgestaltung des Artikels 112a (3) Satz 1 EPÜ wird vorsehen, daß der Überprüfungsantrag folgendes enthalten muß:
  - den Namen und die Anschrift des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;
  - die Angabe der zu überprüfenden Entscheidung;
  - eine Erklärung darüber, auf welche Gründe der Antrag gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.
14. Durch die Möglichkeit eines Überprüfungsantrags darf keine lange Rechtsunsicherheit für Dritte entstehen. Das einem erfolgreichen Überprüfungsverfahren folgende neue Beschwerdeverfahren könnte ja damit enden, daß ein widerrufenes Patent bzw. eine zurückgewiesene Anmeldung wiederauflebt und der bereits verlorene Schutz erneut wirksam wird. Deshalb muß die Frist für die Stellung solcher Anträge kurz sein.
15. Die in Artikel 112a (3) Satz 2 EPÜ vorgesehene kurze Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer würde es allerdings nahezu unmöglich machen, einen Überprüfungsantrag auf das Vorliegen einer Straftat zu stützen. Deshalb sollte die Zweimonatsfrist in solchen besonders schwerwiegenden Ausnahmefällen erst beginnen, wenn das Strafurteil rechtskräftig ist. Der Schutz einer Partei, die Opfer einer kriminellen Handlung ist, muß Vorrang haben vor der Rechtssicherheit für Dritte. Es sollte jedoch eine absolute Frist geben, nach deren Ablauf ein Überprüfungsantrag nicht mehr zulässig ist; eine Frist von fünf Jahren erscheint hierfür angemessen.
16. Die Fristen gemäß Artikel 112a (3) EPÜ sollten von der Weiterbehandlung und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den revidierten Artikeln 121 und 122 EPÜ ausgenommen werden.
17. Die Gebühr für Überprüfungsanträge sollte hoch (z. B. mit 2 500 EUR) angesetzt werden. Es ist jedoch beabsichtigt, in der Ausführungsordnung vorzusehen, daß die Gebühr für den Überprüfungsantrag zurückgezahlt wird, wenn die Große Beschwerdekammer das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereröffnet, es sei denn, die Rückzahlung entspricht nicht der Billigkeit.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**(3) Der Antrag ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung zusammen mit einer Begründung beim EPA einzureichen. Wird der Antrag auf Absatz 1 Buchstabe a gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Beschwerdekommerentscheidung zu stellen. Wird er auf Absatz 1 Buchstabe b gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Straftat, spätestens aber fünf Jahre nach Zustellung der Beschwerdekommerentscheidung zu stellen. Der Überprüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist.**

18. Regeln gemäß **Artikel 112a (4) EPÜ** zur Prüfung des Überprüfungsantrags werden folgendes vorsehen:

- (1) Der Überprüfungsantrag wird als unzulässig verworfen, wenn
- er nicht von einem durch die angefochtene Entscheidung beschwerten Beteiligten gestellt wurde oder
  - er nicht fristgemäß eingereicht wurde oder
  - die Gründe, aus denen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll, in der Begründung des Antrags nicht ausreichend substantiiert worden sind oder
  - der behauptete Verfahrensmangel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beanstandet worden ist (siehe Nr. 6) oder
  - die behauptete Straftat nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung festgestellt worden ist (siehe Nr. 8).

(2) Ist der Überprüfungsantrag zulässig, so prüft die Große Beschwerdekommission, ob das Beschwerdeverfahren mit dem behaupteten Verfahrensmangel behaftet ist oder ob die festgestellte Straftat die Entscheidung beeinflußt haben könnte.

(3) Ist der Überprüfungsantrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekommission die Entscheidung der Beschwerdekommission auf und ordnet die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekommission an, die die Entscheidung erlassen hat. Gegebenenfalls ordnet die Große Beschwerdekommission eine andere Besetzung der Beschwerdekommission an. In Ausnahmefällen kann die Große Beschwerdekommission die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens vor einer anderen Kammer anordnen.

19. Eine weitere Regel betreffend die Prüfung des Überprüfungsantrags sollte vorsehen, daß bei der Entscheidung über einen Überprüfungsantrag die Große Beschwerdekommission die für das Verfahren vor den Beschwerdekommissionen geltenden Verfahrensregeln anwendet, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Im Interesse einer zügigen und effizienten Vorprüfung auf Überprüfungsanträge, die eindeutig unzulässig oder unbegründet sind, müssen für den nach der Regel zu Artikel 22 (2) EPÜ geschaffenen Dreierausschuß der Großen Beschwerdekommission (siehe Erläuterungen zu Artikel 22, Nr. 4) besondere Verfahrensregeln gelten. Das Verfahren vor diesem Ausschuß muß möglichst kurz und einfach sein. Daher entscheidet dieses Gremium im schriftlichen summarischen Verfahren; mündliche Verhandlungen finden vor dem Ausschuß nicht statt. Die Zurückweisungsentscheidungen dieses Ausschusses müssen nicht begründet werden. Der Ausschuß kann aber in der Praxis kurz erläutern, warum er einen Antrag zurückweist. Um eine nicht vertretbare anhaltende Rechtsunsicherheit für Dritte zu vermeiden, gilt es, Anträge, die offensichtlich nicht zum Erfolg führen können, durch eine zügige Vorprüfung zu Beginn des Überprüfungsverfahrens auszusondern. Ebenso wichtig ist es, einer mit dem Überprüfungsantrag womöglich beabsichtigten Verfahrensverlängerung wirksam zu begegnen.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**(4) Die Große Beschwerdekommission prüft den Antrag auf Überprüfung nach Maßgabe der Ausführungsordnung. Ist der Antrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekommission die angefochtene Entscheidung auf und ordnet nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekommissionen an.**

20. Wird dem Überprüfungsantrag stattgegeben, d. h. der behauptete Mangel bewiesen, so muß die Beschwerdekammerentscheidung aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern wiederaufgenommen werden. Diese Entscheidung durchbricht die Rechtskraft der vorherigen Entscheidung. Das zweite Beschwerdeverfahren kann zum selben Ergebnis wie das erste oder zu einem anderen Ergebnis führen.
21. Da das Wiederaufleben eines einmal verlorenen Patentschutzes die Interessen Dritter beeinträchtigen kann, ist die Frage der Weiterbenutzungsrechte zu regeln. Die Vorschrift des **Artikels 112a (5) EPÜ** orientiert sich am geltenden Artikel 122 (6) EPÜ, der den Schutz der Interessen Dritter im Falle einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand regelt, wenn trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt eine Frist versäumt wurde. Das Erfordernis des guten Glaubens garantiert, daß diese Rechte nicht mißbräuchlich erworben werden können.

**Geltende Fassung**

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

**Revidierte Fassung**

**(5) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlaß der angefochtenen Beschwerdekammerentscheidung und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Überprüfungsantrag in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.**

## **ARTIKEL 115 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 73, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 115 (1) EPÜ** bleibt im wesentlichen unverändert; **lediglich Satz 2 wird in die Ausführungsordnung überführt**. Artikel 115 (1) Satz 1 EPÜ stellt nun klar, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt auch Einwendungen gegen die Paten-tierbarkeit der Erfindung, die **das Patent** zum Gegenstand hat, erhoben werden können. Dies spiegelt die jetzige Praxis wieder, die Einwendungen im Einspruchs-verfahren berücksichtigt (siehe auch geltenden Artikel 115 (2) EPÜ).
2. **Artikel 115 (2) EPÜ wird gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt.**

### Geltende Fassung

#### Artikel 115

##### Einwendungen Dritter

- (1) Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Der Dritte ist am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht beteiligt.
- (2) Die Einwendungen werden dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 115

##### Einwendungen Dritter

[...] **In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt** kann nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der [...] Erfindung erheben, **die die Anmeldung oder das Patent zum Gegenstand hat.** [...] Der Dritte ist am Verfahren nicht beteiligt.

(2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 117 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 74, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 21)

1. In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sind folgende Organe des EPA zur Beweisaufnahme befugt: die Eingangsstelle (siehe Entscheidung J 20/85, ABI. EPA 1987, 102), die Prüfungsabteilungen, die Einspruchsabteilungen, die Rechtsabteilung, die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer (vgl. auch den neuen Artikel 112a EPÜ). Im neuen **Artikel 117 (1) EPÜ** werden nicht mehr die einzelnen Organe aufgeführt, sondern es wird allgemein auf "**Verfahren vor dem Europäischen Patent**" Bezug genommen.
2. Der neue **Artikel 117 (2) EPÜ ersetzt den geltenden Artikel 117 (2) - (6) EPÜ**. Die **Einzelheiten des Verfahrens der Beweisaufnahme werden in die Ausführungsordnung überführt**.

### Geltende Fassung

#### Artikel 117

##### Beweisaufnahme

- (1) In den Verfahren vor einer Prüfungsabteilung, einer Einspruchsabteilung, der Rechtsabteilung oder einer Beschwerdekommission sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:
- a) Vernehmung der Beteiligten;
  - b) Einholung von Auskünften;
  - c) Vorlegung von Urkunden;
  - d) Vernehmung von Zeugen;
  - e) Begutachtung durch Sachverständige;
  - f) Einnahme des Augenscheins;
  - g) Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid.

(2) Die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekommission können eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen.

(3) Hält das Europäische Patentamt die mündliche Vernehmung eines Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich, so wird

- a) der Betroffene zu einer Vernehmung vor dem Europäischen Patentamt geladen oder

### Revidierte Fassung

#### Artikel 117

##### Beweismittel und Beweisaufnahme

(1) In den Verfahren vor **dem Europäischen Patentamt** sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:

- a) - g) *Unverändert*

(2) **Die Ausführungsordnung regelt das Verfahren zur Durchführung der Beweisaufnahme.**

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen



### Geltende Fassung

b) das zuständige Gericht des Staats, in dem der Betroffene seinen Wohnsitz hat, nach Artikel 131 Absatz 2 ertöbt, den Betroffenen zu vernehmen.

(4) Ein vor das Europäische Patentamt geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger kann beim Europäischen Patentamt beantragen, daß er vor einem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. Nach Erhalt eines solchen Antrags oder in dem Fall, daß innerhalb der vom Europäischen Patentamt in der Ladung festgesetzten Frist keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, kann das Europäische Patentamt nach Artikel 131 Absatz 2 das zuständige Gericht ertöben, den Betroffenen zu vernehmen.

(5) Hält das Europäische Patentamt die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig, so kann es das zuständige Gericht im Wohnsitzstaat des Betroffenen hierum ertöben.

(6) Ertöbt das Europäische Patentamt das zuständige Gericht um die Vernehmung, so kann es das Gericht ertöben, die Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form vorzunehmen und es einem Mitglied des betreffenden Organs zu gestatten, der Vernehmung beizuwöhnen und über das Gericht oder unmittelbar Fragen an die Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen zu richten.

### Revidierte Fassung

(4) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(5) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

(6) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

## **ARTIKEL 119**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 75, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 119 Satz 1 EPÜ wurde umformuliert**, um klarzustellen, daß die Einzelheiten der Zustellung in der Ausführungsordnung geregelt sind, wie dies schon bisher der Fall ist (s. Regeln 77 - 82 EPÜ).
2. Im englischen Wortlaut von **Artikel 119 Satz 2 EPÜ** wurde das Wort "given" durch das Wort "effected" ersetzt.

**Geltende Fassung**

**Artikel 119**  
Zustellung

Das Europäische Patentamt stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften des Übereinkommens zuzustellen sind oder für die der Präsident des Europäischen Patentamts die Zustellung vorgeschrieben hat. Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 119**  
Zustellung

**Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen werden vom Europäischen Patentamt von Amts wegen nach Maßgabe der Ausführungsordnung zugestellt.**

Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden.

## **ARTIKEL 120 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 76, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 22)

1. **Artikel 120 EPÜ** wurde zur Klarstellung umformuliert.
2. Der neue **Artikel 120 a) EPÜ** besagt nun, daß die Fristen, die **im Übereinkommen nicht festgelegt**, aber in Verfahren vor dem EPA einzuhalten sind, in der Ausführungsordnung zu bestimmen sind.
3. Der neue **Artikel 120 b) EPÜ** entspricht dem geltenden Artikel 120 a), wobei die in der geltenden Fassung enthaltenen Gründe für die Verlängerung einer Frist in die Ausführungsordnung überführt werden.

### Geltende Fassung

#### Artikel 120

##### Fristen

In der Ausführungsordnung wird bestimmt:

- a) die Art der Berechnung der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen Fristen verlängert werden können, wenn das Europäische Patentamt oder die in Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b genannten Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind oder Postsendungen am Sitz des Europäischen Patentamts oder der genannten Behörden nicht zugestellt werden oder die Postzustellung allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist;
- b) die Mindest- und die Höchstdauer der vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Fristen.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 120

##### Fristen

In der Ausführungsordnung werden bestimmt:

- a) **die Fristen, die in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einzuhalten und nicht bereits im Übereinkommen festgelegt sind;**
- b) die Art der Berechnung der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen Fristen verlängert werden können [...];
- b) *wird c) - Text unverändert*

## ARTIKEL 121 EPÜ

### Erläuterungen

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22-30; CA/PL 31/00, Nr. 36)

1. Die **Neufassung von Artikel 121 EPÜ erweitert den Anwendungsbereich der Weiterbehandlung und macht diese zum Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im europäischen Patenterteilungsverfahren**. Dies trägt den Forderungen der Praxis Rechnung, wonach der Weiterbehandlung vor allem unter den Aspekten Ökonomie des Verfahrens und Rechtssicherheit gegenüber der klassischen Wieder einsetzung der Vorrang eingeräumt werden soll. Letztere hat sich insoweit als zu komplex und schwerfällig erwiesen, und wird den Bedürfnissen eines weitgehend standardisierten "Massenverfahrens" nicht gerecht.
2. Nach **Artikel 121 (1) EPÜ** kann der Anmelder bei Versäumung von gegenüber dem EPA einzu haltenden Fristen die Weiterbehandlung seiner Anmeldung beantragen. Die Möglichkeit der Weiterbehandlung ist damit, vorbehaltlich der Ausschluß bestimmung des Artikels 121 (4) EPÜ (vgl. unten Nr. 5), grundsätzlich für alle Fristen eröffnet, die im **Erteilungsverfahren** und darauf bezogenen ex-parte-Beschwerde verfahren versäumt werden. Für die von den Parteien im Einspruchs- und Ein spruchsbeschwerdeverfahren einzu haltenden Fristen gilt Artikel 121 EPÜ - wie bisher - nicht. Im Unterschied zum geltenden Recht sind damit insbesondere die Fristen zur Zahlung der Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren, der nationalen Grundgebühr und der Prüfungsantragsgebühr sowie die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags weiterbehandlungsfähig.
3. **Artikel 121 (2) EPÜ** sieht vor, daß dem Antrag auf Weiterbehandlung stattzugeben ist, wenn die in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. Was die Antragserfordernisse (Schriftform, Gebühr, Frist) angeht, sollen die derzeit geltenden Bestimmungen des Artikels 121 (2) EPÜ in die Ausführungs ordnung übernommen werden. Wie bisher soll die Antragsfrist 2 Monate betragen und durch die Mitteilung der Fristversäumnis bzw. des durch die Säumnis bedingten Rechtsverlusts in Gang gesetzt werden. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Für die Entscheidung über den Antrag soll - entsprechend der heutigen Fassung des Artikels 121 (3) EPÜ - das Organ zuständig sein, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.
4. Wird dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben, so ist die europäische Patentanmeldung gemäß **Artikel 121 (3) EPÜ** so zu behandeln, als wäre die Fristversäumnis nicht eingetreten.

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 121**

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

(1) Ist nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 121**

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

- (1) **Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung beantragen.**
- (2) **Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.**
- (3) **Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumnis als nicht eingetreten.**

5. Nach **Artikel 121 (4) EPÜ** sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen: die Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ, die Beschwerdefristen des Artikels 108 EPÜ, die Fristen des Artikels 112a (3) EPÜ (neu) und die Antragsfristen für Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung.
6. Weitere Fristen können durch die Ausführungsordnung von der Weiterbehandlung ausgenommen werden. Dies sichert die notwendige Flexibilität um den Anwendungsbereich von Artikel 121 EPÜ an veränderte Bedürfnisse der Praxis und hinsichtlich neuer Fristen anpassen zu können. Es ist insoweit vorgesehen, die Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren (Art. 86 (2), R 37 EPÜ) von der Weiterbehandlung auszuschließen.

**Geltende Fassung**

- (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist, schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet worden ist.
- (3) Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

**Revidierte Fassung**

**(4) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die Fristen der Artikel 87 Absatz 1, 108 und 112a Absatz 3 sowie die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Weiterbehandlung ausnehmen.**

**(2) *Gestrichen* - In die Ausführungsordnung zu überführen**

**(3) *Gestrichen* - In die Ausführungsordnung zu überführen**

## ARTIKEL 122 EPÜ

### Erläuterung

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22-30; CA/PL 31/00, Nr. 36)

1. Die Änderungen von Artikel 122 EPÜ tragen der **Erweiterung des Anwendungsbereichs der Weiterbehandlung** (vgl. oben Art. 121) Rechnung und sind darüber hinaus auf eine **Entlastung der Bestimmung von Verfahrens- und Fristendetails** gerichtet. Die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung (**Art. 122 (1) EPÜ**), das maßgebliche Verfahren und die geltenden Bestimmungen über das Weiterbenutzungsrecht bleiben unverändert. Der Anwendungsbereich der Wiedereinsetzung wird jedoch im Hinblick auf die Neuregelung der Weiterbehandlung enger gefaßt (vgl. unten Nr. 4).
2. Nach **Artikel 122 (2) EPÜ** gibt das Amt dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt, wenn die Voraussetzungen des Artikels 122 (1) EPÜ und die in der Ausführungsordnung festgelegten sonstigen Erfordernisse erfüllt sind. Die Ausführungsordnung wird insoweit den Inhalt der Absätze 2 - 4 der geltenden Fassung des Artikels 122 EPÜ übernehmen. Damit verbleibt es auch nach neuem Recht bei der Antragsfrist von 2 Monaten ab Wegfall des Hindernisses und der Ausschlußfrist von einem Jahr. Für die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Artikel 87 (1) EPÜ sollen die Mindestfristen des PLT (vgl. R. 14 (4) PLT 2000) übernommen werden. Die Antragsfrist würde danach grundsätzlich 2 Monate nach Ablauf der Prioritätsfrist enden.
3. Artikel **122 (3)** entspricht der für die Weiterbehandlung vorgeschlagenen Bestimmung und macht den der Wiedereinsetzung zugrundeliegenden Grundsatz explizit, daß die Folgen der Fristversäumnis als nicht eingetreten gelten, wenn dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben wird.

## Geltende Fassung

### Artikel 122

#### Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 86 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet.

## Revidierte Fassung

### Artikel 122

#### Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die **Ver-säumung dieser Frist** zur unmittelbaren Folge hat, daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und die weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumnis als nicht eingetreten.

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen

4. Entsprechend dem geltenden Recht (Art. 122 (5) EPÜ) schließt **Artikel 122 (4) EPÜ** die Wiedereinsetzung in die Antragsfrist für die Wiedereinsetzung aus. Weitere Fristen können durch die Ausführungsordnung von der Wiedereinsetzung ausgenommen werden. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung (vgl. oben Art. 121) ist insoweit vorgesehen, vor allem die Fristen von der Wiedereinsetzung auszunehmen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann.
5. Von der Wiedereinsetzung auszuschließen wären danach insbesondere:
  - die Zahlungsfristen nach Artikel 78 (2); 79 (2); 94 (1), (2); R 107 (1) c)-e) EPÜ
  - die Fristen nach Artikel 94 (2); R 107 (1) f) EPÜ zur Stellung des Prüfungsantrags
  - die Fristen nach Artikel 14 (2) und (4), R 6 (1) und (2) EPÜ zur Einreichung von Übersetzungen
  - die vom EPA gesetzten Fristen.
6. Die Wiedereinsetzung wird damit für das **Erteilungsverfahren** weitgehend durch das Instrument der Weiterbehandlung ersetzt und kommt unmittelbar nur zur Anwendung, wenn die Prioritätsfrist oder die Antragsfrist für die Weiterbehandlung versäumt worden sind. Der weitgehende Ausschluß der Wiedereinsetzung im Erteilungsverfahren wird aber dadurch relativiert, daß auch nach neuem Recht die Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist möglich sein soll. Wie bisher soll bei Versäumung der Beschwerdefristen des Artikels 108 EPÜ für den Anmelder die Möglichkeit der Wiedereinsetzung gegeben sein.
7. Im übrigen bleibt das Instrument der Wiedereinsetzung dem Patentinhaber als Rechtsbehelf im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorbehalten.

### Geltende Fassung

- (3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Es gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist.
- (4) Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.
- (5) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf die Fristen des Absatzes 2 sowie der Artikel 61 Absatz 3, 76 Absatz 3, 78 Absatz 2, 79 Absatz 2, 87 Absatz 1 und 94 Absatz 2
- (6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.
- (7) Dieser Artikel lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

### Revidierte Fassung

- (3) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen
- (4) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung zu überführen
- (4) **Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen.**
- (6) wird (5) - Text unverändert
- (7) wird (6) - Text unverändert

## **ARTIKEL 123 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nr. 77; CA/PL 31/00, Nr. 23)

1. Das Recht des Anmelders, die Anmeldung (und ggf. das Patent) zu ändern, bleibt in der Neufassung von **Artikel 123 (1) EPÜ** erhalten. Satz 1 wurde umformuliert, um klarzustellen, daß nicht nur die Voraussetzungen, unter denen Änderungen vorgenommen werden können, in der Ausführungsordnung geregelt sind (Regel 86 EPÜ), sondern auch andere Fragen wie etwa die Form der Änderungen (s. Regel 36 (1) Satz 1 EPÜ). Die Neufassung läßt die Möglichkeit offen, daß die Ausführungsordnung in bestimmten Fällen das Recht zur Änderung der Beschreibung beschränkt.
2. **Artikel 123 (2) EPÜ** wurde redaktionell an Artikel 123 (1) angepaßt.
3. **Artikel 123 (3) EPÜ enthält eine inhaltliche und redaktionelle Klarstellung.** Das **europäische Patent als Ganzes** (d. h. die Ansprüche, die Beschreibung sowie ggf. die Zeichnungen) darf nicht in der Weise geändert werden, daß sein Schutzbereich erweitert wird (vgl. T 1149/97 - Fluidwandler/SOLARTRON, ABI. EPA 2000, 259). Dieser Grundsatz ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, aber auch in nationalen Verfahren anzuwenden. Der neue Wortlaut von Artikel 123 (3) EPÜ steht nun mit Artikel 138 (1) d) EPÜ im Einklang.

### Geltende Fassung

#### Artikel 123

##### Änderungen

- (1) Die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geändert werden kann, sind in der Ausführungsordnung geregelt. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.
- (2) Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- (3) Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 123

##### Änderungen

- (1) [...] **Die** europäische Patentanmeldung oder **das** europäische Patent **kann** im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die **Patentanmeldung** zu ändern.
- (2) **Die** europäische Patentanmeldung und **das** europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- (3) **Das europäische Patent darf** nicht in der Weise geändert werden, daß **sein** Schutzbereich erweitert wird.

## ARTIKEL 124 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00, CA/PL PV 13, Nrn. 78, 83; CA/PL 31/00, Nr. 24)

1. Nach der derzeitigen Fassung des Artikels 124 (1) EPÜ kann der Anmelder aufgefordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen eingereicht hat, und die Aktenzeichen solcher Anmeldungen mitzuteilen. **Mit der Änderung von Artikel 124 (1) EPÜ soll sein Anwendungsbereich erweitert werden**, damit das EPA vom Anmelder auch **Auskünfte über den Stand der Technik** einholen kann, der im Verfahren über korrespondierende Patentanmeldungen für eine Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, in Betracht gezogen wurde.
2. Da für ca. 90 % der europäischen Patentanmeldungen die Priorität einer nationalen Patentanmeldung in Anspruch genommen wird, sollte das EPA in der Lage sein, weitere Informationen über korrespondierende nationale oder regionale Anmeldungen, vor allem über prioritätsbegründende Erstanmeldungen, anzufordern als dies bisher nach Artikel 124 EPÜ möglich ist. Insbesondere Recherchenergebnisse zu diesen Anmeldungen oder sonstige Angaben über einschlägigen Stand der Technik, der im Verfahren vor einem nationalen oder regionalen Amt berücksichtigt wurde, können für das EPA bei der Bearbeitung der entsprechenden europäischen Patentanmeldungen hilfreich sein. Soweit das EPA noch nicht über solche Angaben verfügt (vgl. Artikel 130 EPÜ), sollte es die Möglichkeit haben, vom Anmelder Auskünfte über den Stand der Technik zu erhalten, auf den er leicht zugreifen kann. Durch die Bereitstellung derartiger Informationen kann der Anmelder zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens und zur qualitativen Verbesserung von Recherche und Sachprüfung beitragen.
3. **Die Ausführungsordnung** soll konkretisieren, **welche Auskünfte über den Stand der Technik** das EPA verlangen kann, nämlich insbesondere Auskünfte über **Recherchenberichte**, die zu korrespondierenden nationalen oder regionalen Anmeldungen erstellt wurden, oder **sonstigen einschlägigen Stand der Technik**, der bei Bearbeitung der Anmeldung berücksichtigt wurde. Die Frist, in der der Anmelder auf eine Aufforderung des Amtes antworten muß, ist ebenfalls in der Ausführungsordnung zu bestimmen.

**Artikel 124**

Angaben über nationale  
Patentanmeldungen

(1) Die Prüfungsabteilung oder die Beschwerdekommission kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen für die Erfindung oder einen Teil der Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, eingereicht hat, und die Aktenzeichen der genannten Anmeldungen mitzuteilen.

(2) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

**Artikel 124**

Auskünfte über den  
Stand der Technik

(1) Das Europäische Patentamt kann nach Maßgabe der Ausführungsordnung den Anmelder auffordern, [...] Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.

(2) *Unverändert*

## ARTIKEL 126 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00, Nr. 14; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 126 EPÜ** betrifft die Beendigung von Zahlungsverpflichtungen, und zwar sowohl Ansprüche der Europäischen Patentorganisation auf Zahlung von Gebühren wie auch Ansprüche gegen die Europäische Patentorganisation auf Rückerstattung von Zahlungen.
2. Diese Bestimmung ist merkwürdigerweise Teil der allgemeinen Vorschriften für das interne Verfahren des Europäischen Patentamts. Die vorbereitenden Dokumente zum Europäischen Patentübereinkommen belegen, daß im Entwurf der Ausführungsordnung der jetzige Artikel 126 EPÜ noch in einer gemeinsamen Vorschrift mit dem Inhalt der Regel 91 EPÜ zusammengefaßt war, nach der der Präsident des Amtes auf eine Beitreibung von geschuldeten Beträgen verzichten kann (siehe *Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren*, 1971, S. 256, Nr. 10 zu Artikel 145).
3. In den Materialien zum EPÜ wird ausdrücklich erwähnt, daß Artikel 126 EPÜ in der Praxis nur für diejenigen Gebühren gelten sollte, die der Präsident des Amtes gemäß Artikel 3 GebO festsetzt (siehe *Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I, 14. - 17. September 1971 in Luxemburg*, BR/132 d/71, S. 25). Der Grund dafür ist, daß die im EPÜ vorgeschriebenen Verfahrensgebühren in der Regel zu entrichten sind, bevor das Amt die gebührenpflichtige Handlung vornimmt. Bei Nichtentrichtung tritt im allgemeinen ein vollständiger oder teilweiser Rechtsverlust ein. Wird der Verwaltungsakt nicht vorgenommen, so erlischt der Anspruch des Amtes auf Zahlung der Gebühr ohnehin. Insbesondere erstreckt sich der Geltungsbereich von Artikel 126 EPÜ nicht auf die Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der Jahresgebühren für europäische Patente nach Artikel 39 EPÜ.
4. **Artikel 126 EPÜ wird daher gestrichen** und sinngemäß in die für solche Bestimmungen gedachte **Gebührenordnung zu überführt**.

**Geltende Fassung**

**Artikel 126**

Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

- (1) Ansprüche der Organisation auf Zahlung von Gebühren an das Europäische Patentamt erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Gebühr fällig geworden ist.
- (2) Ansprüche gegen die Organisation auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zuviel gezahlt worden sind, durch das Europäische Patentamt erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch entstanden ist.
- (3) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Frist wird im Fall des Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und im Fall des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt mit der Unterbrechung erneut zu laufen und endet spätestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahrs, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat, es sei denn, daß der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die Frist frühestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

## **ARTIKEL 127**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 79, 83, 84; CA/PL 31/00 Nr. 25)

1. Die **Überschrift von Artikel 127 EPÜ** wurde im Englischen umformuliert, um klarzustellen, daß das vom EPA geführte Register "European Patent Register" heißt. Die Bezeichnung "Europäisches Patentregister" wurde nun auch in den Wortlaut des Artikels selbst aufgenommen.
2. **Artikel 127 Satz 1 EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderung umformuliert.** Der geltende Wortlaut ist jedoch, was die Angaben im Europäischen Patentregister betrifft, zu knapp gefaßt. Daher wird nun klargestellt, daß die Ausführungsordnung im einzelnen bestimmt, welche Angaben über europäische Patentanmeldungen und Patente und die sie betreffenden Verfahren in das Europäische Patentregister eingetragen werden (s. Regel 92 EPÜ).

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 127**

##### **Europäisches Patentregister**

Das Europäische Patentamt führt ein Patentregister mit der Bezeichnung europäisches Patentregister, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist. Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt keine Eintragung in das Patentregister. Jedermann kann in das Patentregister Einsicht nehmen.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 127**

##### **Europäisches Patentregister**

Das Europäische Patentamt führt ein [...] Europäisches Patentregister, **in das die in der Ausführungsordnung genannten Angaben eingetragen werden**. Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt keine Eintragung in das **Europäische** Patentregister. Jedermann kann in das **Europäische** Patentregister Einsicht nehmen.

## **ARTIKEL 128 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 80, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 128 (1) - (4) EPÜ bleibt unverändert.
2. **Artikel 128 (5) EPÜ** wird dahingehend geändert, daß die Angaben, die das EPA Dritten mitteilen oder veröffentlichen kann, in der Ausführungsordnung zu nennen sind. **Artikel 128 (5) a) - e)** ist daher **in die Ausführungsordnung zu überführen**.

**Geltende Fassung**

**Artikel 128**

Akteneinsicht

- (1) Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, wird nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt.
- (2) Wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat, kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen.
- (3) Nach der Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 Absatz 1 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung kann jedermann Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung ungeachtet deren Veröffentlichung und ohne Zustimmung des Anmelders verlangen.
- (4) Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wird vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Beschränkungen auf Antrag Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gewährt.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 128**

Akteneinsicht

- (1) - (4) *Unverändert*



**Geltende Fassung**

- (5) Das Europäische Patentamt kann folgende Angaben bereits vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Dritten gegenüber machen oder veröffentlichen:
- a) Nummer der europäischen Patentanmeldung;
  - b) Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung und, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen worden ist, Tag, Staat und Aktenzeichen der früheren Anmeldung;
  - c) Name des Anmelders;
  - d) Bezeichnung der Erfindung;
  - e) die benannten Vertragsstaaten.

**Revidierte Fassung**

- (5) Das Europäische Patentamt kann **die in der Ausführungsordnung genannten** Angaben bereits vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Dritten **mitteilen** oder veröffentlichen.

*a) - e) Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen*

## ARTIKEL 129 EPÜ

### Erläuterungen

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/98; CA/PL PV 8, Nr. 12; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Gegenwärtig schreibt Artikel 129 a) EPÜ vor**, daß das Europäische Patentblatt u.a. die Eintragungen in das europäische Patentregister (Artikel 127 EPÜ) wieder-gibt. Die Angaben, die in das europäische Patentregister eingetragen werden müssen, sind in Regel 92 (1) EPÜ aufgezählt; weitere Vorschriften über Eintra-gungen von Angaben in das Register enthalten die Regeln 19, 20-22 und 61 EPÜ. Regel 92 (2) EPÜ ermächtigt den Präsidenten des EPA, weitere Angaben in das Patentregister aufzunehmen. Von dieser Ermächtigung ist bisher nur in wenigen Fällen Gebrauch gemacht worden (siehe ABI. EPA 1983, 458; 1986, 61 und 327), weil alle zusätzlichen Angaben im Patentregister nach Artikel 129 a) EPÜ auch in das Patentblatt aufgenommen werden müssen, was zu einer unerwünschten Erweiterung der Papierfassung dieser Veröffentlichung führen würde.
2. Seit Eröffnung des EPA haben die Benutzer, insbesondere Dokumentationsfach-leute, zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung und Erweiterung des Patentregisters gemacht. Um zu vermeiden, daß die Realisierung dieser Vorschläge im Hinblick auf Artikel 129 a) EPÜ zu einer unvertretbaren Aufblähung des Patentblatts führt, andererseits viele weitere Verfahrensdaten online zur Verfügung stehen sollten, hat sich das EPA bisher damit beholfen, diese Daten in einem getrennten, "inoffiziellen" Register, dem sogenannten "Informationsregister (epidos)" anzubieten. Die Aufspal-tung der angebotenen Verfahrensdaten in zwei Register wirkt sich negativ auf die Übersichtlichkeit der Registereintragungen aus und sollte im Interesse der Benutzer abgeschafft werden. **Um beide Register ohne Auswirkungen auf das Patentblatt zusammenfassen zu können, ist eine Änderung des Artikels 129 a) EPÜ erforderlich, die eine Entkoppelung der Daten im Patentregister und im Patentblatt vorsieht.**
3. Die vorgeschlagene Änderung zielt auf diese Entkoppelung ab. Sie stellt sicher, daß die Eintragungen, die derzeit im EPÜ direkt oder indirekt vorgeschrieben sind (Artikel 65 (1), 79 (2), 94 (2), 97 (4), 158 (1); Regeln 19 (2), 96 (2), 105) oder künftig vorgeschrieben werden, im Patentblatt erscheinen müssen. Darüber hinaus ermächtigt sie den Präsidenten des EPA zu bestimmen, welche weiteren Eintragungen er für angebracht hält. Der Umfang der im Patentblatt weiterhin erforderlichen Eintragungen könnte in Zukunft unmittelbar durch den Präsidenten des EPA, ggf. nach vorheriger Abstimmung mit den Benutzern, festgelegt werden.
4. Das EPA würde damit in die Lage versetzt, das Patentregister unter Ausnutzung moderner elektronischer Mittel flexibel dem steigenden Informationsbedarf der Benutzer anzupassen; es wäre nicht mehr gezwungen, mit erheblichem finanziellem Aufwand dieselben Informationen wie im Register auch im Patentblatt in gedruckter Form anzubieten. Sollte in Zukunft der Bedarf an gedruckter Information weiter sinken, wäre es dem Präsidenten des EPA möglich, Anpassungen im Patentblatt schnell und unbürokratisch vorzunehmen.

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 129**

Regelmäßig erscheinende  
Veröffentlichungen

Das Europäische Patentamt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:

- a) ein Europäisches Patentblatt, das die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt sowie sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist;
- b) ein Amtsblatt des Europäischen Patentamts, das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts sowie sonstige dieses Übereinkommen und seine Anwendung betreffende Veröffentlichungen enthält.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 129**

Regelmäßig erscheinende  
Veröffentlichungen

Das Europäische Patentamt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:

- a) ein Europäisches Patentblatt, das die **Angaben enthält, deren Veröffentlichung dieses Übereinkommen, die Ausführungsordnung oder der Präsident des Europäischen Patentamts vorschreibt**;
- b) *Unverändert*

## **ARTIKEL 130 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 81, 83, 84; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Artikel 130 (1) EPÜ** wurde dahingehend umformuliert, daß das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben nicht nur über europäische oder nationale Patentanmeldungen, sondern auch über europäische und nationale **Patente** übermitteln. Der Wortlaut wurde auch mit dem geltenden Artikel 131 (1) EPÜ in Einklang gebracht, insofern als klargestellt wird, daß eine solche gegenseitige Unterrichtung erfolgt, **soweit nicht das EPÜ oder nationales Recht dem entgegenstehen**. Aufgrund dieser Klarstellung erübrigt sich der Verweis auf Artikel 75 (2) EPÜ.
2. **Artikel 130 (2) EPÜ** bleibt im wesentlichen unverändert. Lediglich **Artikel 130 (2) a) EPÜ** wurde zur Klarstellung umformuliert.

### Geltende Fassung

#### Artikel 130

##### Gegenseitige Unterrichtung

- (1) Das Europäische Patentamt und vorbehaltlich der Anwendung der in Artikel 75 Absatz 2 genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über die Einreichung europäischer oder nationaler Patentanmeldungen und über Verfahren, die diese Anmeldungen und die darauf erteilten Patente betreffen.
- (2) Absatz 1 gilt nach Maßgabe von Arbeitsabkommen auch für die Übermittlung von Angaben zwischen dem Europäischen Patentamt und
- den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Staaten, die nicht Vertragsstaaten sind,
  - den zwischenstaatlichen Organisationen, die mit der Erteilung von Patenten beauftragt sind, und
  - jeder anderen Organisation.
- (3) Die Übermittlung von Angaben nach Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und b unterliegt nicht den Beschränkungen des Artikels 128. Der Verwaltungsrat kann beschließen, daß die Übermittlung von Angaben nach Absatz 2 Buchstabe c den genannten Beschränkungen nicht unterliegt, sofern die betreffende Organisation die übermittelten Angaben bis zur Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung vertraulich behandelt.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 130

##### Gegenseitige Unterrichtung

- (1) Das Europäische Patentamt und [...] die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über [...] europäische oder nationale Patentanmeldungen **und Patente und die sie betreffenden Verfahren, soweit nicht Vorschriften dieses Übereinkommens oder des nationalen Rechts entgegenstehen.**
- (2) Absatz 1 gilt nach Maßgabe von Arbeitsabkommen auch für die Übermittlung von Angaben zwischen dem Europäischen Patentamt und
- den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz **anderer** Staaten,
  - b) - c) *Unverändert*
- (3) *Unverändert*

## **ARTIKEL 133 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 89 und 92 - 93; CA/PL 31/00, Nr. 26)

1. Artikel 133 EPÜ enthält die allgemeinen Grundsätze der Vertretung in den Verfahren nach dem Übereinkommen. Die Bestimmung wird **redaktionell etwas gestrafft** und damit der Text des Übereinkommens **in sich stimmiger** abgefaßt.
2. Insbesondere soll der Wegfall der Worte "within the territory of" bzw. "sur le territoire de" keine Änderung des geographischen Geltungsbereichs der Bestimmung bewirken. Der räumliche Anwendungsbereich des EPÜ wird von den Vertragsstaaten gemäß Artikel 168 EPÜ festgelegt.

Geltende Fassung	Revidierte Fassung
Artikel 133	Artikel 133
Allgemeine Grundsätze der Vertretung	Allgemeine Grundsätze der Vertretung
(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist niemand verpflichtet, sich in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen.	(1) <i>Unverändert</i>
(2) Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.	(2) <i>Unverändert</i>
(3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat können in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. In der Ausführungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.	(3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat können in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. In der Ausführungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz in [...] einem Vertragsstaat, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.
(4) In der Ausführungsordnung können Vorschriften über die gemeinsame Vertretung mehrerer Beteiligter, die gemeinsam handeln, vorgesehen werden.	(4) <b>Gestrichen</b> - Aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des Artikels 164 EPÜ nicht erforderlich

## ARTIKEL 134 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98 und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11; CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 90, 93; CA/PL 31/00, Nr. 26)

1. **Artikel 134 EPÜ** regelt verschiedene Fragen der Vertretung. Er bestimmt, wer Personen in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren vertreten darf, und legt insbesondere fest, unter welchen Bedingungen eine Person in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden kann. Die entsprechende Eintragung nationaler Vertreter von Staaten, die dem EPÜ beitreten, wird in Artikel 163 EPÜ behandelt.
2. Artikel 163 EPÜ gehört zu den Übergangsbestimmungen im Elften Teil des Übereinkommens, die mittlerweile überholt sind, und wird daher gestrichen. Artikel 163 (6) EPÜ regelt allerdings, inwieweit nationale Vertreter von Staaten, die nach Ablauf der Übergangszeit (die am 7. Oktober 1981 endete, s. ABI. EPA 1978, 327) dem EPÜ beigetreten sind, in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden können. Diese Bestimmung ist keine Übergangsvorschrift, sondern als "Großvaterklausel" von dauerhafter Bedeutung.
3. Daher wird die "**Großvaterklausel**" aus **Artikel 163 EPÜ inhaltlich** als fester Bestandteil des Übereinkommens **in Artikel 134 EPÜ übernommen**, um auch den nationalen Vertretern in Staaten, die dem Übereinkommen in Zukunft beitreten, gerecht zu werden.
4. Der Wortlaut des Artikels 134 EPÜ wurde gestrafft und redaktionell etwas geändert, um den Text in sich stimmiger abzufassen.
5. Artikel 134 (8) b) EPÜ regelt die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem das *epi* bereits errichtet ist, ist diese Bestimmung in der derzeitigen Fassung überholt. Daher wurde **Artikel 134 (8) EPÜ abgetrennt** und in einen **neuen Artikel 134a EPÜ** umgewandelt, der die Existenz des *epi* im Übereinkommen verankert.

### Geltende Fassung

#### Artikel 134

##### Zugelassene Vertreter

- (1) Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen sind.
- (2) In der Liste der zugelassenen Vertreter kann jede natürliche Person eingetragen werden, die folgende Voraussetzungen erfüllt:
- a) Sie muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
  - b) sie muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats haben;
  - c) sie muß die europäische Eignungsprüfung bestanden haben.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 134

##### Berufsmäßige Vertretung

- (1) *Unverändert*
- (2) [...] Jede natürliche Person, die
- a) [...] die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats **besitzt**,
  - b) [...] ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz **in [...] einem Vertragsstaat hat und**
  - c) [...] die europäische Eignungsprüfung bestanden **hat**,
- kann in **die** Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.
- (3) **Während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Beitritt eines Staats zu diesem Übereinkommen wirksam wird, kann die Eintragung in diese Liste auch von jeder natürlichen Person beantragt werden, die**
- a) **die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt**,
  - b) **ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Übereinkommen beigetreten ist, und**



**Geltende Fassung**

(3) Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem die Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ergibt.

(4) Die Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, sind berechtigt, in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren aufzutreten.

(5) Jede Person, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, ist berechtigt, zur Ausübung ihrer Tätigkeit als zugelassener Vertreter einen Geschäftssitz in jedem Vertragsstaat zu begründen, in dem die Verfahren durchgeführt werden, die durch dieses Übereinkommen unter Berücksichtigung des dem Übereinkommen beigefügten Zentralisierungsprotokolls geschaffen worden sind. Die Behörden dieses Staats können diese Berechtigung nur im Einzelfall in Anwendung der zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften entziehen. Vor einer solchen Maßnahme ist der Präsident des Europäischen Patentamts zu hören.

**Revidierte Fassung**

c) **befugt ist, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertreten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß die Person diese Vertretung in diesem Staat mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.**

(4) Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem die Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich ergibt, **daß entweder die in Absatz 2 oder die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.**

(4) *wird (5) - Text unverändert*

(5) *wird (6) - Text unverändert*



### Geltende Fassung

(6) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann in besonders gelagerten Fällen von der Voraussetzung nach Absatz 2 Buchstabe a Befreiung erteilen.

(7) Die Vertretung in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(8) Der Verwaltungsrat kann folgende Vorschriften erlassen:

- a) über die Vorbildung und Ausbildung, die eine Person besitzen muß, um zu der europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser Eignungsprüfung;
- b) über die Errichtung oder Anerkennung eines Instituts, in dem die aufgrund der europäischen Eignungsprüfung oder nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind, und
- c) über die Disziplinargewalt, die dieses Institut oder das Europäische Patentamt über diese Person besitzt.

### Revidierte Fassung

(7) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann [...] Befreiung erteilen:

- a) in besonders gelagerten Fällen von der Voraussetzung nach Absatz 2 Buchstabe a **oder Absatz 3 Buchstabe a**;
- b) **von der Voraussetzung nach Absatz 3 Buchstabe c Satz 2, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat.**

(8) Die Vertretung in [...] Verfahren **vor dem Europäischen Patentamt** kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden.

(8) **Gestrichen** - Wird neuer Artikel 134a EPÜ

## NEUER ARTIKEL 134a EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98 und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11; CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 93; CA/PL 31/00, Nr. 27)

1. **Artikel 134 (8) b) EPÜ** regelt die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem es das *epi* bereits gibt, ist diese Bestimmung in der derzeitigen Fassung überholt. Des weiteren ermächtigt Artikel 134 (8) EPÜ den Verwaltungsrat, Vorschriften über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter und deren Durchführung sowie über die Disziplinargewalt zu erlassen, die das Institut oder das EPA besitzt.
2. Zur Klarstellung **werden diese Bestimmungen in einen neuen Artikel 134a EPÜ umgewandelt**, der inhaltlich den derzeitigen **Artikel 134 (8) EPÜ** umfaßt und die Existenz des *epi* im Übereinkommen verankert.
3. **Artikel 134a EPÜ** wird ferner um einen **neuen Buchstaben d** ergänzt. Europäische zugelassene Vertreter, die in Zusammenhang mit einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent beruflich tätig werden, erhalten vertrauliche Informationen und geben ihrerseits vertrauliche Informationen an andere, deren Geheimhaltung gewährleistet sein muß.

Nach Artikel 2 der vom Verwaltungsrat der EPO genehmigten Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern sind diese zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihnen anvertraut werden.

Im amerikanischen Recht wird zwischen der Verschwiegenheitspflicht des Anwalts und dem sogenannten "**evidentiary privilege**" unterschieden, einem Sonderrecht, das die Vertraulichkeit aller Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant sichert. In einer neueren Entscheidung (*Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer*, Southern District of New York, 21. April 1999) ist das amerikanische Bezirksgericht in Anwendung der *lex loci* zu der Auffassung gelangt, daß europäischen zugelassenen Vertretern in den Disziplinarvorschriften des *epi* über das Berufsgeheimnis kein dem amerikanischen Sonderrecht für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant entsprechendes Recht eingeräumt wird. Der amerikanische Richter ordnete daraufhin an, daß die vollständige Akte des europäischen Vertreters einer französischen Firma vor Gericht offenzulegen sei. Das amerikanische Sonderrecht findet nur unter ganz bestimmten Umständen Anwendung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

*Wird ein berufsmäßiger Rechtsberater in ebendieser Eigenschaft um juristischen Beistand gebeten, so sind diesbezügliche vertrauliche Mitteilungen des Mandanten [wie auch des Anwalts] auf dessen Veranlassung hin dauerhaft vor der Offenlegung durch ihn selbst oder den Rechtsberater geschützt, sofern nicht auf dieses Privileg verzichtet wird.*

*(Wigmore, Evidence, 1961, § 2292, S. 554, zitiert in Bristol-Myers, S. 22)*

Geltende Fassung	Revidierte Fassung
<p><b>Artikel 134</b> Zugelassene Vertreter</p>	<p><b>Artikel 134a</b> <b>Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter</b></p>
<p>(8) Der Verwaltungsrat kann folgende Vorschriften erlassen:</p> <p>a) über die Vorbildung und Ausbildung, die eine Person besitzen muß, um zu der europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser Eignungsprüfung;</p> <p>b) über die Errichtung oder Anerkennung eines Instituts, in dem die aufgrund der europäischen Eignungsprüfung oder nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind, und</p> <p>c) über die Disziplinargewalt, die dieses Institut oder das Europäische Patentamt über diese Person besitzt.</p>	<p><b>(1)</b> Der Verwaltungsrat <b>ist befugt</b>, folgende Vorschriften <b>zu erlassen und zu ändern</b>:</p> <p>a) über <b>das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, im folgenden Institut genannt</b>;</p> <p>b) über die Vorbildung und Ausbildung, die eine Person besitzen muß, um zu der europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser Eignungsprüfung;</p> <p>c) über die Disziplinargewalt, die <b>das Institut oder das Europäische Patentamt über die zugelassenen Vertreter ausübt</b>;</p>

Es besteht also das Problem, daß das nationale amerikanische Recht in US-Gerichtsverfahren auf europäisches Recht zurückgreift, um zu entscheiden, ob ein Privileg in bezug auf Mitteilungen zwischen einem europäischen Vertreter und seinem Mandanten bzw. Dritten existiert. Bisher gibt es ein solches Privileg nicht, weil weder das EPA noch seine Beschwerdekammern über eine Handhabe verfügen, um einen europäischen Vertreter zur Offenlegung solcher Informationen zu zwingen. Damit aber - in amerikanischen Verfahren - die Vertraulichkeit von Mitteilungen zwischen europäischen Vertretern und ihren Mandanten gewahrt bleibt, erscheint es geboten, **in Verfahren vor dem EPA ein entsprechendes Privileg für das Verhältnis zwischen Vertretern und Mandanten einzuführen**, das mit dem in den Vereinigten Staaten bestehenden vergleichbar ist. Dieses Konzept ist den EPÜ-Vertragsstaaten insofern nicht gänzlich fremd, als es z. B. im Vereinigten Königreich unter bestimmten Voraussetzungen etwas Ähnliches gibt (siehe UK Patents Act, § 104).

Der neue Artikel 134a (1) d) EPÜ ermächtigt den Verwaltungsrat, nach dem Vorbild des amerikanischen Rechts für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant ein Zeugnisverweigerungsrecht zu schaffen, das ausschließlich in Verfahren vor dem EPA gilt.

- 4.. Der **neue Artikel 134a (2) EPÜ**, wonach alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen Mitglied des *epi* sind, schreibt den in Artikel 5 (1) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts klar formulierten und im derzeitigen Artikel 134 (8) b) EPÜ bereits implizit enthaltenen Grundsatz im Übereinkommen fest.

**d) über die Verschwiegenheitspflicht und das Recht des zugelassenen Vertreters, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihm und seinem Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern.**

**(2) Alle Personen, die in der in Artikel 134 Absatz 1 genannten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, sind Mitglied des Instituts.**

## **ARTIKEL 135 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94-97; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. **Der Inhalt der Artikel 135 und 136 EPÜ ist in einem einzigen Artikel zusammengefaßt worden**, und bestimmte Teile der Artikel 135 (2) und 136 (1) EPÜ werden in die Ausführungsordnung überführt.
2. **Artikel 135 (1) EPÜ** enthält eine redaktionelle Änderung und trägt der neuen Numerierung der Absätze des Artikels 77 EPÜ sowie der Streichung des Artikels 162 (4) EPÜ Rechnung.
3. Der Inhalt des Artikels 135 (2) Satz 1 EPÜ wird in die Ausführungsordnung überführt. Artikel 135 (2) Satz 2 EPÜ enthält eine redaktionelle Änderung und wird in der revidierten Fassung zu Absatz 4. Der **neue Artikel 135 (2) EPÜ** entspricht inhaltlich dem derzeitigen Artikel 136 (2) Satz 1 und 2 EPÜ.

**Geltende Fassung**

**Artikel 135**

Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines benannten Vertragsstaats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents nur auf Antrag des Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents in den folgenden Fällen ein:

- a) wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 oder Artikel 162 Absatz 4 als zurückgenommen gilt;
- b) in den sonstigen vom nationalen Recht vorgesehenen Fällen, in denen nach diesem Übereinkommen die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen worden ist.

(2) Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von drei Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist oder die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, oder die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung oder über den Widerruf des europäischen Patents zugestellt worden ist. Die in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 135**

Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines benannten Vertragsstaats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents [...] auf Antrag des Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents in den folgenden Fällen ein:

- a) wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 3 [...] als zurückgenommen gilt;
- b) *Unverändert*

(2) **Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe a**

**a** ist der Umwandlungsantrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz **zu stellen**, bei der die **europäische Patentanmeldung** eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet **den Antrag** vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit [...] unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der [...] **im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten** weiter. [...]

4. Der **neue Artikel 135 (3) EPÜ** enthält die wesentlichen Teile des derzeitigen Artikels 136 (1) EPÜ, wobei hinzugefügt ist, daß die Einreichung des Umwandlungsantrags nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu erfolgen hat.
5. Im **neuen Artikel 135 (4) EPÜ** werden Artikel 135 (2) Satz 2 und Artikel 136 (2) Satz 3 EPÜ unter Einbeziehung einer rein redaktionellen Änderung zu einer einzigen Vorschrift zusammengeführt.

**Geltende Fassung**

**Revidierte Fassung**

**(3) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b ist der Umwandlungsantrag nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt zu stellen.** Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Das Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten [...].

**(4) Die in Artikel 66 genannte Wirkung der europäischen Patentanmeldung erlischt, wenn der Umwandlungsantrag nicht rechtzeitig übermittelt wird.**

## **ARTIKEL 136 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94-97; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 136 EPÜ**, dessen wesentlicher **Inhalt in den neuen Artikel 135 (2), (3) und (4) EPÜ eingegangen ist**, ist gestrichen worden. Der zweite Teil des ersten Satzes sowie der letzte Teil des dritten Satzes von Artikel 136 (1) EPÜ werden in die Ausführungsordnung überführt.

**Geltende Fassung**

**Artikel 136**

**Einreichung und Übermittlung des Antrags**

(1) Der Umwandlungsantrag ist beim Europäischen Patentamt zu stellen; im Antrag sind die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in denen die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents gewünscht wird. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Das Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten und fügt eine Kopie der Akten der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents bei.

(2) Ist dem Anmelder die Mitteilung zugestellt worden, daß die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 als zurückgenommen gilt, so ist der Umwandlungsantrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit den Antrag mit einer Kopie der europäischen Patentanmeldung unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der vom Anmelder in dem Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter. Die in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb von zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag weitergeleitet wird.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

(1) *In Artikel 135 (3) und die Ausführungsordnung überführt*

(2) *In Artikel 135 (2) und (4) überführt*

## ARTIKEL 138 EPÜ

### Erläuterungen

(vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 98-107; CA/PL 31/00, Nr. 28)

1. Mit den Änderungen zu Artikel 138 EPÜ soll insbesondere das Recht des Patentinhabers zur Beschränkung des europäischen Patents in nationalen Verfahren, die seine Gültigkeit betreffen, ausdrücklich im Übereinkommen verankert werden. Damit wird die Selbstbeschränkung des Patentinhabers als in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausgebaut. Dies ist vor allem im Hinblick auf den bevorstehenden Beitritt weiterer Vertragsstaaten notwendig.
2. Die **neu gefaßte** Überschrift trägt der mit Absatz 3 vorgenommenen Ergänzung Rechnung.
3. Die Änderung des einleitenden Teils von **Artikel 138 (1) EPÜ** ist in erster Linie redaktioneller Natur. Sie erleichtert die Bezugnahme auf Artikel 138 EPÜ in anderen Rechtsinstrumenten, wie z. B. einem künftigen Streitregelungsprotokoll. Mit der Streichung wird aber auch klargestellt, daß Artikel 138 EPÜ den Erlaß besonderer nationaler Vorschriften nicht zur Voraussetzung für die nationale Nichtigerklärung europäischer Patente macht. Insoweit gilt der Grundsatz des Artikels 2 (2) EPÜ, wonach erteilte europäische Patente, innerhalb der von Artikel 138 EPÜ gezogenen Grenzen, den für nationale Patente geltenden Bestimmungen unterliegen.
4. Redaktioneller Natur sind auch die Änderungen zu **Artikel 138 (1) b) und c)** die der Anpassung der englischen und französischen Fassung an den deutschen Text dienen.

**Geltende Fassung**

**Artikel 138**

**Nichtigkeitsgründe**

(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet dieses Staats nur für nichtig erklärt werden, wenn

- a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikel 52 bis 57 nicht patentfähig ist;
- b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;
- c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;
- d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist;
- e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist.

**Revidierte Fassung**

**Artikel 138**

**Nichtigkeit europäischer Patente**

(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann [...] das europäische Patent mit Wirkung für **einen Vertragsstaat** nur für nichtig erklärt werden, wenn

- a) - e) - *Unverändert*

5. Die **Neufassung von Artikel 138 (2) EPÜ** bestimmt, daß Beschränkung und Teilnichtigkeit des europäischen Patents stets durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche zu erklären sind. Damit wird die bisher in Artikel 138 (2) Satz 2 EPÜ vorgesehene Möglichkeit, die teilweise Nichtigkeit allein durch Änderung der Beschreibung oder Zeichnungen auszusprechen, beseitigt.
6. Im europäischen Einspruchsverfahren (vgl. Art. 102 (3) EPÜ) wie auch für die meisten nationalen Nichtigkeitsverfahren ist anerkannt, daß der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den Einwänden nicht betroffen sind. Auch das für Gemeinschaftspatente vorgesehene Nichtigkeitsverfahren sieht die Möglichkeit einer solchen Selbstbeschränkung vor (vgl. Art. 58 (3) GPU '89).
7. Der neue **Artikel 138 (3) EPÜ macht diesen Grundsatz explizit** und für Verfahren, die die Gültigkeit europäischer Patente betreffen, verbindlich. Der Patentinhaber soll danach in solchen Verfahren das Recht haben, eine geänderte, d. h. beschränkte Fassung der Patentansprüche vorzulegen, die nach seiner Auffassung den gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwänden die Grundlage entzieht. Die so beschränkte Fassung des Patents ist dann dem weiteren Verfahren zu Grunde zu legen. Ist das befaßte Gericht oder die Behörde der Auffassung, daß die vom Patentinhaber vorgenommene Beschränkung nicht ausreichend ist, kann es das Patent darüber hinausgehend beschränken oder vollständig für nichtig erklären.
8. Wie im europäischen Einspruchsverfahren und nach dem vorgeschlagenen Beschränkungsverfahren (vgl. oben Art. 105 a ff. EPÜ) haben Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren retroaktiven Effekt. Insoweit ist eine Bezugnahme auf das nationale Nichtigkeitsverfahren in Artikel 68 EPÜ aufzunehmen (vgl. oben Art. 68 EPÜ).

### **Geltende Fassung**

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung dieses Patents erklärt. Wenn es das nationale Recht zuläßt, kann die Beschränkung in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen erfolgen.

### **Revidierte Fassung**

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird **das Patent** durch entsprechende **Änderung der Patentansprüche beschränkt und für teilweise nichtig erklärt.** [...]

(3) **In Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde, die die Gültigkeit des europäischen Patents betreffen, ist der Patentinhaber befugt, das Patent durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken. Die so beschränkte Fassung des Patents ist dem Verfahren zu Grunde zu legen.**

## NEUER ARTIKEL 149 a

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 24/00; CA/PL PV 13, Nrn. 153 - 155; CA/PL 31/00, Nr. 37)

1. **Mit dem neuen Artikel 149 a EPÜ soll eine klare Rechtsgrundlage für künftige Abkommen zwischen den EPÜ-Vertragsstaaten zu Fragen wie den Übersetzungserfordernissen oder der Streitregelung für europäische Patente geschaffen werden.**
2. Die Pariser Regierungskonferenz hat 1999 zwei Arbeitsgruppen damit beauftragt, den Regierungen der EPÜ-Vertragsstaaten und der Konferenz zur Revision des EPÜ Vorschläge zur Senkung der Kosten europäischer Patente und zur Verbesserung der Streitregelung für europäische Patente zu unterbreiten (s. ABI. EPA 1999, 545 ff.). Das Mandat schließt die Aufgabe ein, fakultative Protokolle zum EPÜ zu erarbeiten mit dem Ziel, die Übersetzungserfordernisse einzuschränken und ein integriertes Gerichtswesen zu schaffen.

Die beiden Arbeitsgruppen "Kostensenkung" und "Streitregelung" haben seitdem jeweils drei Sitzungen abgehalten und ihre Arbeiten abgeschlossen, d. h. den Entwurf eines Abkommens über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ (s. WPR/6/00 Rev. 3) bzw. umfassende Dokumente mit den Hauptbestandteilen eines fakultativen Protokolls über die Streitregelung (s. WPL/9/99 Rev. 1) und Vorschlägen für eine "gemeinsame Einrichtung" (s. WPL/10/00) fertiggestellt.

3. Angesichts dieser Entwicklungen und der Aussicht, daß künftig solche Abkommen zwischen den EPÜ-Vertragsstaaten geschlossen und in sie auch die Europäische Patentorganisation und das EPA eingebunden werden könnten, erscheint es notwendig, im EPÜ eine klare Rechtsgrundlage für solche besonderen Abkommen und ihre Verzahnung mit dem EPÜ sowie die Einbindung des EPA zu schaffen.
4. **Der neue Artikel 149 a (1) EPÜ** betont ausdrücklich, daß das Übereinkommen einen Vertragsstaat nicht daran hindert, mit anderen Vertragsstaaten Abkommen über Fragen zu schließen, die nach dem EPÜ im nationalen Recht geregelt sind (s. Art. 2, 64 (2) und 65 EPÜ). Die Buchstaben a bis d verweisen explizit auf Abkommen, die derzeit im Gespräch sind, d. h.
  - ein Abkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts erster und/oder zweiter Instanz für die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit europäischer Patente,
  - ein Abkommen über die Schaffung einer "gemeinsamen Einrichtung", die dafür zuständig ist, auf Ersuchen nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden eines ihm angehörenden Vertragsstaats Gutachten über Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts zu erstatten, und
  - Abkommen, nach denen auf Übersetzungen europäischer Patente nach Artikel 65 EPÜ ganz oder teilweise verzichtet wird oder diese beim EPA eingereicht werden können.

## Geltende Fassung

*Eine entsprechende Bestimmung ist im EPÜ bisher nicht enthalten.*

## Revidierte Fassung

### NEUNTER TEIL

#### BESONDERE ABKOMMEN

##### Artikel 149 a

###### Andere Abkommen zwischen den Vertragsstaaten

**(1) Dieses Übereinkommen läßt das Recht aller oder eines Teils der Vertragsstaaten unberührt, besondere Abkommen über alle europäische Patentanmeldungen oder Patente betreffenden Fragen zu schließen, die nach diesem Übereinkommen nationalem Recht unterliegen und dort geregelt sind, wie insbesondere**

- a) ein Abkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts für die ihm angehörenden Vertragsstaaten;**
- b) ein Abkommen über die Schaffung einer gemeinsamen Einrichtung für die ihm angehörenden Vertragsstaaten, die auf Ersuchen nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden Gutachten über Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts erstattet;**
- c) ein Abkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten auf Übersetzungen europäischer Patente nach Artikel 65 ganz oder teilweise verzichten;**
- d) ein Abkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten vorsehen, daß nach Artikel 65 vorgeschriebene Übersetzungen europäischer Patente beim Europäischen Patentamt eingereicht und von ihm veröffentlicht werden können.**

5. **Der neue Artikel 149 a (2)** behandelt die Einbindung der Europäischen Patentorganisation nach dem Abschluß und dem Inkrafttreten eines Abkommens nach Absatz 1a oder 1b.

Da ein solches Abkommen aller Wahrscheinlichkeit nach vorsehen wird, daß Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA zusätzlich auch im europäischen Patentgericht und/oder in der gemeinsamen Einrichtung tätig werden dürfen (und sollten), muß im Übereinkommen eine klare Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, daß der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluß fassen kann.

**Absatz 2a sieht dies vor.**

Außerdem werden die EPÜ-Vertragsstaaten, die ein Abkommen über eine gemeinsame Einrichtung unterzeichnen, aller Wahrscheinlichkeit nach wünschen, daß diese gemeinsame Einrichtung im Rahmen der Europäischen Patentorganisation etabliert wird und tätig ist. Auch hier muß im Übereinkommen eine klare Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit der Verwaltungsrat gegebenenfalls beschließen kann, daß das EPA der gemeinsamen Einrichtung das Unterstützungspersonal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die sie benötigt, und die Kosten einer solchen Einrichtung ganz oder teilweise von der Organisation getragen werden. **Absatz 2b sieht dies vor.**

Es ist darauf hinzuweisen, daß eine gemeinsame Einrichtung nur eine Übergangslösung sein könnte, weil ihre Aufgaben nach Errichtung eines gemeinsamen europäischen Berufungsgerichts von diesem übernommen werden sollen. Eine etwaige Finanzierung durch die Europäische Patentorganisation wäre jedenfalls dann einzustellen.

**Geltende Fassung**

**Revidierte Fassung**

**(2) Der Verwaltungsgericht ist befugt zu beschließen, daß**

- a) die Mitglieder der Beschwerde- kammern oder der Großen Beschwer- dekammer in einem europäischen Patentgericht oder einer gemeinsamen Einrichtung tätig werden und in Ver- fahren vor diesem Gericht oder dieser Einrichtung nach Maßgabe eines solchen Abkommens mitwirken dürfen;**
- b) das Europäische Patentamt einer gemeinsamen Einrichtung das Unter- stützungspersonal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die sie zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigt, und die Kosten dieser Einrichtung ganz oder teilweise von der Organisation getragen werden.**

## ARTIKEL 150 - 158 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/98; CA/PL 13/98, Nr. 9; CA/PL PV 7, Nrn 93-104; CA/PL 21/00; CA/PL PV 13, Nrn. 122-127; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Die **revidierte Fassung des zehnten Teils des EPÜ** zielt in erster Linie darauf ab, das Übereinkommen selbst von Regelungen zu Einzelheiten zu entlasten und diese in die Ausführungsordnung zu übertragen. Nach über 20 Jahren Praxis im Zusammenwirken von EPÜ und PCT zeigt sich außerdem, daß für eine Reihe von Regelungen kein Bedarf besteht; deshalb wird ihre Streichung vorgeschlagen. Schließlich, um Wiederholungen und Redundanzen zu vermeiden, werden die verbleibenden Artikel dem Verfahrensablauf entsprechend neu gegliedert: Nach einer grundlegenden Vorschrift folgen die in zwei Artikeln zusammengefaßten Funktionen des EPA in der **internationalen Phase** des PCT als Anmeldeamt und internationale Behörde; den Abschluß bilden die zu einem Artikel gebündelten Vorschriften zur **europäischen Phase**.
2. Die **Überschrift** zum zehnten Teil der revidierten Fassung ist um den mittlerweile allgemein gebräuchlichen Begriff der **Euro-PCT-Anmeldungen** ergänzt worden (vgl. auch **neuen Artikel 153 (2) EPÜ**).

**Geltende Fassung**

ZEHNTER TEIL  
INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH  
DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS

**Revidierte Fassung**

ZEHNTER TEIL  
INTERNATIONALE ANMELDUNGEN  
NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS -  
**EURO-PCT-ANMELDUNGEN**

## ARTIKEL 150 EPÜ

### Erläuterungen

1. In **Artikel 150 (1) und (2) EPÜ** finden sich weiterhin die **Grundsätze** des Zusammenspiels von EPÜ und PCT. Der hier außerdem für alle drei Sprachfassungen des EPÜ vorgeschlagene Ersatz des etwas schwerfälligen und in der Praxis so gut wie nie benutzten Begriffs "Zusammenarbeitsvertrag" durch die englische Abkürzung "**PCT**" vollzieht lediglich nach, was mittlerweile bereits allgemeiner Sprachgebrauch ist.
2. **Artikel 150 (2) EPÜ** bezieht die PCT-Ausführungsordnung ausdrücklich mit ein, weil im PCT eine Artikel 164 EPÜ entsprechende Vorschrift fehlt, durch die die Ausführungsordnung ausdrücklich zum Bestandteil des PCT erklärt würde.
3. Gestrichen wird ferner **Artikel 150 (2) Satz 4 EPÜ**, wo hinsichtlich der **Prüfungsantragsfrist** nochmals der Vorrang des PCT festgeschrieben ist - eine in Anbetracht des vorhergehenden Satzes unnötige Wiederholung; im übrigen ist diese Frist bereits in Regel 107 (1) EPÜ PCT-konform geregelt.
4. Der Kern des **Artikels 150 (3) EPÜ** findet sich wegen des Sachzusammenhangs - EPA als Bestimmungsamt und ausgewähltes Amt - jetzt im **neuen Artikel 153 (2) EPÜ**.
5. **Artikel 150 (4) EPÜ** ist sinngemäß in **Artikel 150 (2) EPÜ** überführt worden (vgl. 2).

## Geltende Fassung

### Artikel 150

Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

- (1) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, im folgenden Zusammenarbeitsvertrag genannt, ist nach Maßgabe dieses Teils anzuwenden.
- (2) Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. Stehen die Vorschriften dieses Übereinkommens denen des Zusammenarbeitsvertrags entgegen, so sind die Vorschriften des Zusammenarbeitsvertrags maßgebend. Insbesondere läuft die in Artikel 94 Absatz 2 dieses Übereinkommens genannte Frist zur Stellung des Prüfungsantrags für eine internationale Anmeldung nicht vor der in Artikel 22 oder 39 des Zusammenarbeitsvertrags genannten Frist ab.
- (3) Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung.
- (4) Soweit in diesem Übereinkommen auf den Zusammenarbeitsvertrag Bezug genommen ist, erstreckt sich die Bezugnahme auch auf dessen Ausführungsordnung

## Revidierte Fassung

### Artikel 150

Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

- (1) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, im folgenden **PCT [...]** genannt, ist nach Maßgabe dieses Teils anzuwenden.
- (2) Internationale Anmeldungen nach dem **PCT [...]** können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der **PCT [...] und seine Ausführungsordnung** und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. **Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor.**

*Satz 4 gestrichen - In Ausführungsordnung zu überführen (siehe Regel 107(1)f))*

(3) **Gestrichen**

(4) **Gestrichen**

## ARTIKEL 151 EPÜ

### Erläuterungen

1. Die Rolle des EPA als **PCT-Anmeldeamt** und die Regelungen zur Einreichung und Weiterleitung einer internationalen Anmeldung (Artikel 151 und 152 EPÜ) können **in einer Vorschrift gebündelt** werden.
2. Der in Artikel 152 (1) EPÜ enthaltene Querverweis auf Artikel 75 (2) EPÜ ist in Artikel 151 EPÜ überführt worden.
3. Im Übrigen wird die Ausführungsordnung in Ergänzung von Regel 104 EPÜ die detaillierten Voraussetzungen enthalten, unter denen das EPA Anmeldeamt ist (insbesondere das Erfordernis, daß der Anmelder Staatsangehöriger eines EPÜ- und PCT-Vertragsstaats ist oder in einem solchen Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat, und Angaben, wo und wie die internationale Anmeldung beim EPA einzureichen ist).
4. Für die Absätze 2 und 3 von Artikel 151 EPÜ fehlte bislang, wie die Praxis gezeigt hat, ein Regelungsbedarf; sie können deshalb ersatzlos gestrichen und bei künftigem Bedarf in die Ausführungsordnung übernommen werden.

### **Geltende Fassung**

#### **Artikel 151**

Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

(1) Das Europäische Patentamt kann Anmeldeamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xv des Zusammenarbeitsvertrags sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens ist, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Das Europäische Patentamt kann auch Anmeldeamt sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Staats ist, der nicht Vertragsstaat dieses Übereinkommens, jedoch Vertragsstaat des Zusammenarbeitsvertrags ist und der mit der Organisation eine Vereinbarung geschlossen hat, nach der das Europäische Patentamt nach Maßgabe des Zusammenarbeitsvertrags anstelle des nationalen Amts dieses Staats als Anmeldeamt tätig wird; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(3) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Anmeldeamt tätig.

### **Revidierte Fassung**

#### **Artikel 151**

Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

[...] Das Europäische Patentamt [...] ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung Anmeldeamt im Sinne des PCT [...]. Artikel 75 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. [...]

(2) *Gestrichen*

(3) *Gestrichen*

## **ARTIKEL 152 EPÜ**

### **Erläuterungen**

1. Aus Artikel 152 (2) EPÜ ist der Verweis auf Artikel 75 (2) EPÜ in den revidierten Artikel 151 EPÜ überführt worden.
2. Die übrigen Regelungen sind in die Ausführungsordnung zu übernehmen, wo Regel 104 EPÜ bereits jetzt Artikel 152 (2) EPÜ konkretisiert.
3. Die Vorschrift zur Übermittlungsgebühr in Artikel 152 (3) EPÜ wird gestrichen, da es im Interesse einer größeren Flexibilisierung sinnvoll ist, auch diese Gebührenregelung, deren Ermächtigungsgrundlage Regel 14 PCT darstellt, in die Ausführungsordnung zu überführen. Damit wird lediglich nachvollzogen, was bereits für die Gebühren für internationale Recherche und vorläufige Prüfung gilt, die nicht in der Konvention selbst, sondern in der Vereinbarung mit WIPO und Regel 105 EPÜ verankert sind.

**Geltende Fassung**

**Artikel 152**

Einreichung und Weiterleitung der internationalen Anmeldung

- (1) Wählt der Anmelder das Europäische Patentamt als Anmeldeamt für seine internationale Anmeldung, so hat er diese unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Artikel 75 Absatz 2 ist jedoch entsprechend anzuwenden.
- (2) Die Vertragsstaaten ergreifen im Fall der Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Europäischen Patentamt durch Vermittlung der zuständigen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Anmeldungen so rechtzeitig an das Europäische Patentamt weitergeleitet werden, daß dieses den Übermittlungs pflichten nach dem Zusammenarbeits vertrag rechtzeitig genügen kann.
- (3) Für die internationale Anmeldung ist die Übermittlungsgebühr zu zahlen, die innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung zu entrichten ist.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen** - In Regel 104 EPÜ zu überführen (siehe auch neuen Art. 151)

## NEUER ARTIKEL 152 EPÜ

### Erläuterungen

1. Die Aufgaben des EPA als **internationale Behörde für Recherche und vorläufige Prüfung** werden in den sich weitgehend wiederholenden Artikeln 154 und 155 EPÜ behandelt. Der Hauptgrund für diese Zweigleisigkeit liegt in der Zweistufigkeit des PCT, der zwischen Kapitel I und Kapitel II unterscheidet. Diese Unterscheidung hat jedoch mittlerweile keine Bedeutung mehr: Bereits seit 1997 ist auch Kapitel II für **alle Vertragsstaaten von EPÜ und PCT** verbindlich. In der Praxis verliert diese Unterscheidung ebenfalls immer mehr an Gewicht: Derzeit entscheiden sich etwa 80% der Anmelder für das Verfahren gemäß Kapitel II. Im Übrigen hat sich die Zusammenfassung der Aufgaben des EPA als internationale Behörde für Recherche und vorläufige Prüfung in Regel 105 EPÜ seit langem bewährt. Dies soll auch auf der Ebene des Übereinkommens in der gemeinsamen Vorschrift des **neuen Artikels 152 EPÜ** zum Ausdruck kommen.
2. Der in Artikel 154 (1) und 155 (1) EPÜ betonte Vorbehalt des Inkrafttretens der Kapitel I und II PCT ist unnötig, da er eine Wiederholung des in den Artikeln 9 (1) und (2) sowie 31 (2)a) und b) PCT enthaltenen Vertragsstaatsprinzips darstellt.
3. Auch des in Artikel 154 (2) und 155 (2) EPÜ ausdrücklich angeführten **Zustimmungsvorbehalts** für den Verwaltungsrat bedarf es nicht, da sich dieser bereits aus Artikel 33 (4) EPÜ ergibt. Die dem Verwaltungsrat nach **EPÜ** eingeräumte **Option**, auch Anmelder aus Nicht-EPÜ-Staaten in die mit WIPO abgeschlossene Vereinbarung einzubeziehen, wird in **Artikel 152 Satz 2 EPÜ** beibehalten.
4. Das derzeit in Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 105 EPÜ vorgesehene zweistufige Überprüfungssystem des **PCT-Widerspruchsverfahrens** ist einmalig unter allen internationalen Behörden, arbeitsaufwendig und kostspielig; es führt außerdem zu unvertretbaren Verzögerungen. Ein mit Regel 40.2 c) und 68.3 c) PCT konformes Widerspruchsverfahren lässt sich, wie auch die Entwicklung der Praxis in den vergangenen Jahren zeigt, mit der gebotenen Rechtssicherheit in vereinfachter Form in der Ausführungsordnung gewährleisten. Als Grundlage für eine entsprechende Vorschrift kann der Beschuß des Präsidenten des EPA vom 25.8.1992 (ABI. EPA 1992, 547) dienen. **Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ** wurden daher **gestrichen**.

## Geltende Fassung

### Artikel 154

Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, als Internationale Recherchenbehörde im Sinn des Kapitels I des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Internationale Recherchenbehörde tätig.

(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale Recherche festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.

## Revidierte Fassung

### Artikel 152

Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde **oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde**

[...] Das Europäische Patentamt wird **nach Maßgabe** einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde **und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des PCT für Anmelder tätig, die entweder Staatsangehörige eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens sind [...] oder dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben.** Diese Vereinbarung **kann vorsehen, daß** das Europäische Patentamt auch für andere Anmelder **tätig wird [...].**

(2) **Gestrichen** - In vorstehenden zweiten Satz überführt

(3) **Gestrichen**

## **ARTIKEL 155 EPÜ**

### **Erläuterungen**

Siehe vorstehende Erläuterungen zu Artikel 152 EPÜ (neu).

**Geltende Fassung**

**Artikel 155**

Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich ist, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinn des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.

(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale vorläufige Prüfung festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen - in Artikel 152 überführt**

## ARTIKEL 153 EPÜ

### Erläuterungen

1. Die Vorschriften zur Einleitung der "europäischen Phase" sowie zum weiteren Verfahren vor dem **EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt**, zur Wirkung der internationalen Veröffentlichung und des internationalen Recherchenberichts finden sich bisher in den Artikeln 153, 156, 157 und 158 EPÜ.
2. Eine **Zusammenlegung** bietet sich insbesondere für die **Artikel 153 und 156 EPÜ** an: Zum einen sind für alle EPÜ- und PCT-Vertragsstaaten Kapitel I und II des PCT gleichermaßen verbindlich, so daß Satz 2 des Artikels 156 EPÜ seine Bedeutung verloren hat; zum anderen zeigt auch die Praxis, daß für die Tätigkeit des EPA als Bestimmungsamt und als ausgewähltes Amt eine Aufteilung in zwei Vorschriften nicht mehr erforderlich ist; auch die Zusammenfassung der entsprechenden Vorschriften auf der Ebene der Ausführungsordnung in Regel 107 EPÜ hat sich seit langem bewährt.
3. Die wesentlichen Bestandteile des Artikels 153 (1) Satz 1 EPÜ finden sich jetzt im **neuen Artikel 153 (1) EPÜ** unter **Buchstabe a**, während **Buchstabe b** die Kernaussage des Artikels 156 Satz 1 EPÜ übernimmt.
4. Auf die Beibehaltung von Artikel 153 (1) Satz 2 EPÜ wurde verzichtet, weil er lediglich Artikel 4 (1)(ii) 4. Teilsatz PCT wiederholt ("... hat nach dem nationalen Recht eines Bestimmungsstaats die Bestimmung dieses Staates die Wirkung einer Anmeldung für ein regionales Patent, so wird die Bestimmung dieses Staates als Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent zu erhalten, behandelt...."; vgl. auch Artikel 45 PCT) und daher entbehrlich ist. Kein Bedarf besteht auch für Satz 2 in Artikel 156 EPÜ.
5. Der **neue Artikel 153 (2) EPÜ** regelt nunmehr im Anschluß an Artikel 11 (3) PCT die Voraussetzungen, unter denen eine internationale Anmeldung die Wirkung einer europäischen Anmeldung hat, und präzisiert damit zugleich den aus Artikel 150 (3) EPÜ stammenden Grundsatz. Zugleich wird der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung" eingeführt. Siehe auch die Erläuterungen zum neuen Absatz 5.
6. Die in Artikel 153 (2) EPÜ geregelte Zuständigkeit für eine Nachprüfung nach Artikel 25 PCT wird in die Ausführungsordnung überführt. Ein Grund, in diesem Fall die Zuständigkeit im Übereinkommen selbst festzuschreiben, ist nicht ersichtlich.

### Geltende Fassung

#### Artikel 153

Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt

(1) Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, für die der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, daß er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrte. Das gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, daß eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat.

[vgl. geltenden Artikel 150 (3):

*Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung.]*

(2) Für Entscheidungen, die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags zu treffen hat, sind die Prüfungsabteilungen zuständig.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 153

Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt **oder ausgewähltes Amt**

- (1) Das Europäische Patentamt ist
- a) Bestimmungsamt [...] für **jeden** in der internationalen Anmeldung **bestimmten** Vertragsstaat dieses Übereinkommens, für **den** der **PCT** [...] in Kraft [...] ist **und für den** der Anmelder [...] ein europäisches Patent begehrt [...], **und**
- b) **ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder einen nach Buchstabe a bestimmten Staat ausgewählt hat.**

(2) Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt [...] Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt [...] **ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung).**

(2) **Gestrichen - In die Ausführungsordnung zu überführen**

7. Der **neue Artikel 153 (3) EPÜ** übernimmt im Wesentlichen die bisher in Artikel 158 (1) Satz 1 EPÜ enthaltene Regelung zur **Wirkung der internationalen Veröffentlichung** einer Euro-PCT-Anmeldung. Von einer ausdrücklichen Nennung der einschlägigen PCT-Vorschrift wird abgesehen, um im Falle einer PCT-Revision ggf. entstehenden Unstimmigkeiten die Grundlage zu entziehen.
8. Der **neue Artikel 153 (4) EPÜ** entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPÜ, schreibt vor, wann eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und vom EPA zu veröffentlichen ist und welche Wirkung diese Veröffentlichung entfaltet.
9. Der **neue Artikel 153 (5) EPÜ** verdeutlicht im Anschluß an den neuen Absatz 2, welche Voraussetzungen für einen **wirksamen Eintritt in die europäischen Phase** erfüllt werden müssen, und verweist hierzu ausdrücklich auf die neuen Absätze 3 und 4 und die Ausführungsordnung, wo diese Voraussetzungen im Einzelnen festgelegt sind (vgl. Regeln 106 ff). Dem schließt sich jetzt die aus Artikel 158 (1) Satz 2 EPÜ übernommene Aussage an, daß die Euro-PCT-Anmeldung erst dann als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3 gilt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
10. Entsprechend der neuen Systematik sind die Bestimmungen über die Funktion des internationalen Recherchenberichts, der ggf. an dessen Stelle tretenden Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT und deren internationaler Veröffentlichung aus Artikel 157 (1) EPÜ in **Artikel 153 (6) EPÜ** überführt worden. Hierbei wird wie schon im neuen Absatz 3 von einer ausdrücklichen Nennung der einschlägigen PCT-Vorschriften abgesehen, um zu vermeiden, daß bei einer PCT-Revision Unstimmigkeiten entstehen können.

### Geltende Fassung

[vgl. geltenden Art. 158 (1) Satz 1:  
Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt vorbehaltlich Absatz 3 an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

...  
(3) Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.]

[vgl. auch geltenden Art. 158 (1) Satz 2:  
Eine solche Anmeldung gilt jedoch nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.]

[vgl. geltenden Art. 157:

(1) Unbeschadet der nachstehenden Absätze treten der internationale Recherchenbericht nach Artikel 18 des Zusammenarbeitsvertrags oder eine Erklärung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags und deren Veröffentlichung nach Artikel 21 des Vertrags an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.]

### Revidierte Fassung

(3) Die internationale Veröffentlichung einer [...] Euro-PCT-Anmeldung [...] in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts tritt [...] an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

(4) Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache veröffentlicht, [...] so ist bei dem Europäischen Patentamt eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, die von ihm veröffentlicht wird [...]. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.

(5) Die Euro-PCT-Anmeldung wird als europäische Patentanmeldung behandelt und gilt [...] als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 3 oder 4 und in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.

(6) [...] Der zu einer Euro-PCT-Anmeldung erstellte internationale Recherchenbericht [...] oder die ihn ersetzende Erklärung [...] und deren internationale Veröffentlichung [...] treten an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

11. Der **neue Artikel 153 (7) EPÜ** übernimmt aus Artikel 157 (2) a) und (3) EPÜ das grundsätzliche Erfordernis eines **ergänzenden europäischen Recherchenberichts** und die dazu dem Verwaltungsrat eingeräumte Befugnis für eine Ausnahmeregelung.
12. Die in Artikel 157 (2) b) EPÜ enthaltene Gebührenregelung wird in die Ausführungsordnung überführt. Die Ausführungsordnung wird dann **alle** bei Eintritt in die europäische Phase anfallenden Gebühren enthalten, einschließlich der Rechtsfolgen, wenn diese Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden (vgl. Regeln 106-108, 110 EPÜ).

### Geltende Fassung

- [vgl. geltenden Art. 157:]
- (2) Vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Absatz 3
- a) wird zu jeder internationalen Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt;
- ...
- (3) Der Verwaltungsrat kann beschließen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang
- a) auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird;
- b) die Recherchengebühr herabgesetzt wird.
- ...

### Revidierte Fassung

- (7) [...] Zu jeder Euro-PCT-Anmeldung nach Absatz 5 wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, [...] daß auf einen ergänzenden Recherchenbericht verzichtet [...] oder die Recherchengebühr herabgesetzt wird.

## **ARTIKEL 156 EPÜ**

### **Erläuterungen**

Siehe die Erläuterungen zu Artikel 153

**Geltende Fassung**

**Artikel 156**

Das Europäische Patentamt als ausgewähltes Amt

Das Europäische Patentamt wird als ausgewähltes Amt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xiv des Zusammenarbeitsvertrags tätig, wenn der Anmelder einen der benannten Staaten, auf die sich Artikel 153 Absatz 1 oder Artikel 149 Absatz 2 bezieht, ausgewählt hat und für diesen Staat Kapitel II dieses Vertrags verbindlich geworden ist. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats gilt dies auch dann, wenn der Anmelder in einem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Staatsangehöriger eines Staats ist, der nicht Mitglied des Zusammenarbeitsvertrags ist oder für den Kapitel II nicht verbindlich ist, sofern er einer Personengruppe angehört, der die Versammlung des Internationalen Verbands für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durch einen Beschuß nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags gestattet hat, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen - In Artikel 153 (1) überführt**

## **ARTIKEL 157 EPÜ**

### **Erläuterungen**

Siehe die Erläuterungen zu Artikel 153.

## Geltende Fassung

### Artikel 157

#### Internationaler Recherchenbericht

(1) Unbeschadet der nachstehenden Absätze treten der internationale Recherchenbericht nach Artikel 18 des Zusammenarbeitsvertrags oder eine Erklärung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags und deren Veröffentlichung nach Artikel 21 des Vertrags an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

(2) Vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Absatz 3

a) wird zu jeder internationalen Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt;

b) hat der Anmelder die Recherchengebühr zu zahlen, die gleichzeitig mit der nationalen Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags zu entrichten ist. Ist die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(3) Der Verwaltungsrat kann beschließen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang

a) auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird;

b) die Recherchengebühr herabgesetzt wird.

(4) Der Verwaltungsrat kann die nach Absatz 3 gefassten Beschlüsse jederzeit rückgängig machen.

## Revidierte Fassung

### Gestrichen

(1) **Gestrichen** - In Artikel 153 (6) überführt

(2) **Gestrichen** - In Artikel 153 (7) überführt

(3) **Gestrichen** - In Artikel 153 (7) überführt

(4) **Gestrichen**

## **ARTIKEL 158 EPÜ**

### **Erläuterungen**

Siehe Erläuterungen zu Artikel 153.

**Geltende Fassung**

**Artikel 158**

Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und ihre Übermittlung an das Europäische Patentamt

(1) Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungssamt ist, tritt vorbehaltlich Absatz 3 an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Eine solche Anmeldung gilt jedoch nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

(2) Die internationale Anmeldung ist dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten. Der Anmelder hat die nationale Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags an das Europäische Patentamt zu entrichten.

(3) Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen - In Artikel 153 (3)-(5) übertragen bzw. in die Ausführungsordnung zu überführen**

## **ARTIKEL 159 - 163 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98; CA/PL PV 8, Nrn. 9 - 11; CA/PL 31/00, Nr. 3)

Bei der Errichtung der Europäischen Patentorganisation mußten Übergangsbestimmungen für den Aufbau des Europäischen Patentamts vorgesehen werden. Der mit "Übergangsbestimmungen" überschriebene Elfte Teil des EPÜ, der die Artikel 159 - 163 EPÜ umfaßt, enthält die erforderlichen vorläufigen Regelungen für die Anfangsjahre. **Alle diese Artikel sind überholt.** Daher wird **der Elfte Teil insgesamt gestrichen.**

## **ARTIKEL 159 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 1 - 2, 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 159 EPÜ** regelt die Konstituierung des Verwaltungsrats nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens. Da diese Vorschriften inzwischen sämtlich bedeutungslos geworden sind, wird der Artikel **gestrichen.**

<b>Geltende Fassung</b>	<b>Revidierte Fassung</b>
<p><b>ELFTER TEIL</b> <b>ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN</b></p> <p><b>Artikel 159</b> Verwaltungsrat während einer Übergangszeit</p> <p>(1) Die in Artikel 169 Absatz 1 genannten Staaten bestellen ihre Vertreter im Verwaltungsrat; auf Einladung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tritt der Verwaltungsrat nicht später als zwei Monate nach Inkrafttreten des Übereinkommens zusammen, um insbesondere den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ernennen.</p> <p>(2) Die Amtszeit des ersten nach Inkrafttreten des Übereinkommens ernannten Präsidenten des Verwaltungsrats beträgt vier Jahre.</p> <p>(3) Die Amtszeit eines gewählten Mitglieds des ersten nach Inkrafttreten des Übereinkommens gebildeten Präsidiums des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre und die Amtszeit eines weiteren gewählten Mitglieds dieses Präsidiums vier Jahre.</p>	<p><b>Gestrichen</b></p> <p><b>Gestrichen</b></p>

## ARTIKEL 160 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 3 - 4, 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. In **Artikel 160 (1) EPÜ** wird die Ernennung von EPA-Bediensteten während der Übergangszeit bis zum Erlaß des Beamtenstatuts geregelt. Dieser Absatz ist inzwischen **überholt** und wird deshalb **gestrichen**.
2. **Artikel 160 (2) EPÜ** besagt, daß der Verwaltungsrat auch technisch vorgebildete oder rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekommission oder der Beschwerdekammern ernennen kann. Der Verwaltungsrat hat bislang nicht festgelegt, wann die in Artikel 160 (2) EPÜ erwähnte Übergangszeit enden soll. Es werden noch immer Ernennungen aufgrund dieser Bestimmung vorgenommen.
3. Die Ernennung von rechtskundigen Mitgliedern nationaler Gerichte und Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekommission hat sich bewährt und trägt maßgeblich zur Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa bei. Daher wird diese Möglichkeit auf Dauer im Übereinkommen **verankert** und **in den Artikel 11 EPÜ aufgenommen** (vgl. Erläuterungen zu Artikel 11 EPÜ).
4. **Artikel 160 (2) EPÜ** wird deshalb **gestrichen**.

**Geltende Fassung**

**Artikel 160**

Ernennung von Bediensteten während einer Übergangszeit

- (1) Bis zum Erlaß des Statuts der Beamten und der für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts geltenden Beschäftigungsbedingungen stellen der Verwaltungsrat und der Präsident des Europäischen Patentamts im Rahmen ihrer Zuständigkeit das erforderliche Personal ein und schließen zu diesem Zweck befristete Verträge. Der Verwaltungsrat kann für die Einstellung des Personals allgemeine Grundsätze aufstellen.
- (2) Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann der Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekommission oder der Beschwerdekommissionen auch technisch vorgebildete oder rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten ernennen, die ihre Tätigkeit in den nationalen Gerichten oder Behörden weiterhin ausüben können. Sie können für einen Zeitraum ernannt werden, der weniger als fünf Jahre beträgt, jedoch mindestens ein Jahr betragen muß; sie können wiederernannt werden.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

## **ARTIKEL 161 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 5 - 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 161 EPÜ**, der das erste Haushaltsjahr der Organisation behandelt, ist überholt und wird daher **gestrichen**.

**Geltende Fassung**

**Artikel 161**

**Erstes Haushaltsjahr**

- (1) Das erste Haushaltsjahr der Organisation beginnt mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens und endet am 31. Dezember desselben Jahrs. Beginnt das erste Haushaltsjahr in der zweiten Jahreshälfte, so endet es am 31. Dezember des folgenden Jahrs.
- (2) Der Haushaltsplan für das erste Haushaltsjahr ist baldmöglichst nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens aufzustellen. Bis zum Eingang der in Artikel 40 vorgesehenen Beiträge der Vertragsstaaten im Rahmen des ersten Haushaltsplans zahlen die Vertragsstaaten auf Verlangen des Verwaltungsrats in der von ihm festgesetzten Höhe Vorschüsse, die auf ihre Beiträge für diesen Haushaltsplan angerechnet werden. Die Vorschüsse werden nach dem in Artikel 40 vorgesehenen Aufbringungsschlüssel festgesetzt. Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist auf die Vorschüsse entsprechend anzuwenden.

**Revidierte Fassung**

***Gestrichen***

## **ARTIKEL 162 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 5 - 6; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00, Nr. 3)

**Artikel 162 EPÜ** über die stufenweise Ausdehnung der Tätigkeit des EPA wird **gestrichen**, da er mittlerweile bedeutungslos geworden ist.

**Geltende Fassung**

**Artikel 162**

Stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts

- (1) Europäische Patentanmeldungen können von dem Tag an beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, den der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt.
- (2) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts die Behandlung europäischer Patentanmeldungen von dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt an beschränken. Die Beschränkung kann sich auf bestimmte Gebiete der Technik beziehen. Jedoch sind die Anmeldungen in jedem Fall daraufhin zu prüfen, ob sie einen Anmeldetag haben.
- (3) Ist ein Beschuß nach Absatz 2 ergangen, so kann der Verwaltungsrat die Behandlung europäischer Patentanmeldungen nicht mehr weiter beschränken.
- (4) Kann eine europäische Patentanmeldung infolge der Beschränkung des Verfahrens nach Absatz 2 nicht weiterbehandelt werden, so teilt das Europäische Patentamt dies dem Anmelder mit und weist ihn darauf hin, daß er einen Umwandlungsantrag stellen kann. Mit dieser Mitteilung gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

## ARTIKEL 163 EPÜ

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 7 - 9; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11; CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, Nr. 89; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 163 EPÜ regelt die Eintragung zugelassener Vertreter in die in Artikel 134 EPÜ vorgesehene Liste der zugelassenen Vertreter während einer Übergangszeit, die am 7. Oktober 1981 endete (s. ABI. EPA 1978, 327).
2. **Artikel 163 (6) EPÜ** sieht jedoch vor, daß nationale Vertreter, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, der dem EPÜ nach Ablauf der Übergangszeit beitritt, unter den Voraussetzungen des Artikels 163 (1) - (5) EPÜ in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 EPÜ eingetragen werden können. Diese Vorschrift dient der Besitzstandswahrung ("Großväterklausel") und sollte im EPÜ beibehalten werden, um auch den nationalen Vertretern in Staaten, die dem Übereinkommen in Zukunft beitreten, gerecht zu werden.
3. Deshalb wird **Artikel 163 EPÜ gestrichen** und die Regelung des Artikels 163 EPÜ über die "**Großväterklausel**" in gestraffter Form als fester Bestandteil **in Artikel 134 EPÜ übernommen** - siehe Änderung des Artikels 134 EPÜ und insbesondere des Absatzes 3.

**Geltende Fassung**

**Artikel 163**

Zugelassene Vertreter  
während einer Übergangszeit

(1) Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann in Abweichung von Artikel 134 Absatz 2 in der Liste der zugelassenen Vertreter jede natürliche Person eingetragen werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- a) Die Person muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
- b) sie muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben;
- c) sie muß befugt sein, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats zu vertreten, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat.

(2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem eine Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz beizufügen ist, aus der sich die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ergibt.

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**

(1) *Voraussetzungen des Artikels 163 (1) a) - c) EPÜ aufgenommen in Artikel 134 (3) a) - c) EPÜ*

(2) *Inhalt des Artikels 163 (2) EPÜ aufgenommen in Artikel 134 (4) EPÜ*



### **Geltende Fassung**

(3) Unterliegt in einem Vertragsstaat die in Absatz 1 Buchstabe c genannte Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß der Antragsteller die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben. Die Voraussetzung der Berufsausübung ist jedoch nicht erforderlich für Personen, deren berufliche Befähigung, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats zu vertreten, nach den Vorschriften dieses Staats amtlich festgestellt worden ist. Aus der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz muß sich ergeben, daß der Antragsteller eine der in diesem Absatz genannten Voraussetzungen erfüllt.

(4) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann Befreiung erteilen:

- a) vom Erfordernis nach Absatz 3 Satz 1, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat;
- b) in besonders gelagerten Fällen vom Erfordernis nach Absatz 1 Buchstabe a.

(5) Der Präsident des Europäischen Patentamts hat von dem Erfordernis des Absatzes 1 Buchstabe a Befreiung zu erteilen, wenn der Antragsteller am 5. Oktober 1973 die Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstaben b und c erfüllt hat.

### **Revidierte Fassung**

(3) *Inhalt des Artikels 163 (3) Satz 1 EPÜ aufgenommen in Artikel 134 (3) c Satz 2 EPÜ*

(4) *Inhalt des Artikels 163 (4) aufgenommen in Artikel 134 (7) EPÜ*

(5) **Gestrichen**



**Geltende Fassung**

(6) Personen, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, der diesem Übereinkommen weniger als ein Jahr vor Ablauf der Übergangszeit nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Übergangszeit beitritt, können während eines Zeitraums von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staates an, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(7) Nach Ablauf der Übergangszeit bleiben unbeschadet der in Anwendung von Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c getroffenen Disziplinarmaßnahmen Personen, die während der Übergangszeit in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen worden sind, in der Liste eingetragen oder werden auf Antrag in die Liste wieder eingetragen, sofern sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstabe b erfüllen.

**Revidierte Fassung**

(6) *Einjahresfrist aufgenommen in Artikel 134 (3) EPÜ*

(7) **Gestrichen**

## ARTIKEL 164 EPÜ UND PERSONALSTANDSPROTOKOLL

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/6/00; CA/PL 20/00; CA/PL PV 13, Nrn. 4 - 9, 140 - 151; CA/PL 31/00, Nr. 38)

1. Die Änderung von **Artikel 164 EPÜ** stellt klar, welche Erfordernisse, Verfahren und sonstigen Fragen in der Ausführungsordnung geregelt werden können, und verweist ausdrücklich auf das **neue Personalstandsprotokoll**.
2. Der **neue Artikel 164 (1) EPÜ**, der in Anlehnung an Artikel 14 (1) PLT 2000 formuliert wurde, legt die Punkte fest, die in der Ausführungsordnung geregelt werden können. Buchstabe a stellt klar, daß die Ausführungsordnung die Vorschriften enthält, die für die Durchführung des Übereinkommens erforderlich sind, soweit das Übereinkommen deren Regelung in der Ausführungsordnung ausdrücklich vorsieht. Dabei können diese Vorschriften auch Rechtsfolgen für den Fall enthalten, daß den in der Ausführungsordnung geregelten Erfordernissen oder Verfahren nicht entsprochen wird, sofern die Rechtsfolge nicht bereits im Übereinkommen festgelegt ist.

Was Buchstabe c betrifft, können Einzelheiten, die für die Durchführung des Übereinkommens sachdienlich sind, ggf. auch Regeln betreffen, die der Auslegung der Vorschriften des Übereinkommens dienen, ähnlich denen, die es bereits im Übereinkommen gibt, wie etwa die Regeln 23 b - e, 28 oder 30 EPÜ.

Der geltende Absatz 2 des Artikels 164 EPÜ ist dem neuen Absatz 1 als Satz 2 hinzugefügt worden.

3. Im **neuen Artikel 164 (2) EPÜ** sind nun die bisher bestehenden Protokolle und zusätzlich das **neue Protokoll über den Personalbestand des Europäischen Patentamts in Den Haag** als Bestandteil des Übereinkommens aufgeführt.
4. Das Personalstandsprotokoll soll garantieren, daß das nach dem Stellenplan des EPA für das Jahr 2000 bestehende Verhältnis des Personalbestands am Dienstort Den Haag zum Gesamtpersonalbestand des Amts auch nach der amtsweiten Einführung des BEST-Verfahrens im wesentlichen unverändert bleibt.

Nach dem Protokoll soll der im Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfallende Stellenanteil auf Dauer festgeschrieben werden. Geringfügige Abweichungen, die bedingt sind durch Personalfluktuation oder Änderung von Verwaltungsstrukturen (z. B. Bildung neuer Direktionen) sollen dadurch jedoch nicht ausgeschlossen sein. Größere Abweichungen in beiden Richtungen von bis zu 10 % der Sollstärke des in Den Haag beschäftigten Personals dürfen aber nur vorübergehend und müssen im Interesse des guten Funktionierens des Amts erforderlich sein.

### Geltende Fassung

#### Artikel 164

##### Ausführungsordnung und Protokolle

- (1) Die Ausführungsordnung, das Anerkennungsprotokoll, das Protokoll über Vorrechte und Immunitäten, das Zentralisierungsprotokoll sowie das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 sind Bestandteile des Übereinkommens.
- (2) Im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor.

### Revidierte Fassung

#### Artikel 164

##### Ausführungsordnung und Protokolle

- (1) Die Ausführungsordnung **ist Bestandteil des Übereinkommens und enthält Vorschriften über**
- a) Erfordernisse, Verfahren und sonstige Fragen, deren Regelung in der Ausführungsordnung das Übereinkommen ausdrücklich vorsieht;**
  - b) verwaltungstechnische Erfordernisse, Fragen und Verfahren;**
  - c) Einzelheiten, die für die Durchführung der Vorschriften dieses Übereinkommens sachdienlich sind.**
- Bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor.

- (2) Das Anerkennungsprotokoll, das Protokoll über Vorrechte und Immunitäten, das Zentralisierungsprotokoll, das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 **sowie das Personalstandsp**  
**tokoll** sind Bestandteile des Übereinkommens.

## PROTOKOLL ÜBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)

**Die Europäische Patentorganisation gewährleistet, daß der Anteil der Planstellen des Europäischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan für das Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfällt, im wesentlichen unverändert bleibt. Eine vorübergehende Erhöhung oder Verringerung der diesem Anteil entsprechenden Zahl der Planstellen, die im Interesse des guten Funktionierens des Europäischen Patentamts erforderlich wird, darf zehn Prozent nicht übersteigen.**

## **ARTIKEL 167 EPÜ**

### **Erläuterungen**

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 10 - 13; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL 31/00, Nr. 3)

1. Artikel 167 EPÜ bot den Vertragsstaaten die Möglichkeit, während eines begrenzten Zeitraums bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären.
2. Insgesamt machten nur drei Vertragsstaaten solche Vorbehalte geltend, die inzwischen alle ausgelaufen sind. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklärung von Vorbehalten nach Artikel 167 EPÜ nicht gestattet, so daß Artikel 167 EPÜ nun gegenstandslos ist.
3. **Artikel 167 (5) EPÜ** sieht vor, daß Vorbehalte während der gesamten Geltungsdauer der Patente wirksam bleiben, die auf während der Wirksamkeit des Vorbehalts eingereichte europäische Patentanmeldungen erteilt worden sind. Aufgrund des Rückwirkungsverbots würde jeder nach Artikel 167 (2) EPÜ erklärte Vorbehalt auch ohne Artikel 167 (5) EPÜ seine Gültigkeit für alle europäischen Patente behalten, die auf eine während der Geltungsdauer des Vorbehalts eingereichte Anmeldung erteilt wurden.
4. Daher wird **Artikel 167 EPÜ** insgesamt gestrichen.

**Geltende Fassung**

**Artikel 167**

Vorbehalte

(1) Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nur die in Absatz 2 vorgesehnen Vorbehalte machen.

(2) Jeder Vertragsstaat kann sich vorbehalten zu bestimmen:

a) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche gewähren; ein solcher Vorbehalt berührt nicht den Schutz aus dem Patent, soweit es ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungs- oder Arzneimittels betrifft;

b) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren gewähren, auf die nicht bereits Artikel 53 Buchstabe b anzuwenden ist;

c) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften eine kürzere Laufzeit als zwanzig Jahre haben;

d) daß das Anerkennungsprotokoll für ihn nicht verbindlich sein soll.

(3) Alle von einem Vertragsstaat gemachten Vorbehalte sind für einen Zeit-

**Revidierte Fassung**

**Gestrichen**



**Geltende Fassung**

raum von höchstens zehn Jahren vom Inkrafttreten dieses Übereinkommens an wirksam. Hat ein Vertragsstaat Vorbehalte nach Absatz 2 Buchstabe a oder b gemacht, so kann der Verwaltungsrat mit Wirkung für diesen Staat die Frist für alle oder einen Teil der gemachten Vorbehalte um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dieser Staat spätestens ein Jahr vor Ablauf des Zeitraums von zehn Jahren einen begründeten Antrag stellt, der es dem Verwaltungsrat erlaubt, zu entscheiden, daß dieser Vertragsstaat am Ende des Zeitraums von zehn Jahren nicht in der Lage ist, den Vorbehalt zurückzunehmen.

(4) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemacht hat, nimmt ihn zurück, sobald es die Umstände gestatten. Die Zurücknahme des Vorbehalts erfolgt durch eine an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Notifikation und wird einen Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation wirksam.

(5) Ein nach Absatz 2 Buchstabe a, b oder c gemachter Vorbehalt erstreckt sich auf die europäischen Patente, die aufgrund von europäischen Patentanmeldungen erteilt worden sind, die während der Wirksamkeit des Vorbehalts eingereicht worden sind. Der Vorbehalt bleibt während der gesamten Geltungsdauer dieser Patente wirksam.

(6) Jeder Vorbehalt wird mit Ablauf des in Absatz 3 Satz 1 erwähnten Zeitraums und, falls der Zeitraum verlängert worden ist, mit Ablauf des verlängerten Zeitraums unwirksam; Absätze 4 und 5 bleiben unberührt.

**Revidierte Fassung**

.../..

## ABSCHNITT I ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 10/98; CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL 31/00, Nr. 29)

1. **Die in Abschnitt I (1) (b) enthaltene Zuordnung von Aufgaben, die dem ehemaligen Internationalen Patentinstitut oblagen, zur Zweigstelle Den Haag ist aufgehoben worden.** Damit können Recherchen für nationale Patentanmeldungen auch von einem Recherchenprüfer in München durchgeführt werden.

Dementsprechend wird der Verwaltungsrat ermächtigt, dem Amt - nicht nur seiner Zweigstelle in Den Haag - weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche zu übertragen. Es entspricht dem Sinn und Zweck von BEST, zusammengehörende Aufgaben des Amts auch organisatorisch zusammenlegen zu können.

2. Die Einschränkung der Aufgaben der Dienststelle in Berlin in Abschnitt I (3) wurde ebenfalls aufgehoben. Damit wird sichergestellt, daß auch dort BEST-Verfahren durchgeführt werden können, d. h. nicht nur die Recherche, sondern insbesondere auch die Sachprüfung.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Dienststelle in Berlin mit weiteren Aufgaben nicht nur auf dem Gebiet der Recherche, sondern auch auf dem Gebiet der Sachprüfung zu betrauen.

3. Siehe auch die Erläuterungen zu Artikel 16 und 17 EPÜ.

**Geltende Fassung****Abschnitt I**

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Übereinkommens treffen die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die gleichzeitig Mitgliedstaaten des durch das Haager Abkommen vom 6. Juni 1947 errichteten Internationalen Patentinstituts sind, die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß alle Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt auf das Europäische Patentamt übertragen werden. Diese Übertragung erfolgt im Wege eines Vertrags zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Europäischen Patentorganisation. Die oben erwähnten Staaten und die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß dieser Vertrag spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt angewendet wird. Die Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, verpflichten sich ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager Abkommen zum Zeitpunkt der Anwendung des Vertrags zu beenden.

(b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. Die Zweigstelle in Den Haag übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung

**Revidierte Fassung****Abschnitt I**

(1) (a) *Unverändert*

b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. **Das Europäische Patentamt** übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung



### Geltende Fassung

obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation der Zweigstelle weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

(c) Die obengenannten Verpflichtungen beziehen sich sinngemäß auch auf die gemäß dem Haager Abkommen geschaffene Dienststelle unter den im Abkommen zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Regierung des beteiligten Vertragsstaats vorgesehenen Bedingungen. Diese Regierung verpflichtet sich, mit der Europäischen Patentorganisation ein neues Abkommen, das das bereits bestehende Abkommen mit dem Internationalen Patentinstitut ablöst, zu schließen, um die Bestimmungen über die Organisation, die Tätigkeit und die Finanzierung der Dienststelle mit diesem Protokoll in Einklang zu bringen.

(2) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verzichten zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt III für ihre Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz zugunsten des Europäischen Patentamts auf die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag.

### Revidierte Fassung

obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation **dem Europäischen Patentamt** weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

(c) *Unverändert*

(2) *Unverändert*



### Geltende Fassung

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin (West) zum Zweck der Durchführung von Recherchen für europäische Patentanmeldungen eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts auf dem Recherchengebiet fest.

(c) Zumindest am Anfang des Zeitabschnitts nach der stufenweisen Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts muß der Umfang der dieser Dienststelle übertragenen Arbeiten eine volle Auslastung des im Zeitpunkt der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts beschäftigten Prüferpersonals ermöglichen.

(d) Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die zusätzlichen Kosten, die der Europäischen Patentorganisation aus der Errichtung und dem Betrieb der Dienststelle Berlin entstehen.

### Revidierte Fassung

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin [...] eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts [...] fest.

(c) *Unverändert*

(d) *Unverändert*



## Teil II

### Entwurf

# AKTE ZUR REVISION DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERTEILUNG EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN) VOM 5. OKTOBER 1973, ZULETZT REVIDIERT AM 17. DEZEMBER 1991

## Präambel

DIE VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS -

IN DER ERWÄGUNG, daß die Zusammenarbeit der europäischen Staaten auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens und des durch dieses geschaffenen einheitlichen Patenterteilungsverfahrens einen wesentlichen Beitrag zur rechtlichen und wirtschaftlichen Integration Europas leistet,

IN DEM WUNSCH, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung in Europa durch die Schaffung von Grundlagen für den weiteren Ausbau des europäischen Patentsystems noch wirksamer zu fördern,

IN DEM BESTREBEN, das Europäische Patentübereinkommen an die seit seinem Abschluß eingetretene technische und rechtliche Entwicklung im Lichte der zunehmenden Internationalisierung des Patentwesens anzupassen,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

## Artikel 1 Änderung des Europäischen Patentübereinkommens

Das Europäische Patentübereinkommen wird wie folgt geändert [gemäß Basisvorschlag in Teil I]:

1. Artikel ... erhält folgende Fassung: .....
2. Artikel ... wird gestrichen.
3. Nach Artikel ... wird der folgende neue Artikel ... eingefügt: ...

## Artikel 2 Änderung des Zentralisierungsprotokolls

1. Abschnitt ..... erhält folgende Fassung: .....

**Artikel 3**  
**Aufnahme eines neuen Protokolls**

Das folgende Protokoll wird in das Europäische Patentübereinkommen als dessen Bestandteil aufgenommen:

**PROTOKOLL ÜBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS  
IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)**

Die Europäische Patentorganisation gewährleistet, daß der Anteil der Planstellen des Europäischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan für das Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfällt, im wesentlichen unverändert bleibt. Eine vorübergehende Erhöhung oder Verringerung der diesem Anteil entsprechenden Zahl der Planstellen, die im Interesse des guten Funktionierens des Europäischen Patentamts erforderlich wird, darf zehn Prozent nicht übersteigen.

**Artikel 4**  
**Neufassung des Übereinkommens**

- (1) Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation wird ermächtigt und beauftragt, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts eine Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens mit den sich aus dieser Revisionsakte ergebenden Änderungen zu erstellen. In der Neufassung sind die Vorschriften des Übereinkommens fortlaufend neu zu numerieren, die Verweisungen auf andere Vorschriften des Übereinkommens der neuen Nummernfolge entsprechend zu ändern und, soweit dies erforderlich ist, die Fassung der Vorschriften in den drei Amtssprachen redaktionell anzupassen.
- (2) Der Präsident des Verwaltungsrats leitet den Entwurf der Neufassung des Übereinkommens den Regierungen der Vertragsstaaten, die an der Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom November 2000 als Vertragsstaat teilgenommen haben, zur Genehmigung zu.
- (3) Mit der Genehmigung durch drei Viertel der in Absatz 2 genannten Regierungen der Vertragsstaaten wird die Neufassung des Übereinkommens Bestandteil dieser Revisionsakte.

**Artikel 5**  
**Unterzeichnung und Ratifikation**

- (1) Diese Revisionsakte liegt für die Vertragsstaaten bis zum [1. Juli 2001] im Europäischen Patentamt in München zur Unterzeichnung auf.
- (2) Diese Revisionsakte bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

## **Artikel 6 Beitritt**

- (1) Diese Revisionsakte steht bis zu ihrem Inkrafttreten den Vertragsstaaten des Übereinkommens und den Staaten, die das Übereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten, zum Beitritt offen.
- (2) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

## **Artikel 7 Vorläufige Anwendung**

Artikel 1 Nummern ..... , Artikel 2, 3 und 4 dieser Revisionsakte sind vorläufig anwendbar [im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge].

## **Artikel 8 Inkrafttreten**

- (1) Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt [zwei] Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn [elf] Vertragsstaaten [, die dem Übereinkommen im Zeitpunkt der Annahme dieser Revisionsakte angehören,] oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.
- (2) Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens tritt die vor diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Übereinkommens außer Kraft.

## **Artikel 9 Übermittlungen und Notifikationen**

- (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften der Revisionsakte her und übermittelt sie den Regierungen der Vertragsstaaten und der Staaten, die dem Europäischen Patentübereinkommen nach Artikel 166 Absatz 1 beitreten können.
- (2) Die Regierung der Bundesrepublik notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen:
  - a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;
  - b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Revisionsakte.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten diese Revisionsakte unterschrieben.

GESCHEHEN zu München am ..... November zweitausend in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

**Teil III / Part III / Partie III**

Entwurf / Draft / Projet

**SCHLUSSAKTE  
DER KONFERENZ DER VERTRAGSSTAATEN  
ZUR REVISION DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS**

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS,

die anlässlich der Konferenz zur Revision des Übereinkommens am ..... November zweitausend zusammengetreten sind,

HABEN den Text der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens (Revisionsakte) erstellt und festgelegt.

Die Revisionsakte liegt im Europäischen Patentamt bis zum [1. Juli 2001] zur Unterzeichnung auf.

**FINAL ACT  
OF THE CONFERENCE OF THE CONTRACTING STATES  
TO REVISE THE EUROPEAN PATENT CONVENTION**

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE CONTRACTING STATES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION,

Assembled on the occasion of the Conference to revise the Convention on the .... day of November two thousand,

HAVE drawn up and adopted the text of the Act revising the European Patent Convention (Revision Act).

The Revision Act shall be open for signature until [1 July 2001] at the European Patent Office.

**ACTE FINAL  
DE LA CONFERENCE DES ETATS CONTRACTANTS  
SUR LA REVISION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN**

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

réunis lors de la Conférence de révision de la Convention, le ..... novembre deux mille,

ONT établi et arrêté le texte de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen (acte de révision).

L'acte de révision est ouvert à la signature jusqu'au [1<sup>er</sup> juillet 2000] à l'Office européen des brevets.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Vertreter ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives have signed this Final Act.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Geschehen zu München am ..... November zweitausend in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Done at Munich this ..... day of November two thousand, in a single original in English, French and German languages, the three texts being equally authentic. This original shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany.

Fait à Munich, le ..... novembre deux mille en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

## Teil IV

### Entwurf

BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATS  
vom [Datum des Beschlusses]  
über die der Konferenz zur Revision des  
Europäischen Patentübereinkommens  
unterbreiteten Dokumente

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 172 Absatz 2 Satz 1,  
im Hinblick auf seinen Beschuß vom 24. Februar 2000,  
auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,  
nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht"

BESCHLIESST:

### Artikel 1

Der Konferenz der Vertragsstaaten zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens werden die nachstehenden vorbereitenden Dokumente unterbreitet:

- MR/1/00 Entwurf der Verfahrensordnung\*
- MR/2/00 Basisvorschlag\*\*
- MR/3/00 Entwurf der Revisionsakte\*\*
- MR/4/00 Entwurf der Schlußakte\*\*

### Artikel 2

Dieser Beschuß tritt am [Datum des Beschlusses] in Kraft.

Geschehen zu München am [Datum des Beschlusses]

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

---

\* CA/26/00

\*\* CA/100/00