

**MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973**

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

**MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM
FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973**

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

**CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN
DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
(1973)**

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten
herausgegeben von der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents
published by the
Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION

sur les documents préparatoires
publiées par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

1973

**MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973**

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

**MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM
FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973**

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

**CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN
DE DÉLIVRANCE DE BREVETS**

(1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten
herausgegeben von der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents
published by the
Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION

sur les documents préparatoires
publiées par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

1973

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Übersicht über die Bestimmungen, zu denen Stellung genommen wurde

Stellungnahme

- der luxemburgischen Regierung (M/9)
- der Regierung des Vereinigten Königreichs (M/10)
- der Regierung der Bundesrepublik Deutschland (M/11)
- der finnischen Regierung (M/12)
- der schwedischen Regierung (M/13)
- der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften (M/14)
- der FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (M/15)
- des COPRICE – Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne (M/16)
- der IFIA – International Federation of Inventors Associations (M/17)
- der StKIHK – Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (M/18)
- der UNICE – Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (M/19)
- des CNIPA – Committee of National Institutes of Patent Agents (M/20)
- der UNEPA – Union europäischer Patentanwälte (M/21)
- des CIFE – Rat der Europäischen Industrieverbände (M/22)
- des FEMIFI – Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure (M/23)

- der AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (M/24)
- der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften (M/25)
- der französischen Regierung (M/26)
- der WIPO – Weltorganisation für geistiges Eigentum (M/27)
- der norwegischen Regierung (M/28)
- der spanischen Regierung (M/29)

CONTENTS

Introduction

List of Provisions which were the subject of Comments

Comments

- by the Luxembourg Government (M/9)
- by the United Kingdom Government (M/10)
- by the Government of the Federal Republic of Germany (M/11)
- by the Finnish Government (M/12)
- by the Swedish Government (M/13)
- by the Member States of the European Communities (M/14)
- by FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (M/15)
- by COPRICE – Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne (M/16)
- by IFIA – International Federation of Inventors Associations (M/17)
- by CPCI – Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community (M/18)
- by UNICE – Union des Industries de la Communauté européenne (M/19)
- by CNIPA – Committee of National Institutes of Patent Agents (M/20)
- by UNEPA – Union of European Patent Agents (M/21)
- by CEIF – Council of European Industrial Federations (M/22)
- by FEMIFI – European Federation of Agents of Industry in Industrial Property (M/23)

- by IAPIP – International Association for the Protection of Industrial Property (M/24)
- by the Member States of the European Communities (M/25)
- by the French Government (M/26)
- by WIPO – World Intellectual Property Organization (M/27)
- by the Norwegian Government (M/28)
- by the Spanish Government (M/29)

SOMMAIRE**SEITEN/PAGES**

Introduction	4
Tableau des dispositions ayant fait l'objet de prises de position	9
Prise de position	
du Gouvernement luxembourgeois (M/9)	19
du Gouvernement du Royaume-Uni (M/10)	41
du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (M/11)	51
du Gouvernement finlandais (M/12)	73
du Gouvernement suédois (M/13)	79
des Etats membres des Communautés européennes (M/14)	87
de la FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (M/15)	105
du COPRICE – Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne (M/16)	135
de l'IFIA – International Federation of Inventors Associations (M/17)	145
de la CPCCI – Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Economique Européenne (M/18)	159
de l'UNICE – Union des Industries de la Communauté européenne (M/19)	169
du CNIPA – Committee of National Institutes of Patent Agents (M/20)	195
de l'UNEPA – Union des Conseils en brevets européens (M/21)	213
du CIFE – Conseil des fédérations industrielles d'Europe (M/22)	241
de la FEMAPI – Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (M/23)	279
de l'AIPPI – Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (M/24)	301
des Etats membres des Communautés européennes (M/25)	305
du Gouvernement français (M/26)	309
de l'OMPI – Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (M/27)	331
du Gouvernement norvégien (M/28)	341
du Gouvernement espagnol (M/29)	351

EINLEITUNG

1. Aufgrund einer Einladung der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist am 21. Mai 1969 in Brüssel eine Regierungskonferenz zusammengetreten, um ein Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren auszuarbeiten.

2. An den Verhandlungen haben folgende 21 Länder teilgenommen: Belgien, Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, Finnland (auf der 6. Tagung), Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Jugoslawien (von der 4. Tagung an), Liechtenstein (von der 5. Tagung an), Luxemburg, Monaco (von der 4. Tagung an), die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, das Generalsekretariat des Europarats, das Internationale Patentinstitut und die Weltorganisation für geistiges Eigentum haben an der Arbeit der Konferenz und ihrer Arbeitsgruppen als Beobachter teilgenommen.

3. Die Regierungskonferenz hat 1970 einen Ersten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und 1971 einen Zweiten Vorentwurf des genannten Übereinkommens sowie einen Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen und einen Ersten Vorentwurf einer Gebührenordnung veröffentlicht.

Zu den Vorentwürfen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung hat die Regierungskonferenz dreizehn nichtstaatliche internationale Organisationen der an den Fragen des geistigen Eigentums interessierten Kreise angehört. Die Organisationen hatten außerdem zweimal Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen zu den Vorentwürfen zu unterbreiten. Die Konferenz hat die Vorschläge der interessierten Kreise weitgehend berücksichtigt.

4. Die Regierungskonferenz hat im Juni 1972 auf ihrer 6. und letzten Tagung folgende Entwürfe und Empfehlungen zwecks Weiterleitung an die Regierungen angenommen:

- Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren
- Entwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen
- Entwurf eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents
- Entwurf eines Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation
- Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung
- Empfehlung betreffend die Patentdokumentation für die Recherche
- Empfehlung betreffend den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Absatz 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten

INTRODUCTION

1. As a result of an invitation by the Member States of the European Economic Community an Inter-Governmental Conference held a meeting at Brussels on 21 May 1969, in order to draw up a Convention establishing a European System for the Grant of Patents.

2. The following 21 countries took part in the negotiations: Austria, Belgium, Denmark, Finland (for the 6th Meeting), France, Federal Republic of Germany, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein (from the 5th Meeting), Luxembourg, Monaco (from the 4th Meeting), Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and Yugoslavia (from the 4th Meeting).

The Commission of the European Communities, the General Secretariat of the Council of Europe, the International Patent Institute and the World Intellectual Property Organization have been attending meetings of the Conference and Working Parties as observers.

3. In 1970 the Inter-Governmental Conference published a First Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents and, in 1971, a Second Preliminary Draft of the same Convention together with a First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention and a First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees.

The Inter-Governmental Conference consulted thirteen non-governmental international organisations representing the circles interested in industrial property on the preliminary drafts of the Convention and Implementing Regulations. The same organisations have also had two opportunities to submit written comments on the preliminary drafts, and the Conference has adopted many of the suggestions made by the interested circles.

4. In June 1972, during its 6th and final Meeting, the Inter-Governmental Conference adopted the following drafts and recommendations which are to be forwarded to the Governments:

- (i) the Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents,
- (ii) the Draft Implementing Regulations to the Convention,
- (iii) the Draft Protocol on the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent,
- (iv) the Draft Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation,
- (v) the Draft Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction,
- (vi) the Recommendation on Documentation for Patent Search,
- (vii) the Recommendation regarding the status and remuneration of the employees referred to in Article 159, paragraph 2, of the Convention, and

INTRODUCTION

1. Sur l'invitation des Etats membres de la Communauté économique européenne une Conférence intergouvernementale s'est réunie à Bruxelles le 21 mai 1969 dans le but d'élaborer une convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets.

2. Les 21 pays suivants ont participé aux négociations: République fédérale d'Allemagne – Autriche – Belgique – Danemark – Espagne – Finlande (à la 6ème session) – France – Grèce – Irlande – Italie – Liechtenstein (à partir de la 5ème session) – Luxembourg – Monaco (à partir de la 4ème session) – Norvège – Pays-Bas – Portugal – Royaume-Uni – Suède – Suisse – Turquie – Yougoslavie (à partir de la 4ème session).

La Commission des Communautés européennes, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, l'Institut International des Brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont participé aux travaux de la Conférence et de ses Groupes de travail en qualité d'observateurs.

3. En 1970, la Conférence intergouvernementale a publié un premier Avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets. En 1971, elle a publié un second Avant-projet de la même convention ainsi qu'un premier Avant-projet de règlement d'exécution de la convention et un premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

La Conférence intergouvernementale a consulté, au sujet des avant-projets de convention et de règlement d'exécution, treize organisations internationales non gouvernementales représentant les milieux intéressés dans le domaine de la propriété industrielle. Ces organisations ont, de plus, à deux reprises, pu formuler des observations écrites sur les avant-projets. La Conférence a, sur de très nombreux points, retenu les suggestions des milieux intéressés.

4. En juin 1972, au cours de sa 6ème et dernière session, la Conférence intergouvernementale a adopté aux fins de leur transmission aux gouvernements les projets et recommandations suivants:

- *Projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets*
- *Projet de règlement d'exécution de la convention*
- *Projet de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen*
- *Projet de protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets*
- *Projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets*
- *Recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention*
- *Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention*

– *Empfehlung betreffend vorbereitende Arbeiten für die Eröffnung des Europäischen Patentamts*

Über diese Entwürfe und Empfehlungen wird in einer Diplomatischen Konferenz beraten werden, die vom 10. September – 6. Oktober 1973 in München zusammentritt, um die genannten Urkunden in ihrer Gesamtheit anzunehmen.

5. *Die in Ziffer 4 genannten Entwürfe und Empfehlungen wurden im Dezember 1972 von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland in deutscher, englischer und französischer Sprache veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist beim Wila Verlag (vgl. letzte Umschlagseite) zum Preis von DM 12,- zuzüglich Versandkosten erhältlich.*

6. *Die beteiligten Regierungen, Beobachter und nicht-staatlichen internationalen Organisationen hatten Gelegenheit, zu den Entwürfen und Empfehlungen Stellung zu nehmen. Im vorliegenden Band sind die Stellungnahmen enthalten, die dem Verlag vom Sekretariat der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens bis zum Redaktionsschluß am 15. Mai 1973 in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung gestellt wurden. Soweit Stellungnahmen nicht bis zu dem obengenannten Zeitpunkt in den drei Konferenzsprachen eingegangen sind, können sie nicht mehr gedruckt werden. Diese Stellungnahmen werden den Regierungen, Beobachtern und Organisationen in hektographierter Form zugeleitet werden.*

7. *Die im vorliegenden Band enthaltenen Stellungnahmen wurden mit dem Datum und den Randnummern versehen, die das Sekretariat der Münchner Diplomatischen Konferenz auf den Originalen der eingereichten Stellungnahmen angebracht hat. In den Originalen der Stellungnahmen unterstrichene Wörter wurden in Vorschlägen kursiv und im übrigen Text halbfett gedruckt.*

8. *Die Übersicht über die Bestimmungen, zu denen Stellung genommen worden ist, wurde von deutscher Seite erstellt.*

(viii) the Recommendation on preparations for the opening of the European Patent Office.

These drafts and recommendations will form the basis for the work of a Diplomatic Conference which will be held in Munich from 10 September to 6 October 1973 for the purpose of adopting the above-mentioned instruments.

5. *In December 1972, the drafts and recommendations referred to under point 4 were published in the English, French and German languages by the Government of the Federal Republic of Germany. This publication is obtainable from the publishers, Wila Verlag (see back cover) at DM 12.- plus forwarding expenses.*

6. *The participating Governments, observers and non-governmental international organisations had the opportunity to comment on the drafts and recommendations. This volume contains the comments that the Secretariat of the Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents had supplied to the publishers in the English, French, and German languages at the time of going to press on May 15, 1973. It was not possible to print comments not received in the three official languages of the Conference by that date. The latter comments will be transmitted to the Governments, observers and organisations concerned in roneoed form.*

7. *The comments contained in this volume bear the dates and references given by the Secretariat of the Diplomatic Conference to the originals of those comments. The words underlined in the originals of the comments have been printed in italics in the case of proposals and in bold face type in other cases.*

8. *The List of Provisions which were the subject of Comments has been prepared by the German authorities.*

- *Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets.*

Ces projets et recommandations seront à la base des travaux d'une Conférence diplomatique qui se réunira à Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973 pour adopter l'ensemble des instruments susmentionnés.

5. En décembre 1972, les projets et recommandations mentionnés au point 4 ont été publiés en langues allemande, anglaise et française par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Cette publication est en vente auprès de la maison d'édition Wila Verlag (voir au dos de la couverture) au prix de DM 12.- auquel s'ajoutent les frais d'expédition.

6. Les gouvernements, observateurs et organisations internationales non gouvernementales participants ont eu la possibilité de formuler leur avis au sujet des projets et recommandations. Le présent volume contient les prises de position que le Secrétariat de la Conférence diplomatique pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a mises à la disposition de l'éditeur, en langues allemande, anglaise et française, jusqu'au 15 mai 1973, date limite de la rédaction. Les prises de position qui n'ont pas été reçues dans les trois langues de la Conférence jusqu'à la date mentionnée ci-dessus, ne seront pas publiées. Elles seront transmises aux gouvernements, observateurs et organisations sous forme ronéotypée.

7. Les prises de position réunies dans le présent volume ont été datées et comportent en marge une numérotation apportée par le Secrétariat de la Conférence diplomatique aux originaux des prises de position reçues. Les termes soulignés dans les originaux des prises de position ont été imprimés en italique lorsqu'il s'agit de propositions de textes et en mi-gras dans les autres cas.

8. Le Tableau des dispositions ayant fait l'objet de prises de position a été préparé par les autorités allemandes.

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE BESTIMMUNGEN, ZU DENEN STELLUNG GENOMMEN WURDE**

**LIST
OF PROVISIONS WHICH WERE THE SUBJECT OF COMMENTS**

**TABLEAU
DES DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET DE PRISES DE POSITION**

ERLÄUTERUNGEN

Abkürzungen auf den Seiten 12–17, Spalte 3

a) Regierungen

DT	=	Regierung der Bundesrepublik Deutschland
EG	=	Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften
ES	=	Spanische Regierung
FR	=	Französische Regierung
GB	=	Regierung des Vereinigten Königreichs
LU	=	Luxemburgische Regierung
NO	=	Norwegische Regierung
SF	=	Finnische Regierung
SW	=	Schwedische Regierung

b) Beobachter

WIPO	=	Weltorganisation für geistiges Eigentum
------	---	---

c) Organisationen

AIPPI	=	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
CIFE	=	Rat der Europäischen Industrieverbände
CNIPA	=	Committee of National Institutes of Patent Agents
COPRICE	=	Comité pour la Protection de la propriété Industrielle dans la Communauté économique européenne
FEMAPI	=	Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
FICPI	=	Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
IFIA	=	International Federation of Inventors Associations
StKIHK	=	Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
UNEPA	=	Union europäischer Patentanwälte
UNICE	=	Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

KEY

Abbreviations used on pages 12–17 in column 3

a) Governments

DT	=	Government of the Federal Republic of Germany
EC	=	Governments of the Member States of the European Communities
ES	=	Spanish Government
FR	=	French Government
GB	=	United Kingdom Government
LU	=	Luxembourg Government
NO	=	Norwegian Government
SF	=	Finnish Government
SW	=	Swedish Government

b) Observers

WIPO	=	World Intellectual Property Organization
------	---	--

c) Organisations

CEIF	=	Council of European Industrial Federations
CNIPA	=	Committee of National Institutes of Patent Agents
COPRICE	=	Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne
CPCCI	=	Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community
FEMAPI	=	European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
FICPI	=	Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
IAPIP	=	International Association for the Protection of Industrial Property
IFIA	=	International Federation of Inventors Associations
UNEPA	=	Union of European Patent Agents
UNICE	=	Union des Industries de la Communauté européenne

NOTES EXPLICATIVES

Abréviations utilisées aux pages 12–17, colonne 3

a) Gouvernements

CE	=	Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes
DT	=	Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
ES	=	Gouvernement espagnol
FR	=	Gouvernement français
GB	=	Gouvernement du Royaume-Uni
LU	=	Gouvernement luxembourgeois
NO	=	Gouvernement norvégien
SF	=	Gouvernement finlandais
SW	=	Gouvernement suédois

b) Observateurs

OMPI	=	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
------	---	--

c) Organisations

AIPPI	=	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
CIFE	=	Conseil des fédérations industrielles d'Europe
CNIPA	=	Committee of National Institutes of Patent Agents
COPRICE	=	Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne
CPCCI	=	Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Economique Européenne
FEMIFI	=	Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
FICPI	=	Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
IFIA	=	International Federation of Inventors Associations
UNEPA	=	Union des Conseils en brevets européens
UNICE	=	Union des Industries de la Communauté européenne

1. Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (M/1)

1. Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents (M/1)

1. Projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (M/1)

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.	Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.	Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	N ^o	Art.	Par.	Auteur	Doc.	N ^o
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	1	LU	M/9	1	31	1	UNICE	M/19	3
5	2	LU	M/9	2	31	1	CIFE/ CEIF	M/22	14
5	3	LU	M/9	3	31	1	FEMIFI	M/23	17
6	—	CIFE/ CEIF	M/22	13	33	—	DT	M/11	4
6	2	FR	M/26	5–11	48	—	DT	M/11	5
9	2	LU	M/9	4	50	—	GB	M/10	7
9	4	LU	M/9	5	50	3	GB	M/10	8
10	3	LU	M/9	6	50	2, 3, 5	COPRICE	M/16	6, 7
11	3	COPRICE	M/16	4	50	2	StKIHK/ CPCCI	M/18	2, 3, 4
13	2	LU	M/9	7	50	2	CNIPA	M/20	10
13	—	DT	M/11	2	50	3	CNIPA	M/20	11
14	4	LU	M/9	8	52	3	COPRICE	M/16	8
14	—	CNIPA	M/20	4	52	3	StKIHK/ CPCCI	M/18	5
14	—	CIFE/ CEIF	M/22	28, 29	52	5	UNICE	M/19	4
14	—	FEMIFI	M/23	15	53	1	GB	M/10	8
15	—	CIFE/ CEIF	M/22	13	53	1	SF	M/12	4
15	—	FR	M/26	12	54	—	COPRICE	M/16	8
16	—	UNICE	M/19	1	54	—	CNIPA	M/20	12
16	—	CIFE/ CEIF	M/22	13, 39	54	—	AIPPI/ IAPIP	M/24	2
16	—	FEMIFI	M/23	16	56	—	WIPO/ OMPI	M/27	1
16	—	FR	M/26	5, 6	58	1, 2	SF	M/12	5
17	1, 2	LU	M/9	9	58	2	SW	M/13	3, 4, 5
17	2	CNIPA	M/20	5	58	—	IFIA	M/17	1
17	2	CIFE/ CEIF	M/22	13	58	1	UNICE	M/19	5
17	—	FEMIFI	M/23	17	58	1	CIFE/ CEIF	M/22	40
18	1, 2	LU	M/9	10	58	—	NO	M/28	5, 6
18	2	UNICE	M/19	2	59	1	EG/EC/CE	M/14	3
18	2	CNIPA	M/20	6, 7	59	—	FICPI	M/15	40
18	2	CIFE/ CEIF	M/22	30	62	—	UNEPA	M/21	3
18	—	FEMIFI	M/23	17	67	—	SW	M/13	7
18	2	AIPPI/ IAPIP	M/24	4	67	1	COPRICE	M/16	9
19	4	LU	M/9	11	67	2	UNICE	M/19	6
19	3, 4	CNIPA	M/20	8	67	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	7, 8, 9
21	1	LU	M/9	12	67	—	CNIPA	M/20	13
21	—	GB	M/10	3	67	2	CIFE/ CEIF	M/22	1
22	—	LU	M/9	13	67	2	FEMIFI	M/23	18
22	3	LU	M/9	14	68	3	FICPI	M/15	34
22	3	DT	M/11	3	68	3	CNIPA	M/20	14
22	3	EG/EC/CE	M/14	2	68	3	UNEPA	M/21	4
23	—	GB	M/10	3	68	4	NO	M/28	7, 8
23	—	COPRICE	M/16	5	71	—	FICPI	M/15	36
23	—	SF	M/17	3	71	—	FR	M/26	13, 14
23	—	CNIPA	M/20	9	73	1	UNICE	M/19	7
23	—	UNEPA	M/21	2					
26	—	GB	M/10	5					

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.	Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.	Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	Nº	Art.	Par.	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
73	—	CIFE/ CEIF	M/22	13	101	2	EG/EC/CE	M/14	5
73	1	FR	M/26	15, 16	104	—	FICPI	M/15	48
74	—	CIFE/ CEIF	M/22	2	104	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	14
74	—	FEMPI	M/23	19	104	—	UNICE	M/19	14
76	—	CNIPA	M/20	15, 16	104	—	UNEPA	M/21	8
76	1	CIFE/ CEIF	M/22	3, 15	104	—	CIFE/ CEIF	M/22	6
76	—	FEMPI	M/23	20, 21	104	—	FEMPI	M/23	27
77	—	LU	M/9	15	105	2	LU	M/9	17
77	1	LU	M/9	16	105	—	EG/EC/CE	M/14	6
79	—	IFIA	M/17	1	106	—	LU	M/9	18
80	—	FEMPI	M/23	22	106	—	EG/EC/CE	M/14	7
84	—	IFIA	M/17	40	107	—	LU	M/9	19
86	2, 3	UNICE	M/19	8	107	—	FICPI	M/15	50
86	1, 3	CNIPA	M/20	17, 18	107	—	COPRICE	M/16	12
86	—	CIFE/ CEIF	M/22	4	107	—	UNICE	M/19	15
86	4	CIFE/ CEIF	M/22	5	107	—	CNIPA	M/20	21
86	3	FEMPI	M/23	23	107	—	UNEPA	M/21	9
87	—	CNIPA	M/20	19	107	—	CIFE/ CEIF	M/22	34
88	2	UNICE	M/19	9	107	—	FEMPI	M/23	28
88	2	CIFE/ CEIF	M/22	4	108	2	UNEPA	M/22	10
90	—	SF	M/12	5	108	—	CIFE/ CEIF	M/22	34
90	—	SW	M/13	5	108	—	FEMPI	M/23	28
90	—	CIFE/ CEIF	M/22	17	110	1	FICPI	M/15	51
90	—	FEMPI	M/23	24	111	—	LU	M/9	20
92	2	UNICE	M/19	11	111	—	AIPPI/ IAPIP	M/24	3
92	—	CNIPA	M/20	20	115	—	LU	M/9	21
92	—	CIFE/ CEIF	M/22	19	115	—	CNIPA	M/20	22
92	—	FEMPI	M/23	25	116	4, 5, 6	LU	M/9	22
93	2	FICPI	M/15	45	118	—	LU	M/9	23
93	—	COPRICE	M/16	10	118	—	CNIPA	M/20	23
93	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	10	120	2	UNICE	M/19	16
94	—	COPRICE	M/16	10	120	2	CNIPA	M/20	24
94	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	11, 12	120	2	UNEPA	M/21	11
96	2, 3	UNICE	M/19	12	120	2	CIFE/ CEIF	M/22	35
96	2	UNEPA	M/21	5	120	2	FEMPI	M/23	21
96	2	CIFE/ CEIF	M/22	32	121	2	LU	M/9	24
97	—	UNICE	M/19	13	121	7	LU	M/9	25
97	—	CIFE/ CEIF	M/22	33	121	5	CNIPA	M/20	25
97	—	FEMPI	M/23	26	121	5	UNEPA	M/21	12
98	—	EG/EC/CE	M/14	4	124	2	IFIA	M/17	40
98	—	COPRICE	M/16	11	124	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	15
98	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	13	124	3	UNICE	M/19	17
98	1	UNEPA	M/21	7	124	4	CIFE/ CEIF	M/22	36
98	1	NO	M/28	9	125	—	NO	M/28	11
100	—	NO	M/28	10	128	5	UNICE	M/19	18
					128	5	CIFE/ CEIF	M/22	37
					128	5	FEMPI	M/23	30
					130	3	UNICE	M/19	19
					130	3	CNIPA	M/20	26

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	N ^o
1	2	3	4	5
130	—	CIFE/ CEIF	M/22	20, 21, 22
130	—	FEMPI	M/23	31
131	1	LU	M/9	26
131	1	UNICE	M/19	20
131	—	CIFE/ CEIF	M/22	20, 21, 22
131	—	FEMPI	M/23	31
133	2, 3	EG/EC/CE	M/14	8
133	2, 3	FICPI	M/15	3
133	2, 3	CNIPA	M/20	27, 28
133	2, 3	UNEPA	M/21	13, 14, 15
133	—	CIFE/ CEIF	M/22	42, 43
133	—	FEMPI	M/23	2–5
134	—	DT	M/11	6
134	—	FICPI	M/15	10
134	2	FICPI	M/15	26
134	3	FICPI	M/15	27
134	6	FICPI	M/15	28
134	3	CNIPA	M/20	30
134	4	CNIPA	M/20	31
134	6	CNIPA	M/20	32
134	2	UNEPA	M/21	16
134	—	CIFE/ CEIF	M/22	42, 43
134	—	FEMPI	M/23	2–5
135	—	UNICE	M/19	22, 23
135	—	CIFE/ CEIF	M/22	38
135	—	FEMPI	M/23	33
135	1	FR	M/26	17, 18
138	2	LU	M/9	27
138	1	EG/EC/CE	M/14	9
139	3	NO	M/28	12
141	—	EG/EC/CE	M/14	10
141	—	CNIPA	M/20	35
143	2	EG/EC/CE	M/14	11
144	—	GB	M/10	9
145	1	EG/EC/CE	M/14	12
149	—	FICPI	M/15	52

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	N ^o
1	2	3	4	5
150	2	LU	M/9	28
153	2	NO	M/28	13
155	—	NO	M/28	13, 14
156	—	WIPO/ OMPI	M/27	3
157	2	EG/EC/CE	M/14	13
157	—	UNICE	M/19	23
157	—	CIFE/ CEIF	M/22	38
157	—	FEMPI	M/23	34
157	1	NO	M/28	15
161	—	UNICE	M/19	24
161	—	CIFE/ CEIF	M/22	24, 46
161	—	FEMPI	M/23	35
161	1	FR	M/26	19, 20
162	7	DT	M/11	7
162	1	FICPI	M/15	8, 29, 30
162	4	FICPI	M/15	9
162	6	FICPI	M/15	32
162	—	UNICE	M/19	25, 26, 27
162	2	CNIPA	M/20	36, 37
162	1	UNEPA	M/21	17, 18
162	2	UNEPA	M/21	19
162	3	UNEPA	M/21	20
162	7	UNEPA	M/21	21
162	—	CIFE/ CEIF	M/22	44
162	—	FEMPI	M/23	2–9
162	2, 3, 6	FR	M/26	21, 22
166	2	COPRICE	M/16	13
166	—	StKIHK/ CPCCI	M/18	16
166	2	UNICE	M/19	28
166	—	CIFE/ CEIF	M/22	10
166	—	AIPPI/ IAPIP	M/24	5
166	2	ES	M/29	1
166	4	ES	M/29	2

2. Entwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (M/2)

2. Draft Implementing Regulations to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents (M/2)

2. Projet de règlement d'exécution de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets (M/2)

Regel Rule Regle	Abs. Par. Par.	Verfasser Author Auteur	Dok. Doc. Doc.	Nr. No. N ^o	Regel Rule Regle	Abs. Par. Par.	Verfasser Author Auteur	Dok. Doc. Doc.	Nr. No. N ^o
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	1	FICPI	M/15	53	40	—	UNICE	M/19	36
2	1	COPRICE	M/16	14	40	—	CIFE/ CEIF	M/22	26
2	1	UNICE	M/19	29, 30	41	2	FICPI	M/15	58
2	—	CNIPA	M/20	4	41	—	UNICE	M/19	37
2	1	UNEPA	M/21	22	41	2, 3	UNEPA	M/21	31
2	2	CIFE/ CEIF	M/22	28, 29	41	2	CIFE/ CEIF	M/22	17
2	1	FEMIPi	M/23	15	41	2	FEMIPi	M/23	24
2	6	NO	M/28	17	43	1	FICPI	M/15	62, 63
8	—	WIPO/ OMPI	M/27	4	43	2	UNEPA	M/21	32
13	4	FICPI	M/15	42	44	2	CIFE/ CEIF	M/22	27
13	3	FR	M/26	23–26	48	—	UNEPA	M/21	33
14	—	EG/EC/CE	M/14	14	49	—	CIFE/ CEIF	M/22	18
23	2	FICPI	M/15	54	49	—	FEMIPi	M/23	25
23	—	NO	M/28	18	50	3	CIFE/ CEIF	M/22	19
24	2	DT	M/11	8	50	—	FEMIPi	M/23	25
24	4	FICPI	M/15	56	51	—	FICPI	M/15	46
24	2	UNICE	M/19	31	51	2	CNIPA	M/20	20
24	2	UNEPA	M/21	23	51	2	UNEPA	M/21	34
24	1	CIFE/ CEIF	M/22	13	52	4	CIFE/ CEIF	M/22	18
24	2	CIFE/ CEIF	M/22	15	52	—	FEMIPi	M/23	25
24	4	CIFE/ CEIF	M/22	16	61	—	EG/EC/CE	M/14	16
24	2	FEMIPi	M/23	20	63	—	EG/EC/CE	M/14	17
24	—	FR	M/26	27	67	3	NO	M/28	19
25	1	UNICE	M/19	32	69	2	CNIPA	M/20	22
25	1	UNEPA	M/21	24, 25	69	2	UNEPA	M/21	35
25	1	CIFE/ CEIF	M/22	2	69	2	NO	M/28	19
25	1	FEMIPi	M/23	14	70	2	UNICE	M/19	38
25	1	FR	M/26	28, 29, 30	70	2	CNIPA	M/20	23
27	1	UNICE	M/19	33	70	2	UNEPA	M/21	36
27	1	UNEPA	M/21	26	70	—	CIFE/ CEIF	M/22	31
27	1	CIFE/ CEIF	M/22	3	72	1	UNEPA	M/21	37
27	1	FEMIPi	M/23	21	73	4	DT	M/11	10, 11
28	1	DT	M/11	9	77	1	DT	M/11	12
28	1	EG/EC/CE	M/14	15	83	—	FICPI	M/15	67
28	—	UNICE	M/19	34	86	2	UNEPA	M/21	38
28	—	UNEPA	M/21	27, 28	87	—	CIFE/ CEIF	M/22	12
28	—	CIFE/ CEIF	M/22	25	99	3	UNICE	M/19	39
28	—	FR	M/26	31	99	—	CIFE/ CEIF	M/22	23
29	—	CNIPA	M/20	15	102	8	GB	M/10	10
30	—	UNICE	M/19	35	102	4	CNIPA	M/20	29
30	—	CIFE/ CEIF	M/22	11	102	4	UNEPA	M/21	39
30	—	FEMIPi	M/23	22	103	—	UNEPA	M/21	40
32	—	UNEPA	M/21	29	107	—	FICPI	M/15	15
38	2	CNIPA	M/20	17	107	—	CNIPA	M/20	34
38	2	UNEPA	M/21	30					

3. Entwurf eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll) (M/3)
3. Draft Protocol on the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition) (M/3)
3. Projet de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen (protocole sur la reconnaissance) (M/3)

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5
3	–	DT	M/11	13
7	1	FICPI	M/15	69
7	2	FICPI	M/15	70

4. Entwurf eines Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation (M/4)
4. Draft Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation (M/4)
4. Projet de protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (M/4)

Art.	Abs.	Verfasser	Dok.	Nr.
Art.	Par.	Author	Doc.	No.
Art.	Par.	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5
13	1	FR	M/26	32
14	–	DT	M/11	16
15	–	FR	M/26	33, 34
23	–	GB	M/10	11

5. Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (M/5)
5. Draft Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction (M/5)
5. Projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (M/5)

Abschnitt	Nr.	Verfasser	Dok.	Nr.
Section	Nº	Author	Doc.	No.
Section	Nº	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5
I	–	GB	M/10	13
IV	–	UNEPA	M/21	41
VI	–	GB	M/10	14
VII	–	FR	M/26	10

6. Empfehlung betreffend den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Absatz 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten (M/7)
6. Recommendation regarding the status and remuneration of the employees referred to in Article 159, paragraph 2, of the Convention (M/7)
6. Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention (M/7)

Text	Ziffer	Verfasser	Dok.	Nr.
Text	Par.	Author	Doc.	No.
Texte	Par.	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5
Beschluß Decision Décision	2	DT	M/11	14, 15

7. Empfehlung betreffend vorbereitende Arbeiten für die Eröffnung des Europäischen Patentamts (M/8)
7. Recommendation on preparations for the opening of the European Patent Office (M/8)
7. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (M/8)

Text	Ziffer	Verfasser	Dok.	Nr.
Text	Par.	Author	Doc.	No.
Texte	Par.	Auteur	Doc.	Nº
1	2	3	4	5
Beschluß Decision Décision	2	FR	M/26	35, 36

Original:

Französisch
French
Français

M/9

28. März 1973
28 March 1973
28 mars 1973

**STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS**

**ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN
EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN**

Artikel 5 – Rechtsstellung

1 Absatz 1

Diese Bestimmung, in der der Grundsatz aufgestellt wird, daß die Europäische Patentorganisation „Rechtspersönlichkeit besitzt“, sollte wegen ihrer grundlegenden Bedeutung klarer gefaßt werden. Hierdurch würde auch ein Übergang zu Absatz 2 hergestellt (s. Übereinkommen der Haager Konferenz von 1956 über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit ausländischer Gesellschaften, Vereinigungen und Stiftungen, Artikel 1).

Vorschlag:

Es wird hinzugefügt: „Diese wird in jedem Vertragsstaat ohne weiteres anerkannt“.

2 Absatz 2

Der Grundsatz, wonach die Organisation in jedem Vertragsstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach den **nationalen** Rechtsvorschriften zuerkannt ist, besitzt, ist im französischen Text ungenau, ja sogar doppeldeutig formuliert. In einem Vertragsstaat, dessen Rechtsvorschriften beispielsweise eng gefaßt sind, kann man sich nämlich nicht auf die weitergehenden Bestimmungen eines anderen Vertragsstaats berufen. Dieser Absatz sollte an die deutsche Fassung angeglichen werden („nach dessen Rechtsvorschriften“).

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „... la capacité la plus large reconnue ... par la législation de cet Etat“.

3 Absatz 3

In dieser Bestimmung – von der man sich fragen darf, ob sie hier überhaupt hingehört – heißt es im französischen Text „Le Président de l'Office européen exerce la capacité juridique de l'Organisation“; hierdurch wird eine Verwirrung zwischen der Rechtsfähigkeit der Organisation und der Geschäftsfähigkeit seines Präsidenten geschaffen. Die Formulierung „exercer une capacité“, die sich an den englischen Text anlehnt, ist auf französisch in formaler Hinsicht kaum korrekt und vor allem in sachlicher Hinsicht unglücklich gewählt. Sie entspricht übrigens nicht der deutschen Fassung („Der Präsident ... vertritt die Organisation gerichtlich und außergerichtlich“). Es ist wohl besser, die Frage der Rechtsfähigkeit der Organisation und die völlig anders gelagerte Frage der Zuständigkeiten seines Präsidenten, dessen Befugnisse beschränkt sind oder

**DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM
FOR THE GRANT OF PATENTS**

Article 5 – Legal status

1 Paragraph 1

This provision, which lays down the principle that the European Patent Organisation “shall have legal personality”, should be made more explicit in view of its fundamental importance. This would also make for a transition to paragraph 2 (see Convention of the 1956 Hague Conference on the recognition of the legal personality of foreign companies, associations and foundations, Article 1).

Proposal:

Add: “Such personality shall be recognised automatically in each of the Contracting States”.

2 Paragraph 2

In laying down the principle that in each of the Contracting States the Organisation “... par la législation **nationale**” (shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the **national law**), the French text is unclear and even ambiguous. It should not in fact be possible to invoke in a Contracting State whose law was, for example, very narrow in spirit the broader provisions of another Contracting State. This paragraph should be aligned on the German text (“nach dessen Rechtsvorschriften”).

Proposal:

State “... la capacité la plus large reconnue ... par la législation de cet Etat”. (... the most extensive legal capacity accorded ... under the law of that State).

3 Paragraph 3

This provision states that “the President of the European Patent Office shall exercise the legal capacity of the Organisation”. It is, however, questionable whether it is appropriate here since it confuses the capacity enjoyed by the Organisation with the capacity exercised by its President. The expression “exercer une capacité” (to exercise a capacity), is based on the English text and in French is hardly correct as regards the form and, what is more important, inaccurate as to substance. It also does not correspond to the German text (“Der Präsident ... vertritt die Organisation gerichtlich und außergerichtlich”). It would appear to be preferable not to confuse the question of the status of the Organisation with the completely different matter of the position of its President whose powers are or may be limited.

**PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS**

M/9
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

Article 5 – Statut juridique

1 Paragraphe 1er

Cette disposition qui pose en principe que l'Organisation européenne des brevets «a la personnalité juridique», mériterait, en raison de son importance fondamentale, d'être explicitée. Ceci marquerait aussi une transition vers le paragraphe 2. (cf. Convention de la conférence de La Haye de 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères, article 1er).

Proposition:

Ajouter: «Celle-ci sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants».

2 Paragraphe 2

En énonçant le principe que l'Organisation «possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation **nationale**» le texte français reste néanmoins imprécis, voire ambigu. On ne saurait, en effet, invoquer dans un Etat contractant dont la législation, par hypothèse, serait étroite d'esprit, les dispositions plus larges d'un autre Etat contractant. Il convient d'adapter ce paragraphe au texte allemand («nach **dessen** Rechtsvorschriften»).

Proposition:

Dire: «... la capacité la plus large reconnue ... par la législation de cet Etat».

3 Paragraphe 3

Cette disposition qui proclame que «le Président de l'Office européen exerce la capacité juridique de l'Organisation» mais dont on doit se demander si elle est ici à sa place, met en œuvre une confusion entre la capacité de jouissance de l'Organisation et la capacité d'exercice de son Président. L'expression «exercer une capacité», inspirée du texte anglais, n'est, en français, guère correcte en la forme et, surtout, peu heureuse quant au fond. Elle ne correspond pas d'ailleurs au texte allemand («Der Präsident ... vertritt die Organisation gerichtlich und außergerichtlich»). Il paraît préférable de ne pas mêler la question de la capacité de l'Organisation avec celle toute différente des attributions de son Président dont les pouvoirs sont ou peuvent être limités.

beschränkt werden können, nicht miteinander zu verbinden.

Vorschlag:

Der französische Text erhält entsprechend dem deutschen Text folgende Fassung: „Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement”.

Artikel 9 – Haftung

4 Absatz 2

Nach dieser Bestimmung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland, dem Sitzstaat der Organisation, auf die Fälle der außervertraglichen Haftung Anwendung. Der französische Text könnte Zweifel darüber aufkommen lassen, ob das deutsche Recht nicht nur für die Bestimmung des Umfangs, sondern auch des eigentlichen Grundsatzes der Haftung anwendbar ist („réparer les dommages causés . . . conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne”). Diese Frage ist wohl zu wichtig, als daß sie im unklaren bleiben könnte.

Vorschlag:

Die Worte „nach dem . . . geltenden Recht” sind zu ersetzen durch die Worte „. . . in den Fällen und in dem Umfang, in denen sich diese Schadensersatzleistung aus der Anwendung des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts ergibt” oder durch eine andere Formulierung, in der nicht von verursachtem Schaden gesprochen wird, sondern die sich ausdrücklich auf die außervertragliche Haftung als solche bezieht.

5 Absatz 4

In dieser Bestimmung wird die gerichtliche Zuständigkeit im Bereich der zivilrechtlichen Haftung festgelegt. Hierdurch erhebt sich die Frage des Verhältnisses zum Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968, das zwischen den sechs ursprünglichen Staaten der EWG gilt und dessen Geltungsbereich noch – mit entsprechenden Anpassungen – auf Großbritannien, Dänemark und Irland ausgedehnt wird. Artikel 57 dieses Übereinkommens sieht vor, daß es Übereinkommen unberührt läßt, die „für besondere Rechtsgebiete” die Zuständigkeit regeln.

Artikel 16 Nummer 4 des Brüsseler Übereinkommens bezieht sich zwar auf den ausschließlichen Gerichtsstand im Bereich des Patentwesens, bestimmt aber die Zuständigkeit nur für den Fall von Streitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten und betrifft nicht den Bereich der Haftung. Der Artikel 9 Absatz 4 des Entwurfs eines Übereinkommens wird folglich bei seinem Inkrafttreten gegenüber den Vorschriften des Brüsseler Übereinkommens den Vorrang haben. Daraus ergibt

Proposal:

State as in German text: “Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciaire et extrajudiciairement” (The President of the European Patent Office shall represent the Organisation in court and out of court).

Article 9 – Liability

4 Paragraph 2

This paragraph provides for the application of the law of the Federal Republic of Germany, the country where the Organisation is based, to cases of non-contractual liability. In the French text, however, there could be some doubt as to whether German law is applicable not only for determining the extent but also the principle itself of liability “conformément aux dispositions” (to make good any damage caused . . . in accordance with the provisions of the law of the Federal Republic of Germany). This point would seem to be too important to be left unclear.

Proposal:

Replace the words “conformément . . .” (in accordance with . . .) by “. . . dans les cas et limites où cette réparation résulte de l'application des lois en vigueur en R.F.A.” (. . . in the cases and within the limits where such compensation is provided for under the law of the Federal Republic of Germany), or by some other wording avoiding reference to damage caused and referring explicitly to non-contractual liability as such.

5 Paragraph 4

This provision defines the jurisdiction of the courts in matters concerning third party liability. This raises the question of the relationship with the Convention on Jurisdiction and Enforcement of 27 September 1968 which is in force in the six original Member States of the EEC and which will be extended, subject to amendments, to the United Kingdom, Denmark and Ireland. Article 57 of this Convention stipulates that it shall not affect any convention governing jurisdiction “in relation to particular matters”.

In addition Article 16 (4) of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, whilst referring to the courts having exclusive jurisdiction in the field of patents, only defines jurisdiction in cases of actions relating to the registration or validity of patents and does not deal with liability. Consequently, upon its entry into force, Article 9, paragraph 4, of the Draft Convention will take precedence over the rules laid down by the Convention on Jurisdiction and Enforcement. This will in particular mean that the “*fors exorbitants*” (special

Proposition:

Dire comme au texte allemand: «Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement».

M/9
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

Article 9 – Responsabilité

4 Paragraphe 2

Cette clause stipule l'application de la loi de la R.F.A., pays du siège de l'Organisation, pour les cas de responsabilité non-contractuelle. Or, le texte français pourrait faire hésiter devant la question de savoir si la loi allemande est applicable non seulement pour déterminer l'étendue mais aussi le principe même de la responsabilité («réparer les dommages causés . . . conformément aux dispositions de la loi en vigueur en R.F.A.»). Ce point semble trop important pour pouvoir rester dans le vague.

Proposition:

Remplacer les termes: «conformément . . .» par: «. . . dans les cas et limites où cette réparation résulte de l'application des lois en vigueur en R.F.A.», ou par une autre formule évitant de parler des dommages causés et visant explicitement la responsabilité non-contractuelle telle quelle.

5 Paragraphe 4

Cette disposition fixe la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité civile. Ceci pose la question des rapports avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en vigueur entre les six Etats originaires de la CEE et qui sera encore étendue, sous réserve d'adaptation, à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l'Irlande. Or, l'article 57 de cette Convention prévoit qu'elle ne déroge pas aux conventions réglant la compétence «dans des matières particulières».

D'autre part, l'article 16 n° 4 de la Convention de Bruxelles, tout en visant les fors exclusifs en matière des brevets, ne détermine la compétence qu'en cas de litige sur l'inscription ou la validité du brevet et ne concerne pas la matière de la responsabilité. Par voie de conséquence, à son entrée en vigueur, l'article 9, paragraphe 4 du projet de convention primera les normes édictées par la Convention de Bruxelles. Il en résulte notamment que les fameux «fors exorbitants» (compétence reposant sur une idée nationaliste, par exemple les articles 14 et 15 c. civ.) ne s'appliquent ni entre les Six, domaine dont

sich insbesondere, daß die berühmten „exorbitanten Gerichtsstände“ (Zuständigkeit, die auf einer nationalistischen Konzeption beruht, z.B. Artikel 14 und 15 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs) weder für die Sechs – hier wurde ihre Geltung bereits durch Artikel 3 des Brüsseler Übereinkommens ausgeschlossen – noch gegenüber anderen Vertragsstaaten des künftigen Übereinkommens über das europäische Patent anwendbar sind.

Vorschlag:

Diese recht verwickelte Rechtslage müßte dargelegt und erforderlichenfalls im erläuternden Bericht näher analysiert werden.

Artikel 10 – Leitung

6 Absatz 3

Dieser Text läßt die Befugnisse der Vizepräsidenten, die den Präsidenten zu „unterstützen“ haben, im unklaren. Sind sie auf die im zweiten Satz vorgesehene Vertretung beschränkt?

Anstatt übrigens diese Vertretung allein auf den Fall der „Abwesenheit“ zu beschränken, wäre es klüger, eine umfassendere Formulierung zu wählen und von „Verhinderung“ zu sprechen, da der Begriff „Abwesenheit“ auslegbar ist. (Im Gerichtswesen gilt die Vermutung einer tatsächlichen und begründeten Verhinderung.)

In Anbetracht des erheblichen Umfangs der Befugnisse des Präsidenten müßte die Bestimmung präzisiert werden.

Vorschlag:

Der Text wird wie folgt genauer gefaßt: „Er wird bei Verhinderung . . .“ oder „Er wird bei Abwesenheit oder Verhinderung . . .“.

Artikel 13 – Streitsachen zwischen der Organisation und den Bediensteten des Europäischen Patentamts

7 Absatz 2

Die Vorschriften, durch die das Verfahren zur Einlegung der Beschwerde geregelt wird, sind im französischen Sprachgebrauch nicht das „statut“ („Satzung“) des Gerichts, sondern „le règlement“. Ferner ist zu verlangen, daß der Betreffende nicht die „moyens d’opposition“ („Beschwerdemöglichkeiten“) – der Begriff ist viel zu eng –, sondern alle ihm offenstehenden Rechtsmittel ausgeschöpft hat (s. Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 26). Da zu diesen Rechtsmitteln auch die Berufung („appel“) zählen kann, braucht es sich nicht unbedingt um eine „opposition“ zu handeln.

jurisdictions based on nationalist principles, e.g. Articles 14 and 15 of the French and Luxembourg Civil Code) will apply neither between the six original Member States, a field from which they were already excluded pursuant to Article 3 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, nor with respect to the other Contracting States to the future Convention establishing a European System for the Grant of Patents.

Proposal:

This somewhat complicated legal situation should be dealt with and, if necessary, be examined in greater detail in an explanatory report.

Article 10 – Direction

6 Paragraph 3

This text leaves the responsibilities of the Vice-Presidents which are to “assist” the President unclear. Are these responsibilities confined to taking the place of the President as provided in the second sentence?

In addition, instead of restricting replacement by the Vice-Presidents to the case of the President’s “absence”, it would be wise to use a broader term and to refer to the President’s “being indisposed”, since the term “absence” is liable to differing interpretations. (From the legal point of view there is a presumption as to the truth and legitimacy of a claim as to indisposal.)

In view of the considerable extent of the responsibilities of the President, this provision should be clarified.

Proposal:

Clarify the text by stating “Where the latter is indisposed . . .” or “In his absence or in the event of his being indisposed . . .”.

Article 13 – Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

7 Paragraph 2

The procedure for making an appeal should be governed not by the “Statute” of the Tribunal but by the Rules of Procedure. In addition the requirement should not be that the person concerned has exhausted “other means of contesting” the decision which is much too narrow a term, but that he has exhausted all other remedies open to him (see the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Article 26). Since these remedies may involve applications for revision of the decision (appeals) it is possible that they will not comprise the “contesting” of the decision.

ils se trouvaient déjà exclus en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, ni à l'égard des autres Etats parties à la future convention sur le brevet européen.

Proposition:

Cette situation juridique passablement enchevêtrée devrait être exposée et, au besoin, examinée de façon plus approfondie au rapport explicatif.

Article 10 – Direction

6 *Paragraphe 3*

Ce texte laisse dans l'ombre les compétences des Vice-Présidents qui doivent « assister » le Président. Sont-elles limitées au remplacement prévu à la seconde phrase?

Par ailleurs, au lieu de limiter ce remplacement au seul cas d' « absence », il serait prudent d'user d'une locution plus compréhensive et de parler de « empêchement », le terme « absence » étant susceptible d'interprétation. (En matière judiciaire la réalité et la légitimité d'un empêchement allégué sont présumées.)

Vu l'étendue considérable des pouvoirs du Président, la disposition devrait être précisée.

Proposition:

Préciser et dire: « En cas d'empêchement . . . » ou bien « En cas d'absence ou d'empêchement . . . ».

Article 13 – Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office

7 *Paragraphe 2*

La procédure d'introduction du recours doit être réglée non par le « statut » du tribunal mais par le règlement. D'autre part, il faut exiger que l'intéressé ait épuisé, non « les moyens d'opposition », expression de beaucoup trop étroite, mais toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes (cf. Convention européenne des droits de l'homme, article 26). Comme ces voies de recours peuvent être des voies de réformation (appel), elles peuvent ne pas comporter le terme d' « opposition ».

Proposition:

Dire: « Tout recours est introduit conformément au règlement et n'est recevable que si . . . l'intéressé a

Vorschlag:

Der Text erhält folgende Fassung: „Beschwerde wird gemäß der Satzung eingelegt und ist nur zulässig, wenn . . . der Betreffende alle anderen Rechtsmittel ausgeschöpft hat, . . .“ („Tout recours est introduit conformément au règlement et n'est recevable que si . . . l'intéressé a épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes . . .“.)

Artikel 14 – Sprachen

8 *Absatz 4*

Der Anfang des ersten Satzes in der französischen Fassung gibt auf den ersten Blick einen anderen Eindruck als beabsichtigt.

Durch die Formulierung „personnes qui 'peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat“ wird nämlich der Eindruck vermittelt, als handele es sich um eine Zeugenvernehmung. Doch handelt es sich hier nicht um eine Aussage, sondern um die Einreichung von Schriftstücken. Außerdem soll nicht die Sprache der Anmeldungsunterlage, sondern die Sprache bestimmt werden, in der die eingereichten Schriftstücke abgefaßt sind. Die Fassung ist völlig zu überarbeiten.

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question. . . .“

Artikel 17 – Prüfungsabteilungen

9 *Absätze 1 und 2*

Warum heißt es im französischen Text entgegen den Gepflogenheiten, daß „eine“ („une“) Prüfungsabteilung für die Prüfung . . . zuständig ist? Es erhebt sich die Frage, wie im konkreten Fall die zuständige Abteilung unter mehreren bestimmt wird. Im übrigen handelt es sich um die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen schlechthin. (s. deutsche Fassung).

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung:

„(1) *Les divisions d'examen sont compétentes . . .“*

„(2) *Les divisions d'examen se composent . . .“*

(„Die Prüfungsabteilungen setzen sich . . . zusammen.“)

Proposal:

State: “An appeal shall be made in accordance with the Rules of Procedure and shall only be admitted if . . . the person concerned has exhausted all other means of appeal open to him . . .“.

Article 14 – Languages

8 *Paragraph 4*

At first glance the beginning of the first sentence in the French text gives an impression completely different to that intended.

The French phrase referring to persons who “peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat” (may also file . . . in an official language of the Contracting State) gives the impression of referring to the questioning of witnesses. However the paragraph is not dealing with testimonies but with the filing of documents. In addition the point in question is not that of specifying the language of the act of filing but that in which the documents filed are drawn up. The wording of the paragraph should be completely reviewed.

Proposal:

State: “(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question . . .“ (The persons referred to in paragraph 2 may also file documents, which have to be filed within a time limit, and which are drawn up in an official language of the Contracting State concerned . . .).

Article 17 – Examining Divisions

9 *Paragraphs 1 and 2*

Why state in French, contrary to normal French practice, that “an” Examining Division shall be responsible? This will lead to the question being asked of how the Division responsible for a particular case is to be determined from a number of Examining Divisions. The point in question is the responsibility of the Examining Divisions in general (see German text).

Proposal:

State: “(1) *Les divisions d'examen sont compétentes . . .“*

((1) *The Examining Divisions shall be responsible . . .*)

“(2) *Les divisions d'examen se composent . . .“*

((2) *The Examining Divisions shall consist . . .*).

épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes . . . ».

M/9
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

Article 14 – Langues

8 Paragraphe 4

Le début de la première phrase fait un moment penser à une chose tout autre que celle qui doit être exprimée.

En effet, les termes visant des personnes qui «peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat» semblent évoquer l'idée d'un interrogatoire de témoins. Or il s'agit non d'une déposition, mais d'un dépôt de pièces. De plus, il s'agit de déterminer non la langue de l'acte de dépôt mais celle dans laquelle les documents déposés sont établis. La rédaction est à revoir entièrement.

Proposition:

Dire: «(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question . . . ».

Article 17 – Divisions d'examen

9 Paragraphes 1 et 2

Pourquoi dire, contrairement aux habitudes, que «une» division d'examen est compétente? On se demandera comment la division compétente dans un cas précis sera déterminée parmi plusieurs. Il s'agit d'ailleurs de la compétence des divisions d'examen en général (cf. le texte allemand).

Proposition:

Dire: «(1) Les divisions d'examen sont compétentes . . . »

«(2) Les divisions d'examen se composent . . . ».

Artikel 18 – Einspruchsabteilungen

10 Absätze 1 und 2

Die gleichen Bemerkungen und Vorschläge wie zu Artikel 17.

Artikel 19 – Beschwerdekammern

11 Absatz 4 Buchstabe a

Es könnte als ein Widerspruch erscheinen, wenn man von einem Berichterstatter spricht, der nicht an der Entscheidung teilnimmt. Sicherlich will man sagen, daß der Berichterstatter zwar an den Beratungen, nicht aber an der Abstimmung teilnimmt.

Vorschlag:

Der Text erhält folgende Fassung: „. . . das an der Beratung (nur) mit beratender Stimme teilnimmt.“

Artikel 21 – Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern

12 Absatz 1

„Die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer . . . können während dieses Zeitraums (5 Jahre) ihrer Funktion nicht enthoben werden.“

Die Unabsetzbarkeit der Richter ist nirgends derart absolut, daß Handlungen unberücksichtigt blieben, die mit dem Richteramt nicht vereinbar sind. Sicherlich wollte man nur eine willkürliche Entlassung durch den Verwaltungsrat ausschließen, nicht aber eine wirkliche Amtsenthebung. Hier sei auf den Wortlaut des Artikels 91 Absatz 2 der luxemburgischen Verfassung (und Artikel 100 Absatz 2 der belgischen Verfassung) verwiesen: „Ein Richter kann nur kraft richterlicher Entscheidung dauernd oder zeitweise seines Amtes enthoben werden“.

Vorschlag:

Der Text erhält folgende Fassung: „. . . und können während dieses Zeitraums ihrer Funktion nur aus schwerwiegenden Gründen und durch Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthoben werden.“

Artikel 22 – Ausschließung und Ablehnung

13 Überschrift

Der Ausdruck „exclusion“ („Ausschließung“) in dem hier gebrauchten Sinn gehört weder zur Verfahrenssprache noch zum üblichen französischen Sprachgebrauch; es ist die Unfähigkeit eines Richters gemeint, an einem Verfahren teilzunehmen: Es handelt sich also um seine Selbstablehnung, den „déport“, einem allerdings wenig gebrauchten Wort.

Article 18 – Opposition Divisions

10 Paragraphs 1 and 2

Same comments and proposal as for Article 17.

Article 19 – Boards of Appeal

11 Paragraph 4(a)

To refer to a rapporteur who does not take part in the decision would appear to be a contradiction. The intention is obviously to state that the rapporteur shall take part in the deliberations but not in the voting.

Proposal:

State: “. . . shall take part in the deliberations in an advisory capacity (only)”.

Article 21 – Independence of the members of the Boards

12 Paragraph 1

“The members of the Enlarged Board of Appeal . . . may not be removed from office during this term” (5 years).

The permanence of office of judges is never of such an absolute nature which does not allow for the possibility of acts incompatible with the office of a judge. The intention was not to eliminate the possibility of removal from office proper but of arbitrary compulsory dismissal by the Administrative Council. The wording of Article 91, sub-paragraph 2, of the Luxembourg Constitution (Article 100, sub-paragraph 2, of the Belgian Constitution) should be noted in this connection: “No judge may be removed or suspended save by a judgment”.

Proposal:

State: “. . . and may not be removed from office during this term except on serious grounds and by a decision of the Enlarged Board of Appeal itself”.

Article 22 – Exclusion and objection

13 Title

The French term “exclusion” (exclusion) in the meaning in which it is used here belongs neither to procedural terminology nor to normal French usage: what is meant is the unfitness of a judge to preside over a case and therefore his removal from the case by his own action, the “déport” (declaration of incompetence) which is, however, a term which is rarely used.

Article 18 – Divisions d'opposition

M/9

Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

10 *Paragraphes 1 et 2*

Mêmes observations et propositions que pour l'article 17.

Article 19 – Chambres de recours

11 *Paragraphe 4, lettre a)*

Parler d'un rapporteur qui ne participe pas à la décision pourrait sembler une contradiction. On veut sans doute dire que le rapporteur participe à la délibération mais non au vote.

Proposition:

Dire: «...participe à la délibération avec voie consultative (seulement)».

Article 21 – Indépendance des membres des chambres

12 *Paragraphe 1*

«Les membres de la Grande Chambre de recours... ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période» (cinq ans).

L'immovibilité des juges n'a nulle part un caractère aussi absolu et qui ne tient pas compte de l'éventualité d'actes incompatibles avec la qualité de juge. On a sans doute voulu se borner à écarter non une véritable révocation, mais une démission d'office arbitraire par le Conseil d'administration. Il convient de rappeler ici les termes de l'article 91, alinéa 2 de la Constitution luxembourgeoise (article 100, alinéa 2 de la Constitution belge): «Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement».

Proposition:

Dire: «...et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période que pour motif grave et par une décision de la Grande Chambre de recours elle-même».

Article 22 – Exclusion et récusation

13 *Intitulé*

Le terme «exclusion» dans le sens où il est pris ici n'appartient ni à la terminologie procédurale, ni à la langue usuelle française: on vise l'incapacité d'un juge pour siéger dans un procès et donc son auto-récusation, le «déport», mot cependant peu usité.

Vorschlag:

Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Ablehnungsgründe“.

14 *Absatz 2 am Ende*

„... ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire...“ („...[an der Erledigung einer Sache] nicht mitwirken zu können, ...“). Dieser Ausdruck ist nach französischer Terminologie nicht korrekt.

Vorschlag:

Der Text erhält folgende Fassung: „... ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire... („Glaubt ein Mitglied ... oder aus einem sonstigen Grund an der Entscheidung nicht mitwirken zu können, so...“).

Artikel 77 – Benennung von Vertragsstaaten

15 *Überschrift im französischen Text*

„*Désignation des Etats contractants*“. Die Formulierung dürfte fehlerhaft sein und könnte eine falsche Vorstellung vom Inhalt des Artikels geben. Es handelt sich hier nämlich offensichtlich nicht darum, anzugeben, welches die Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, sondern darum, die Staaten zu benennen, für deren Hoheitsgebiet der Schutz beantragt wird.

Vorschlag:

Die französische Überschrift erhält folgende Fassung: „*Désignation d'Etats*“ („Benennung von Vertragsstaaten“) oder „*Désignation d'un ou de plusieurs Etats*“ („Benennung eines oder mehrerer Vertragsstaaten“).

16 *Absatz 1*

Der Text betreffend die Staaten „in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird“ ist unzutreffend gefaßt und vermittelt die (falsche) Vorstellung, daß das Schutzbegehren in dem betreffenden Staat (oder in seinem Hoheitsgebiet) zu formulieren ist.

Vorschlag:

Der Text erhält folgende Fassung: „Im Antrag ... sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, für dessen oder deren Hoheitsgebiet für die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen.“

Artikel 105 – Beschwerdefähige Entscheidungen

17 *Absatz 2*

Die Bestimmung ist allzu wörtlich aus dem Deutschen übersetzt („ist nur zusammen mit der Endent-

Proposal:

Replace the title by “Grounds for objection”.

14 *Paragraph 2, last part*

“... ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire...” (that he should not take part in any appeal). These expressions are incorrect from the point of view of French terminology.

Proposal:

State: “ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire”. (English text unchanged).

Article 77 – Designation of Contracting States

15 *Title*

“*Désignation des Etats contractants*” (Designation of the Contracting States). This expression in French is incorrect and could give a wrong impression as to the content of the Article. The purpose is obviously not to specify the Contracting States to the Convention but to designate the States in respect of whose territory protection is desired.

Proposal:

State: “*Désignation d'Etats*” (Designation of States) or “*Désignation d'un ou de plusieurs Etats*” (Designation of one or more States).

16 *Paragraph 1*

The reference to the States “in which protection for the invention is desired” is poorly drafted and gives the (erroneous) impression that the request for protection should be made in (the territory of) the State in question.

Proposal:

State: “Requests for the grant ... shall contain the designation of the Contracting State or States for whose territory protection for the invention is desired.”

Article 105 – Decisions subject to appeal

17 *Paragraph 2*

This provision in French follows the German text too literally (“ist nur zusammen mit der Endent-

Proposition:

Remplacer l'intitulé par «Causes de récusation».

14 *Paragraphe 2 in fine*

«... ne pas pouvoir **participer** au **règlement** d'une affaire...». Ces expressions sont incorrectes au point de vue de la terminologie française.

Proposition:

Dire: «ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire».

Article 77 – Désignation des Etats contractants15 *Intitulé*

«**Désignation des Etats contractants**». L'expression paraît vicieuse et pourrait donner une idée inexacte du contenu de l'article. Il s'agit, en effet, de préciser bien évidemment non pas quels sont les Etats parties à la convention mais de désigner les Etats pour le territoire desquels la protection est demandée.

Proposition:

Dire: «Désignations d'Etats» ou «Désignation d'un ou de plusieurs Etats».

16 *Paragraphe 1*

Le texte qui vise les Etats «dans lesquels il est demandé que l'invention est protégée» est issu d'une rédaction peu adéquate et qui suggère l'idée (aberrante) que la demande de protection devrait être formulée dans (sur le territoire de) l'Etat considéré.

Proposition:

Dire: «L'Etat contractant ou les Etats contractants pour le territoire duquel ou desquels la protection de l'invention est demandée doivent être désignés dans la requête...».

Article 105 – Décisions susceptibles de recours17 *Paragraphe 2*

La disposition représente une reproduction trop servile du texte allemand («ist nur zusammen mit

entscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.“) Die Verwendung des Wortes „instance“ zur Wiedergabe des Wortes „Stelle“ hatte die luxemburgische Delegation bereits früher vergeblich beanstandet (vgl. auch Artikel 451 Zivilprozeßordnung von 1806).

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut être attaquée par un recours que conjointement avec le recours contre la décision finale, à moins que la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat“.

Artikel 106 – Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

- 18 Die französische Fassung könnte zu einer falschen Auslegung führen. Der Ausdruck „pour autant“ („soweit“), gefolgt vom Konjunktiv, gibt die Idee des Umfangs der Beschwerdebefugnis nur unzureichend wieder; diese Wendung könnte lediglich bedeuten, daß die Beschwerdemöglichkeit überhaupt davon abhängt, daß das eine oder andere Begehren ganz zurückgewiesen worden ist, während man doch ausdrücken will, daß der „Devolutiveffekt“ der Beschwerde die Entscheidung in dem Maße erfaßt, als ein Begehren zurückgewiesen worden ist.

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et grief“.

Artikel 107 – Frist und Form (der Beschwerde)

- 19 Die Formulierung der französischen Fassung „Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office . . .“ dürfte terminologisch kaum annehmbar sein. Außerdem wird dadurch, daß in dieser Fassung in einem besonderen Gliedsatz hinzugefügt wird „il (le recours) doit être motivé“ [sie (die Beschwerde) ist zu begründen], scheinbar die Möglichkeit eröffnet, die Begründung später nachzureichen.

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „Le recours doit être introduit auprès de l'Office“ oder „Le recours est à *porter* devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . .“ oder (noch besser): „Le recours doit, par un écrit motivé, être *déclaré* à l'Office . . .“.

scheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.“). The use of the term “instance” (department) to render the word “Stelle” was criticised in vain in previous interventions by the Luxembourg delegation. (See Article 451, 1806 Civil Procedural Code).

Proposal:

State: “(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard . . . la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat” (A decision which does not terminate the proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the appeal against the final decision unless the former decision allows an immediate appeal).

Article 106 – Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

- 18 The French text could give rise to an erroneous interpretation. The expression “pour autant” followed by the subjunctive inadequately expresses the idea of proportionality since this turn of phrase could be taken to mean simply that the principle of an appeal being made is subject to a party being adversely affected by the decision, whereas the intention is that the decision should not be subject to the effect “devolving” from an appeal except as concerns those of its parts adversely affecting a party.

Proposal:

State: “Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et grief” (English text unchanged).

Article 107 – Time limit and form of appeal

- 19 In the French text the phrase “Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office . . .” (An appeal must be filed in writing at the European Patent Office) is hardly acceptable from the terminological point of view. Furthermore the fact that “it (the appeal) must set out the grounds on which it is based” is given in a separate phrase seems to open the possibility that the grounds may be stated in a subsequent document.

Proposal:

State: “Le recours doit être introduit auprès de l'Office” (An appeal must be submitted to the European Patent Office) or “Le recours est à *porter* devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . .” (An appeal must be *brought* before the European Patent Office . . .; it must be filed in the form of a reasoned statement . . .) or (perhaps preferably): “Le recours doit, par un écrit motivé, être *déclaré* à l'Office . . .” (An appeal must be *notified* to the European Patent Office in the form of a reasoned statement).

der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.»). L'emploi du terme «instance» pour reproduire le mot «Stelle», a été en vain critiqué dans des interventions antérieures de la délégation luxembourgeoise (cf. l'article 451 c. proc. civ. de 1806).

Proposition:

Dire: «(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut être attaquée par un recours que conjointement avec le recours contre la décision finale à moins que la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat».

Article 106 – Personnes admises à former le recours

- 18 Le texte français pourrait motiver une fausse interprétation. L'expression «pour autant» suivie du subjonctif exprime l'idée de proportionnalité d'une façon imparfaite en ce que cette tournure de phrase pourrait signifier uniquement que le recours est subordonné dans son principe au rejet de l'une ou de l'autre prétention alors qu'on entend dire que la décision n'est soumise à l'effet «dévolutif» du recours que dans les dispositions qui rejettent une prétention.

Proposition:

Dire: «Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et grief».

Article 107 – Délai et forme du recours

- 19 Dans le texte français la locution «Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office . . .» ne semble guère acceptable au point de vue terminologie. De plus, dans cette rédaction, par le fait que c'est dans une phrase séparée qu'on ajoute: «il (le recours) doit être motivé», on semble ouvrir la possibilité de consigner les motifs dans un acte postérieur.

Proposition:

Dire: «Le recours doit être introduit auprès de l'Office» ou «Le recours est à *porter* devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . .» ou bien (peut-être mieux): «Le recours doit, par un écrit motivé, être *déclaré* à l'Office . . .».

Artikel 111 – Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

- 20 Aus Absatz 2 ergibt sich indirekt, daß das Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe a eine Verweisung zwecks Vorabentscheidung darstellt. Diese vom allgemeinen Verfahrensrecht abweichende Konzeption ist zu grundlegend, als daß sie so gefaßt werden dürfte, daß man sie nur erraten kann, und sollte deshalb deutlich zum Ausdruck gebracht werden; die Einzelheiten dieser Verweisung wären in der Ausführungsordnung zu regeln.

Vorschlag:

Es sollte im Text zum Ausdruck kommen, daß die Beschwerdekammer die Entscheidung aussetzt und die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt, aber die abschließende Entscheidung über die Zulässigkeit und die Begründetheit der Beschwerde selber trifft.

Artikel 115 – Mündliche Verhandlung

- 21 Durch die Verwendung des Begriffs „procédure orale“ im französischen Text wird eine falsche Vorstellung vermittelt; es kann sich nämlich nur um ein mündliches Verfahrensstadium handeln (vgl. deutschen Text) und nicht um ein gesondertes Verfahren.

Vorschlag:

Im französischen Text sollte es statt „procédure orale“ „débat oral“ heißen.

Artikel 116 – Beweisaufnahme

- 22 *Absätze 4, 5 und 6*

In diesem Artikel sind die Beweismittel aufgeführt. Da die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen ihren Wohnsitz im allgemeinen nicht am Sitz der Beschwerdekammer haben und da dem Europäischen Patentamt und seinen Prüfungsabteilungen keine Zwangsmittel zur Verfügung stehen, werden diese Personen unter bestimmten Umständen von den nationalen Gerichten vernommen. Im Bereich des Patentwesens wäre es aber zweckmäßig, wenn Beteiligte, Zeugen und Sachverständige einander gegenübergestellt werden könnten, doch dieses äußerst nützliche Verfahren ist nicht im Privatrecht aller Vertragsstaaten vorgesehen. Es erhebt sich sogar die Frage, ob es nicht möglich sein sollte, eine solche Gegenüberstellung auf den Fall auszudehnen, in dem der eine Beteiligte oder Zeuge vom Patentamt und der andere von einem nationalen Gericht vernommen würde. Eine solche Vorschrift sollte eigentlich in das Übereinkommen und nicht nur in die Ausführungsordnung aufgenommen werden.

Article 111 – Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

- 20 It is implicit in paragraph 2 that the procedure described in paragraph 1(a) constitutes a reference for a preliminary ruling. This principle, which deviates from normal procedural law, is too fundamental to be left to be guessed at and should be expressed formally, it being understood that it is for the Implementing Regulations to lay down the details for such reference.

Proposal:

It should be stated that the Board of Appeal shall suspend judgment, that it shall refer the question to the Enlarged Board of Appeal, but shall give a definitive judgment as to the admissibility and the foundation of the appeal.

Article 115 – Oral proceedings

- 21 In speaking of an oral “procédure” (proceedings), the French text gives a misleading impression since the reference can only be to incidental oral proceedings (German text: mündliche Verhandlung), and not to a separate form of proceedings.

Proposal:

Replace “procédure orale” (oral proceedings) by “débat oral” (English text unchanged).

Article 116 – Taking of evidence

- 22 *Paragraphs 4, 5 and 6*

This Article lays down the rules for the taking of evidence. Since they often reside far away from the Board of Appeal and since, in addition, the European Patent Office and its Examining Divisions have no coercive measures at their disposal, parties, witnesses and experts will, in certain cases, be heard by national courts. In the patents field it would be useful if it were possible to confront parties, witnesses and experts; however, in private law this very useful measure is not laid down in all the national laws which might be called upon to apply it. The same problem arises where such confrontation is provided for but may not be extended to cases where one party or one witness has been heard by the European Patent Office and the other by the national court. An appropriate provision to this effect should be included in the Convention and not only in the Implementing Regulations.

Proposal:

Add: “The European Patent Office may request the

**Article 111 – Décision ou avis de la Grande
Chambre de recours**

M/9

Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

- 20 Il résulte implicitement du paragraphe 2 que la procédure décrite sub (1) a) constitue un renvoi préjudiciel. Cette idée, qui déroge au droit commun de la procédure, est trop fondamentale pour qu'on en soit réduit à la deviner et elle devrait être formellement exprimée, étant entendu qu'il appartient au règlement d'exécution d'organiser le renvoi dans les détails.

Proposition:

Il y a lieu de dire que la chambre de recours surseoit à statuer, qu'elle saisit la Grand Chambre de la question, mais statue en définitive sur la recevabilité et le fondement du recours.

Article 115 – Procédure orale

- 21 En parlant de «procédure» orale, le texte français introduit une idée inexacte alors qu'il ne peut s'agir que d'un débat oral incident (texte allemand: «mündliche Verhandlung»), non d'un ensemble procédural particulier.

Proposition:

Remplacer «procédure orale» par «débat oral».

Article 116 – Instruction

22 *Paragraphe 4, 5 et 6*

Cet article organise les mesures d'instruction. Comme ils résident généralement dans un lieu éloigné du siège de la chambre de recours et que, d'autre part, aucun moyen de contrainte n'est à la disposition de l'Office européen et de ses divisions d'examen, les parties, témoins et experts seront, dans certaines circonstances, entendus par les autorités judiciaires nationales. Or, il serait utile, en matière de brevets, de pouvoir procéder à des confrontations entre parties, témoins et experts, alors qu'en matière de droit privé cette mesure fort utile n'est pas prévue par toutes les législations susceptibles de l'appliquer. La question se pose même si pareille confrontation ne devrait pas pouvoir s'étendre au cas où une partie ou un témoin a été entendu par l'Office et l'autre par l'autorité judiciaire nationale. Cette précision devrait normalement trouver sa place dans la convention, non seulement dans le règlement.

Vorschlag:

Es wird folgende Vorschrift hinzugefügt: „Das Patentamt kann das Gericht ersuchen, Beteiligte, Sachverständige und/oder Zeugen einander gegenüberzustellen, auch wenn die eine oder andere dieser Personen vom Patentamt bereits vernommen worden ist.“

Artikel 118 – Zustellung

- 23 Es sollte ganz allgemein angegeben werden, wie das Patentamt Zustellungen vornimmt.

Vorschlag:

In Artikel 118 werden die zugelassenen Zustellungsarten aufgeführt (s. Regel 78 Absatz 2 der Ausführungsordnung), oder es wird ausdrücklich auf die Ausführungsordnung verwiesen.

Artikel 121 – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

- 24 *Absatz 2*

Diese überladene und verschachtelte Bestimmung sollte klarer gefaßt werden.

Vorschlag:

Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit sind systematisch aufzuführen: Es ist klarzustellen, daß die im ersten und im dritten Satz genannten Voraussetzungen nebeneinander bestehen müssen.

- 25 *Absatz 7*

Im Französischen kann man nicht von „restitutio in integrum *dans des délais*“ sprechen (im Deutschen: „Wiedereinsetzung in Fristen“). Dieser Ausdruck macht den derzeitigen französischen Text außerdem unklar; man könnte nämlich annehmen, daß es sich darum handelt, die Wiedereinsetzung an bestimmte Fristen zu binden, was aber mit der genannten Vorschrift wohl kaum erreicht werden soll. Im Französischen sollte in diesem Fall besser stehen: „relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai“. (Anstatt des Ausdrucks: „respecter un délai“ sagt man vielmehr: „observer un délai“.)

Vorschlag:

Der französische Text erhält folgende Fassung: „(7) Le présent article ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de relever un intéressé des déchéances encourues pour inobservation des délais prévus à la présente convention et qui sont à observer à l'égard des autorités de cet Etat“, oder: „restitutio in integrum *quant aux délais* . . .“. (Die erste Fassung ist vorzuziehen).

national court to confront parties, experts and/or witnesses, even if one or other of them has been heard by the Office“.

Article 118 – Notification

- 23 The text should set forth in general terms the actual form which notification by the European Patent Office should take.

Proposal:

Specify, in Article 118, the forms by which notification may be made (See Rule 78, paragraph 2, of the Implementing Regulations) or refer expressly to the Implementing Regulations.

Article 121 – Restitutio in integrum

- 24 *Paragraph 2*

The wording of this laborious and confused provision should be clarified.

Proposal:

The conditions for admissibility of *restitutio in integrum* should be set forth in a systematic manner: it should be stated that the requirements of the first sentence and those of the third sentence must exist concurrently.

- 25 *Paragraph 7*

In French one cannot speak of “*restitutio in integrum dans des délais*” (*restitutio in integrum* in respect of time limits) (in German: “Wiedereinsetzung in Fristen”). This expression also has the effect of rendering the French text obscure as it stands: the impression might in fact be given that certain time limits are being laid down for *restitutio in integrum*, which is hardly the intention of the provision. In addition, in such cases one usually speaks in French of “relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai” (relieving from forfeiture incurred as the result of non-observance of a time limit). (The expression “observer un délai” is preferable to “respecter un délai”) (both expressions in English mean: to observe a time limit).

Proposal:

State: “(7) Le présent article ne porte pas . . . cet Etat” (Nothing in this Article shall prejudice the right of a Contracting State to relieve the party in question from any forfeiture incurred as the result of non-observance of the time limits provided for in

Proposition:

Ajouter: «L'Office peut demander que l'autorité judiciaire procède à une confrontation des parties, experts et/ou témoins, même si l'un ou l'autre a déjà été entendu par l'Office.».

Article 118 – Signification

- 23 Ce texte devrait, en termes généraux, indiquer la forme substantielle dans laquelle s'opère la signification par l'Office.

Proposition:

Préciser, à l'article 118, les formes admissibles en matière de signification (cf. règle 78, paragraphe 2), ou renvoyer expressément au règlement d'exécution.

Article 121 – Restitutio in integrum

- 24 *Paragraphe 2*

La rédaction de cette disposition touffue et enchevêtrée mériterait d'être clarifiée.

Proposition:

Présenter les conditions de recevabilité de façon systématique: préciser que les conditions de la première phrase et de la troisième phrase doivent exister concurremment.

- 25 *Paragraphe 7*

On ne peut, en français, parler de restitutio in integrum **dans** des délais (en allemand: Wiedereinsetzung in Fristen). L'emploi de cette locution a d'autre part cette conséquence que le texte français actuel pêche par obscurité: on pourrait croire, en effet, qu'il s'agit d'enfermer la restitutio in integrum dans certains délais, ce qui n'est guère le but de la disposition. D'ailleurs, en langue française on parle plutôt, dans cette hypothèse, du fait de «relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai» (au lieu de l'expression «respecter un délai» on dit plutôt: «observer un délai»).

Proposition:

Dire: «(7) Le présent article ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de relever un intéressé des déchéances encourues pour inobservation des délais prévus à la présente convention et qui sont à observer à l'égard des autorités de cet Etat», ou sinon: «... au droit d'un Etat contractant d'accorder une restitutio in integrum *quant* aux délais ...» (la première version serait préférable).

Artikel 131 – Rechtshilfe

26 Absatz 1

Die Verwendung des Ausdrucks „sur requête” („auf Antrag”) würde nach französischer Terminologie einen schriftlichen Antrag erfordern; dies ist aber nicht gemeint („quod non!”). Für die Antragstellung ist wohl keine besondere Form vorgeschrieben.

Vorschlag:

Statt des Ausdrucks „sur requête” sollte „à la requête” oder „à la demande” stehen.

Artikel 138 – Nichtigkeitsgründe

27 Absatz 2

Der Inhalt des Wortes „partiellement” („teilweise”) sollte geklärt werden. Aus dem Entwurf geht nämlich scheinbar hervor, daß der Fall gemeint ist, in dem nur einige von mehreren Nichtigkeitsgründen auf das Patent zutreffen; dies würde sicher nicht dem eigentlichen Sinn dieser zweifellos sehr nuancierten Vorschrift entsprechen.

Vorschlag:

Der Beginn dieses Absatzes könnte folgende Fassung erhalten: „Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie . . .” oder „n’affectent que partie du brevet . . .” („Treffen die Nichtigkeitsgründe nur auf einen Teil des europäischen Patents zu, . . .”).

Artikel 150 – Anwendung des Zusammenarbeitsvertrags

28 Absatz 2

Der Begriff „procédure” läßt im Französischen ausschließlich an die Form und nicht an den Inhalt eines Vorgangs denken, wie dies im Deutschen und im Englischen bei den Ausdrücken „Verfahren” und „proceedings” doch wohl der Fall ist, die ein bestimmtes Objekt bei einer gerichtlichen Instanz abdecken. Auf jeden Fall muß verhindert werden, daß die Vorstellung Raum gewinnt, der Zusammenarbeitsvertrag sei nur auf Verfahrensfragen anwendbar.

Vorschlag:

In Satz 2 sollte es anstatt „Dans ces procédures” („In diesem Verfahren”) heißen: „A ces demandes” („Auf diese Anmeldungen”).

this Convention and to be observed *vis-à-vis* the authorities of such State), or: “. . . au droit d’un Etat contractant . . . *quant* aux délais . . .” (English text unchanged) (the first version would be preferable).

Article 131 – Legal co-operation

26 Paragraph 1

The expression “sur requête” (on request) (5th line) would in French require a written act (quod non!). Here, however, no special form would seem to be necessary for the submission of the request.

Proposal:

Replace “sur requête” by “à la requête” or “à la demande” (in English all three mean: on request).

Article 138 – Grounds for revocation

27 Paragraph 2

The exact meaning of the word “partially” should be specified. The text of the draft would seem to refer more to the case of only some grounds out of several affecting the patent, which obviously is not the true meaning of this provision which has a very special sense.

Proposal:

State: “If the grounds for revocation only affect the European patent in part . . .” or “only affect a part of the patent . . .”.

Article 150 – Application of the Patent Cooperation Treaty

28 Paragraph 2

In French the term “procédure” (proceedings) has a special meaning which relates it exclusively to the form and not to the content of the proceedings as seems to be the case of the German and English terms “Verfahren” and “proceedings”, which also cover the actual court in that it has a specific object. In any event the impression must be avoided that the Patent Cooperation Treaty is only applicable to procedural aspects.

Proposal:

Replace (2nd sentence) the words “Dans ces procédures . . .” (In such proceedings) by “A ces demandes, les dispositions . . . sont applicables” (The provisions . . . shall be applied to such applications).

Article 131 – Assistance judiciaire

26 *Paragraphe 1*

L'expression «sur requête» (5ème ligne) exigerait, suivant la terminologie française, un acte écrit (quod non!). Ici aucune forme particulière ne semble exigée pour formuler la demande.

Proposition:

Remplacer «sur requête» par «à la requête» ou «à la demande».

Article 138 – Causes de nullité

27 *Paragraphe 2*

Il y a lieu de préciser la portée du mot «partiellement». La rédaction du projet semblerait viser plutôt le cas où seuls quelques motifs sur plusieurs affectent le brevet, ce qui ne saurait correspondre au véritable sens de cette disposition sans doute fort nuancée.

Proposition:

Dire: «Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie . . .» ou «n'affectent que partie du brevet . . .».

Article 150 – Application du Traité de coopération

28 *Paragraphe 2*

Le terme «procédure» a, en français, un sens qui le rattache exclusivement à la forme, non au contenu du procès comme ceci semble être le cas pour «Verfahren» et «proceedings», termes allemand et anglais qui visent une instance judiciaire en ce qu'elle a un objet déterminé. Il y a lieu, en tout cas, d'éviter d'accréditer l'idée que le Traité de coopération ne serait applicable qu'aux aspects procéduraux.

Proposition:

Remplacer (2ème phrase) les mots «Dans ces procédures . . .» par «A ces demandes, les dispositions . . . sont applicables».

Original:

Englisch
English
Anglais

M/10

29. März 1973
29 March 1973
29 mars 1973

**STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS**

**COMMENTS
BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI**

- 1 Ihrer Majestät Regierung stimmt den Entwürfen des Übereinkommens, der Protokolle sowie der sonstigen Texte generell zu und möchte vorerst vorbehaltlich des Rechts, weitere als wünschenswert erscheinende Änderungen anzuregen, folgende Vorschläge unterbreiten.

ALLGEMEINES

- 2 Wir würden es für zweckmäßiger halten, daß die unter Nummer 49 des Berichts über die Konferenz vom Juni 1972 enthaltenen Feststellungen auch in den Bericht über die Diplomatische Konferenz aufgenommen werden.

ÜBEREINKOMMEN

Artikel 21

- 3 Obgleich wir es begrüßen, daß die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer Personen mit großer Verantwortung sein werden, geht es unseres Erachtens zu weit vorzuschreiben, daß sie unter keinen Umständen während ihrer fünfjährigen Amtszeit ihres Amts enthoben werden können.

Unseres Erachtens sollten daher am Schluß des Absatzes 1 die Worte „es sei denn, daß der Verwaltungsrat aufgrund des Artikels 11 Absatz 4 einen entsprechenden Beschluß faßt“ angefügt und in Artikel 33 Absatz 2 die Worte „Artikel 11 Absatz 4“ eingefügt werden.

Artikel 23

- 4 Wir sind der Ansicht, daß nationale Gerichte auf technische Gutachten des Europäischen Patentamts großen Wert legen könnten. Wir nehmen an, daß der Präsident, falls eine Partei in einem Gerichtsverfahren um Gelegenheit zu einem Kreuzverhör („to cross-examine“) nachsucht, zu diesem Zweck ein Mitglied der Prüfungsabteilung abordnen würde, das für die Erstattung des Gutachtens zuständig war.

Artikel 26

- 5 Wir treten dafür ein, daß der zweite Satz des Absatzes 3 gestrichen wird. Dieser Satz könnte zum zwangsläufigen Ausschluß eines bewährten Mitglieds führen.

Artikel 50

- 6 Wir möchten, daß der Begriff „therapeutische Behandlung“ („treatment by therapy“) so verstanden wird, daß er die Behandlung von Krankheiten betrifft und sich bei Tieren nicht auf Behandlungen bezieht, die beispielsweise darauf abzielen, die Menge oder die Qualität des Enderzeugnisses zu steigern.

- 1 Her Majesty's Government generally approves the drafts of the Convention, Protocols and Regulations and, while reserving the right to suggest such further amendments as appear desirable, wishes for the time being to present the following proposals.

GENERAL

- 2 We would prefer the understandings recorded under paragraph 49 of the minutes of the Conference in June 1972 to be mentioned also in the records of the Diplomatic Conference.

CONVENTION

Article 21

- 3 Although we appreciate that the members of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal will be responsible people, we think it is going too far to provide that in no circumstances may they be removed from office during their five-year term.

We think therefore that the words “except by decision of the Administrative Council under Article 11, paragraph 4,” should be added at the end of paragraph 1 and that “Article 11, paragraph 4” should be inserted in Article 33, paragraph 2.

Article 23

- 4 It seems to us that national courts could attach great weight to technical opinions issued by the European Patent Office. We assume that if a party to the court proceedings requests the opportunity to cross-examine, the President would make available for this purpose a member of the Examining Division responsible for the issue of the opinion.

Article 26

- 5 We favour deletion of the second sentence of paragraph 3. This sentence could result in the automatic exclusion of a member of proven worth.

Article 50

- 6 We should like it to be understood that “therapy” is concerned with the treatment of illness or disease and does not extend, in the case of animals, to treatments effected with a view e.g. to increasing the quantity or quality of the ultimate product.

- 1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.

OBSERVATION GENERALE

- 2 Nous préférierions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.

CONVENTION

Article 21

- 3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans.

En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4» et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4».

Article 23

- 4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.

Article 26

- 5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3, car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.

Article 50

- 6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux, les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.

- 7 Wir zweifeln, ob eine Erfindung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur medizinischen Anwendung als – wie in Artikel 55 definiert – gewerblich anwendbar betrachtet werden kann, wenn der Stoff als solcher bekannt ist. Unseres Erachtens sollte daher Artikel 50 Absatz 3 geändert werden und folgenden Wortlaut erhalten:

„Das Erfordernis, daß eine Erfindung gewerblich anwendbar sein muß, sowie Absatz 2 Buchstabe d stehen der Patentierbarkeit . . . nicht entgegen.“

Artikel 53

- 8 Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a entspricht dem Wortlaut des Artikels 4 Absatz 4 des Straßburger Übereinkommens. Er schließt vom Stand der Technik nach Artikel 52 Absätze 2 und 3 alles aus, was infolge eines offensichtlichen Mißbrauchs innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht worden ist. Er schließt daher von Artikel 52 Absatz 3 europäische Patentanmeldungen mit einem früheren Prioritätstermin aus, falls sie innerhalb der betreffenden Frist veröffentlicht worden sind; dagegen werden europäische Patentanmeldungen mit einem früheren Prioritätstermin, die nach Ablauf der betreffenden Frist veröffentlicht worden sind, nicht ausgeschlossen. Unseres Erachtens sollten diese beiden Fälle der früheren Anmeldung gleich behandelt und beide ausgeschlossen werden. Wir schlagen daher vor, daß die Worte „innerhalb von“ in der dritten Zeile des Artikels 53 (Absatz 1) durch die Worte „nicht früher als“ ersetzt werden.

Unseres Erachtens ist dies mit dem Straßburger Übereinkommen vereinbar und entspricht auch dessen Geist.

Artikel 144

- 9 Wir schlagen vor, diesen Artikel durch folgenden Satz zu ergänzen: „Diese Bestimmung gilt auch für die gemäß Artikel 133 Absatz 3 handelnden Angestellten.“

AUSFÜHRUNGSORDNUNG

Regel 102

- 10 Absatz 8 scheint auf den ersten Blick einen Verstoß gegen die Bestimmung einer Vollmacht gutzuheißen, die der Anmelder seinen Bevollmächtigten erteilt hat. Unseres Erachtens ist dies nicht beabsichtigt; wir meinen vielmehr, daß man dem Europäischen Patentamt anheimstellen will, nur mit einem Bevollmächtigten zu verhandeln.

Wir schlagen deshalb vor, Absatz 8 wie folgt neu zu fassen:

- 7 We doubt whether an invention of a substance or composition for use in medical treatment can be regarded as susceptible of industrial application as defined in Article 55 where the substance is known *per se*. We consider therefore that Article 50, paragraph 3, should be amended to read:

“The requirement that an invention shall be susceptible of industrial application and the provision of paragraph 2(d) do not exclude the patentability . . . in that provision.”

Article 53

- 8 Article 53, paragraph 1(a), follows the wording of Article 4, paragraph 4, of the Strasbourg Convention. It excludes from the prior art of Article 52, paragraphs 2 and 3, anything published in consequence of an evident abuse within the six months preceding the filing of the European patent application. It therefore excludes from Article 52, paragraph 3, European patent applications of earlier priority date provided they were published within that period; it does not exclude European patent applications of earlier priority date which are published after the expiry of that period. In our opinion these two types of earlier application should be treated identically and both should be excluded. We therefore propose that the word “within” in Article 53, line 3, be replaced by the words “not more than”.

In our view this is consistent with, and in accord with the spirit of, the Strasbourg Convention.

Article 144

- 9 We suggest the addition of the following sentence: “This provision shall apply also to representatives referred to in Article 133, paragraph 3.”

IMPLEMENTING REGULATIONS

Rule 102

- 10 Paragraph 8 appears on the face of it to sanction a breach of an authorisation given by the applicant to his representatives. We do not believe this is intended: on the contrary we think the intention is to give freedom to the European Patent Office to deal e.g. with only one of the representatives.

We suggest therefore that paragraph 8 be redrafted as follows:

- 7 Nous doutons que l'invention d'une substance ou d'une composition pour la mise en œuvre d'un traitement médical puisse être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 55 au cas où la substance est connue en tant que telle. En conséquence, nous estimons que l'article 50, paragraphe 3, devrait être amendé comme suit:

«Le fait qu'une invention doit être susceptible d'application industrielle et les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité... à ladite disposition.»

Article 53

- 8 L'article 53, paragraphe 1, lettre a), reprend la formule de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg. Il exclut de l'état de la technique défini à l'article 52, paragraphes 2 et 3, toute publication intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et résultant d'un abus évident. En conséquence, il exclut de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure, à condition qu'elles soient publiées dans le délai de six mois précité; il n'exclut pas les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure publiées après l'expiration de ce délai. Nous estimons que ces deux catégories de demandes antérieures devraient être traitées de la même façon et qu'elles devraient toutes deux être exclues. Nous proposons donc de remplacer les termes «dans les six mois» figurant à la troisième ligne de l'article 53 par les termes «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt».

Nous estimons que cela correspondrait à l'esprit et à la lettre de la Convention de Strasbourg.

Article 144

- 9 Nous proposons d'ajouter la phrase suivante: «Cette disposition s'applique également aux mandataires visés à l'article 133, paragraphe 3.»

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 102

- 10 A première vue, le paragraphe 8 semble autoriser une violation du pouvoir donné par le demandeur à ses mandataires. Nous pensons que ce n'est pas là ce qui est visé, mais au contraire que le but est de donner toute liberté à l'Office européen des brevets pour ne s'adresser, par exemple, qu'à un seul des mandataires.

Nous proposons donc de rédiger le paragraphe 8 comme suit:

„Hat ein Beteiligter die Vertretung mehreren Bevollmächtigten übertragen, so ist das Europäische Patentamt nicht an Bestimmungen in der Vollmacht gebunden, wonach die Bevollmächtigten einzeln oder gemeinschaftlich zu handeln haben.“

PROTOKOLL ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN

Artikel 23

- 11 Im Rahmen der Vorrechte und Befreiungen internationaler Organisationen bezieht sich der Begriff „Person, die (in diesem Staat) ihren ständigen Wohnsitz hat“ („permanent resident“) auf Personen, die im Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der Organisation im Sitzstaat der Organisation ständig wohnten. Die einschränkende Worte „und nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaats besitzen“ werden deshalb als überflüssig erachtet. Auch könnten sie unseres Erachtens ungerechte Auswirkungen haben, falls sie beibehalten würden. Die Formulierung „Person, die ihren ständigen Wohnsitz hat“ hat indes in der Praxis Anlaß zu zahlreichen Schwierigkeiten gegeben. Zur Klarstellung der Situation schlagen wir deshalb vor, anstelle der Worte „und den Personen, die in diesem Staat ihren ständigen Wohnsitz haben und nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaats besitzen“ die Worte „und den Personen, die bei Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der Organisation in diesem Staat ihren gewöhnlichen Aufenthalt („customary residence“) hatten“ zu ersetzen. Für diese Formulierung besteht ein Präzedenzfall in Artikel 9 Absatz 2 des Abkommens über den Sitz zwischen der italienischen Regierung und dem International Institute for the Management of Technology.

ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

- 12 Wir schlagen für die Abschnitte I und VI folgende Neufassung vor, um klarer zum Ausdruck zu bringen, daß die Eingliederung des IIB in die Europäische Patentorganisation durch einen Vertrag zwischen beiden Organisationen zu erfolgen hat, und um vorzusehen, daß das Ausscheiden der Mitgliedstaaten aus dem Haager Abkommen nach Abschluß der Übernahme erfolgt.

13 Abschnitt I

„1. Die Europäische Patentorganisation ist vom Inkrafttreten des Übereinkommens an darum bemüht, mit dem durch das Haager Abkommen vom 6. Juni 1947 errichteten Internationalen Patentinstitut einen Vertrag zu schließen, kraft dessen das Internationale Patentinstitut alle Aktiva und Passiva

“If several representatives are appointed by the same party, the European Patent Office shall not be bound by any provision in their authorisations as to whether they shall act singly or jointly.”

PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 23

- 11 In the context of privileges and immunities of international organisations the phrase “permanent resident” refers to persons who, at the time of taking up their functions with the organisation, are permanently resident in the State in which the organisation is located. The qualifying words “who are not nationals of another Contracting State” are therefore considered unnecessary. Also we feel that, if retained, they could operate unfairly. However, the phrase “permanent resident” has given rise to much difficulty in practice. In order to clarify the situation we therefore propose replacing the words “or to its permanent residents who are not nationals of another Contracting State” with the words “or to any person who, at the time of taking up his functions with the Organisation, had his customary residence in that State”. There is a precedent for this formula in Article 9, paragraph 2, of the Headquarters Agreement between the Government of Italy and the International Institute for the Management of Technology.

PROTOCOL ON CENTRALISATION

- 12 We propose the following redrafts of Sections I and VI in order to reflect more clearly that the transfer of the IIB to the European Patent Organisation is to be effected by an inter-organisational agreement and to provide that withdrawal of the Member States from the Hague Agreement shall occur after completion of the transfer.

13 Section I

“1. Upon the entry into force of the Convention, the European Patent Organisation shall seek to conclude an agreement with the International Patent Institute established by the Hague Agreement of 6 June 1947 whereby the International Patent Institute shall transfer to and the European

«Si une personne désigne plusieurs mandataires, l'Office européen des brevets n'est lié par aucune disposition de leur pouvoir leur enjoignant d'agir séparément ou en commun.»

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 23

- 11 Dans le cadre des privilèges et immunités des organisations internationales, l'expression «résident permanent» vise des personnes qui, au moment de leur entrée en fonction auprès de l'organisation, résident d'une manière permanente dans l'Etat où est située l'organisation. La phrase relative «qui n'ont pas la nationalité d'un autre Etat contractant» est donc jugée superflue. Nous sommes en outre d'avis que le maintien de cette phrase pourrait donner lieu à des traitements inéquitables. Toutefois, l'expression «résident permanent» a soulevé bien des difficultés dans la pratique. Pour clarifier la situation nous proposons par conséquent de remplacer les mots «et autres résidents permanents qui n'ont pas la nationalité d'un autre Etat contractant» par «et à toute personne qui, au moment de son entrée en fonction auprès de l'Organisation, avait sa résidence habituelle dans ledit Etat». Il existe un précédent de l'emploi de cette formule à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement italien et l'Institut international pour la gestion de la technologie.

PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION

- 12 La délégation britannique propose de remanier les sections I et VI de la manière suivante pour indiquer plus clairement que le transfert de l'Institut International des Brevets à l'Organisation européenne des brevets doit être effectué par un accord conclu entre les deux organisations et prévoir que le retrait de l'Accord de La Haye des Etats membres se produise après l'achèvement du transfert.

13 Section I

«1. A la date d'entrée en vigueur de la convention, l'Organisation européenne des brevets demande à conclure avec l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947 un accord aux termes duquel l'Institut International des Brevets transfère à l'Organisation européenne

sowie das gesamte Personal in die Europäische Patentorganisation einbringt und die Europäische Patentorganisation dessen Aktiva und Passiva sowie dessen gesamtes Personal übernimmt. Dieser Vertrag gilt auch für die gemäß dem Haager Abkommen geschaffenen Dienststellen.

Die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die gleichzeitig Mitglieder des Internationalen Patentinstituts sind, verpflichten sich, die entsprechenden Maßnahmen im Internationalen Patentinstitut zu unterstützen und gemeinsam mit den übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens die entsprechenden Maßnahmen in der Europäischen Patentorganisation zu unterstützen, damit sichergestellt wird, daß der Vertrag spätestens bei Eröffnung des Europäischen Patentamts geschlossen und durchgeführt wird.

Nach Durchführung des Vertrags beenden die Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, ihre Mitgliedschaft am Haager Abkommen.

1.bis Gleich nach Durchführung des in Absatz 1 genannten Vertrags errichtet das Europäische Patentamt in Den Haag eine Generaldirektion Recherche. Die Generaldirektion nimmt die Aufgaben wahr, die gegenwärtig dem Internationalen Patentinstitut, insbesondere diejenigen gegenüber seinen Mitgliedstaaten, obliegt. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation dieser Generaldirektion weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

2. Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verpflichten sich vorbehaltlich Abschnitt III, . . . von dem Zeitpunkt an, zu dem der in Nummer 1 vorgesehene Vertrag durchgeführt worden ist, zugunsten des Europäischen Patentamts zu verzichten.

3. In Berlin wird in dem Zeitpunkt, zu dem der in Nummer 1 vorgesehene Vertrag durchgeführt worden ist, eine Dienststelle der Generaldirektion Recherche des Europäischen Patentamts errichtet.”

(Im übrigen bleibt Nummer 3 unverändert.)

14 Abschnitt VI

„Die in Abschnitt I Nummer 1 Absatz 1 erwähnten Dienststellen . . .”

Patent Organisation shall accept all the assets and liabilities of the International Patent Institute together with its staff members. This agreement shall also apply to the sub-offices set up under the Hague Agreement.

States party to the Convention who are also members of the International Patent Institute undertake to support such action as is required in the International Patent Institute and, together with the other States party to the Convention, undertake to support such action as is required in the European Patent Organisation to ensure that the agreement is concluded and implemented no later than the date of opening of the European Patent Office.

When the agreement has been implemented those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention shall terminate their participation in the Hague Agreement.

1bis Upon implementation of the agreement referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall establish at The Hague a Directorate-General for Searching. The tasks of the Directorate-General shall be those at present incumbent upon the International Patent Institute, and in particular those contracted *vis-a-vis* the Member States of the International Patent Institute. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to that Directorate-General.

2. Subject . . . as from *the date when the agreement referred to in paragraph 1 has been implemented*.

3. A sub-office . . . in Berlin as from *the date when the agreement referred to in paragraph 1 has been implemented*.”

(Rest of paragraph 3 unchanged).

14 Section VI

“Any sub-office referred to under Section I.1, *first* paragraph . . .”

des brevets qui les reprend tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets. Ledit accord est également applicable aux agences créées conformément à l'Accord de La Haye.

Les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets s'engagent à encourager toutes les mesures requises dans le cadre de l'Institut International des Brevets et, de concert avec les autres Etats parties à la convention, toutes les mesures requises dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, pour que l'accord soit conclu et mis en application au plus tard à la date d'ouverture de l'Office européen des brevets.

Lorsque l'accord aura été mis en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention mettront fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

1bis. Au moment de la mise en application de l'accord visé au paragraphe 1, l'Office européen des brevets institué à La Haye une direction générale de la recherche. Les tâches de la direction générale seront celles confiées actuellement à l'Institut International des Brevets, et en particulier celles qui lui incombent à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger la direction générale d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

2. Sous réserve . . . *dès la date de mise en application de l'accord prévu au paragraphe 1.*

3. Une agence . . . est créée à Berlin *dès la date de mise en application de l'accord prévu au paragraphe 1.*»

(Le reste du paragraphe 3 n'est pas modifié.)

14 Section VI

«Toute agence visée à la section I.1, paragraphe *premier* . . .»

Original:

Deutsch
German
Allemand

M/11

29. März 1973
29 March 1973
29 mars 1973

**STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

**COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE**

1 Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, daß die Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens ihre im Jahre 1969 aufgenommenen Arbeiten zur Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens innerhalb von nur 3 Jahren erfolgreich abgeschlossen hat. Sie begrüßt die von der Regierungskonferenz in ihrer letzten Sitzung vom 19. bis 30. Juni 1972 verabschiedeten Entwürfe eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren nebst ergänzender Vertragstexte um so mehr, als sie davon überzeugt ist, daß das vorgesehene Übereinkommen über das Gebiet des Patentrechts hinaus von allgemeiner europäischer Bedeutung sein wird. Die Zusammenarbeit der an diesem Übereinkommen beteiligten europäischen Staaten auf einem für die Wirtschaft so wichtigen Gebiet wie dem des Patentrechts kann dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis innerhalb Europas zu fördern, und die europäischen Staaten auch auf anderen Rechtsgebieten ermutigen, sich enger zusammenzuschließen. Die Bundesregierung wird ihrerseits alles in ihren Kräften Stehende tun, um auf eine solche fruchtbare Zusammenarbeit hinzuwirken. Sie ist daher auch besonders dankbar für das Vertrauen, das ihr die in der Regierungskonferenz vertretenen 20 europäischen Staaten dadurch entgegengebracht haben, daß sie sich einstimmig für München als Sitz der europäischen Patentorganisation ausgesprochen haben.

Nach Ansicht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zeichnen sich die von der Regierungskonferenz verabschiedeten Entwürfe dadurch aus, daß sie besonders ausgewogen und in sich folgerichtig sind. Nach näherer Überprüfung dieser Entwürfe hält sie sachliche Änderungen nur in geringem Umfang für wünschenswert. Einige redaktionelle Änderungsvorschläge, die vornehmlich den deutschen Text betreffen, sind in der beigelegten Anlage enthalten.

Im einzelnen werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

I.

BESTIMMUNGEN DES ÜBEREINKOMMENS

Artikel 13

2 Art. 13 sieht für Streitsachen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Bediensteten des Europäischen Patentamts die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der Internationalen Arbeitsorganisation vor. In dem Bericht über personalrechtliche Fragen des Europäischen Patentamts (endgültiges Dokument Nr. 11 (A) vom 18. September 1972) wird unter Ziffer IV als Begründung hierfür ausgeführt, daß die Einsetzung eines eigenen Spruchkörpers der Europäischen Patentorganisation für die

1 The Government of the Federal Republic of Germany notes with satisfaction that the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents has been able to successfully complete in only three years the work commenced in 1969 for the setting up of such a system. It welcomes the drafts of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents together with the supplementary texts to the Convention adopted by the Inter-Governmental Conference at its last meeting on 19 to 30 June 1972, all the more so because it is convinced that the planned Convention will be of general importance to Europe over and above its importance in the patents field. The collaboration of the European States participating in this Convention in a field of such great economic importance as that of patent law can help to further mutual understanding within Europe and to encourage European States to work more closely together in other fields of law as well. The Government of the Federal Republic of Germany for its part will do everything in its power to work towards fruitful collaboration of this kind. It is therefore also particularly grateful for the confidence placed in it by the 20 European States represented at the Inter-Governmental Conference in unanimously voting for Munich as the headquarters of the European Patent Organisation.

The Federal German Government considers that the drafts adopted by the Inter-Governmental Conference have the distinction of being well conceived and logical in form. After a careful examination of these drafts, it considers amendments of substance to be desirable in a few criteria only. Certain proposals for drafting amendments, which mainly concern the German text, are contained in the Annex.

The following amendments are proposed:

I.

PROVISIONS OF THE CONVENTION

Article 13

2 Article 13 provides that the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation shall adjudicate in any dispute between the European Patent Organisation and the employees of the European Patent Office. Section IV of the Report on personnel matters of the European Patent Office (Final document No. 11(A) of 18 September 1972) states that the establishment of a separate tribunal of the European Patent Organisation to deal with the disputes referred to in Article 13 would not be

1 C'est avec satisfaction que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a pris connaissance que la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a pu mener à bien en trois ans seulement les travaux qu'elle avait entrepris en 1969 en vue de l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Il se félicite d'autant plus de l'adoption du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et des documents annexes par la Conférence intergouvernementale, au cours de sa dernière session, tenue du 19 au 30 juin 1972, qu'il a la conviction que la convention prévue dépassera le cadre du droit des brevets et sera ainsi d'un intérêt général pour l'Europe. La coopération des Etats européens participant à cette convention dans un domaine aussi important pour l'économie que celui du droit des brevets est de nature à favoriser la compréhension mutuelle en Europe et à inciter les Etats européens à s'associer aussi plus étroitement dans d'autres domaines juridiques. En ce qui la concerne, la République Fédérale d'Allemagne fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette coopération soit couronnée de succès. Aussi est-elle particulièrement reconnaissante aux vingt Etats européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour la confiance qu'ils lui ont exprimée en choisissant à l'unanimité Munich comme siège de l'Organisation européenne des brevets.

De l'avis du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, ce qui caractérise les projets adoptés par la Conférence intergouvernementale c'est le fait qu'ils sont particulièrement harmonieux et logiques quant à leur contenu. Après avoir soigneusement étudié ces projets, il estime que des modifications portant sur le fond ne sont souhaitables que dans de rares cas. L'annexe ci-jointe fait état de quelques propositions de modifications rédactionnelles qui concernent essentiellement le texte allemand.

Nous proposons en particulier les modifications suivantes:

I. DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 13

2 L'article 13 prévoit que c'est le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail qui est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets. Dans le rapport sur les questions de personnel de l'Office européen des brevets (document final n° 11 (A) du 18 septembre 1972), il est avancé à la section IV pour motiver ce choix que la mise en place d'un organe de recours propre à l'Organisation euro-

in Artikel 13 genannten Streitsachen nicht gerechtfertigt sei, weil selbst nach dem endgültigen Aufbau des Europäischen Patentamts nicht mit mehr als ein oder zwei Streitfällen im Jahr zu rechnen sei.

Nach den Erfahrungen, die in anderen größeren internationalen Organisationen, z.B. bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemacht worden sind, muß bezweifelt werden, ob diese Annahme zutreffend ist. Nach deutscher Auffassung ist mit einer wesentlich höheren Zahl von Streitfällen zu rechnen, so daß die Einsetzung eines eigenen Spruchkörpers am Sitz des Europäischen Patentamts gerechtfertigt wäre. Ein solcher Spruchkörper bei der Zentrale des Europäischen Patentamts würde angesichts der räumlichen Entfernung zum Sitz des Verwaltungsgerichts der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf dem Anliegen der Mehrheit der Bediensteten Rechnung tragen, personalrechtliche Streitigkeiten unter möglichst geringem Kosten- und Zeitaufwand am Sitz der Europäischen Patentorganisation entscheiden zu lassen.

Es wird daher vorgeschlagen, anstelle des Verwaltungsgerichts der Internationalen Arbeitsorganisation einen Beschwerdeausschuß aus rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts selbst einzusetzen, die richterliche Unabhängigkeit genießen.

Artikel 22

- 3 Absatz 3 schränkt die Möglichkeit der Beteiligten, ein Mitglied der Beschwerdekammer oder der Großen Beschwerdekammer abzulehnen, zeitlich nicht ein. Da durch verspätete Ablehnungsanträge das Verfahren ungebührlich verzögert werden kann, wird angeregt, das Ablehnungsrecht einzuschränken: Eine Ablehnung sollte dann nicht mehr möglich sein, wenn in Kenntnis des Ablehnungsgrundes Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben worden sind.

Artikel 33

- 4 Nach Artikel 159 Abs. 1 Satz 2 kann der Verwaltungsrat für die Einstellung des Personals bis zum Erlaß des Personalstatuts und der Beschäftigungsbedingungen allgemeine Grundsätze erlassen. Da diesen Grundsätzen präjudizielle Bedeutung zukommen könnte, wird vorgeschlagen, auch für die nach Artikel 159 Abs. 1 Satz 2 vom Verwaltungsrat zu fassenden Beschlüsse die nach Artikel 33 Abs. 2 erforderliche qualifizierte Mehrheit vorzusehen.

justified since it is unlikely that the European Patent Office even at full strength would have more than one or two cases a year.

On the basis of the experience of other large international organisations, e.g. the Commission of the European Communities, it is doubtful whether this assumption is correct. In the opinion of the German Government a much higher number of disputes must be reckoned with, which means that the setting up of a tribunal at the European Patent Office would be justified. In view of its distance from the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation in Geneva the setting up of such a tribunal at the European Patent Office would correspond with the desire of the majority of employees for disputes to be settled with as little expenditure of time and money as possible at the European Patent Organisation.

It is therefore proposed that, instead of resorting to the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation, an appeals committee should be set up composed of members of the legal profession at the European Patent Office itself and having judicial independence.

Article 22

- 3 Paragraph 3 does not fix a time limit within which a party must make objections to any member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal. Since late objections may delay the proceedings unduly, it is proposed that the right of objection should be limited; an objection should no longer be possible after applications have been filed or statements made in full knowledge of the grounds for objection.

Article 33

- 4 Pursuant to Article 159, paragraph 1, 2nd sentence, the Administrative Council may lay down general principles in respect of recruitment until such time as the Service Regulations and the conditions of employment have been drawn up. Since such principles may set a precedent for subsequent rules, it is proposed that the qualified majority required under Article 33, paragraph 2, should also be laid down for decisions taken by the Administrative Council pursuant to Article 159, paragraph 1, 2nd sentence.

pénne des brevets ne paraît pas justifiée aux fins de trancher les litiges mentionnés à l'article 13, étant donné que, même lorsque l'Office européen des brevets fonctionnera normalement, il est peu probable qu'il y ait plus d'un ou deux litiges par an.

Compte tenu des expériences qui ont pu être faites dans d'autres grandes organisations internationales, par exemple la Commission des Communautés européennes, quelques doutes sont permis quant au bien-fondé de cette supposition. De l'avis de la délégation allemande, il faut s'attendre à un nombre de litiges sensiblement plus élevé, de sorte que la mise en place au siège de l'Office européen des brevets d'un organe de recours spécifique serait justifiée. L'existence d'un tel organe de recours au siège de l'Office européen des brevets permettrait, eu égard à l'éloignement du siège du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, situé à Genève, de satisfaire à l'intérêt de la majorité des agents de voir les litiges relatifs à des questions de personnel tranchés au siège de l'Organisation européenne des brevets de la manière la moins onéreuse possible et en un minimum de temps.

Aussi le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne propose-t-il, au lieu de donner compétence au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, de constituer une commission de recours formée de juristes de l'Office européen des brevets qui jouiraient de l'indépendance judiciaire.

Article 22

- 3 Le paragraphe 3 ne limite pas dans le temps la possibilité pour les parties de récuser un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours. Le dépôt tardif de demandes de récusation pouvant entraîner des retards injustifiés dans la procédure, il est suggéré de limiter le droit de récusation: une récusation ne devrait plus être possible à partir du moment où, le motif de récusation étant connu, des demandes ont été déposées ou des avis ont été émis.

Article 33

- 4 En vertu de l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, le Conseil d'administration est habilité, en attendant l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, à établir des principes généraux concernant le recrutement. Ces principes pouvant être de nature à préjuger les modalités de ce recrutement, il est proposé de prévoir également pour les décisions à prendre par le Conseil d'administration conformément à l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, la majorité qualifiée requise aux termes de l'article 33, paragraphe 2.

Artikel 48

- 5 Es besteht keine Notwendigkeit, in Buchstabe f zum Ausdruck zu bringen, daß die Einsetzung eines Haushalts- und Finanzausschusses im Ermessen des Verwaltungsrats steht. Daher sollten die Worte „gegebenenfalls einzusetzenden“ durch „eingesetzten“ ersetzt werden.

Artikel 134

- 6 Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß in Einzelfällen Personen, die in die Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter eingetragen sind und in der Bundesrepublik Deutschland oder in den Niederlanden einen Geschäftssitz begründet haben (Abs. 4 und Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 4), wiederholt und in schwerwiegender Weise gegen die Gesetze des Gastlandes verstoßen. Hierfür sollte die Zuständigkeit der Behörden des Gastlandes begründet werden, da die Behörden des Heimatlandes dieser Personen nicht in ausreichendem Maße in der Lage sein werden, Untersuchungen über Vorkommnisse im Gastland durchzuführen. Es muß die Möglichkeit geschaffen werden, daß diesen Personen die nach Absatz 4 eingeräumte Befugnis, einen Geschäftssitz zu begründen, entzogen wird.

Es wird daher vorgeschlagen, folgenden Absatz 8 aufzunehmen: „Hat eine in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Person wiederholt oder in grober Weise gegen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland oder der Niederlande verstoßen, so sind die zuständigen Stellen dieser Staaten nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts berechtigt, dieser Person die Befugnis, einen Geschäftssitz aufgrund von Absatz 4 zu begründen, zu entziehen.“

Artikel 162

- 7 Nach Auffassung der Bundesregierung kommt in Absatz 7 nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck, daß Personen, die nach Absatz 6 nur beschränkt vertretungsbefugt sind, nach dem Ende der Übergangszeit ohne Ablegung der europäischen Eignungsprüfung unbeschränkt zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt berechtigt sein sollen, wenn die bisher bestehende Beschränkung erst nach dem Ende der Übergangszeit wegfällt. Es wird daher vorgeschlagen, Absatz 7 wie folgt neu zu fassen:

„Die aufgrund Absatz 1 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind auch nach dem Ende der Übergangszeit in dem bisher bestehenden Umfang zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt berechtigt, ohne daß sie die europäische Eignungsprüfung nach Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c abgelegt haben, selbst wenn sie nicht Angehörige eines Vertragsstaats sind. Wird durch eine Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz nachgewiesen, daß eine nach Absatz 6 nur beschränkt vertretungsbe-

Article 48

- 5 There is no need to state in sub-paragraph (f) that the Administrative Council has powers to set up a Budget and Finance Committee. The words “which may be set up” should therefore be replaced by “set up”.

Article 134

- 6 The possibility cannot be ruled out that in a few instances persons entered in the list of professional representatives recognised by the European Patent Office and who have established a place of business in the Federal Republic of Germany or in the Netherlands (paragraph 4 and paragraph 6 in conjunction with paragraph 4) may repeatedly and seriously infringe the laws of the host State. Provision should be made for the authorities of the host State to have competence to deal with such cases since the authorities of the country of origin will not be sufficiently able to carry out investigations concerning events in the host State. It must therefore be possible to deprive such persons of the right, accorded them under paragraph 4, to establish a place of business.

It is therefore proposed that the following paragraph 8 be adopted: “If a person whose name appears on the list of professional representatives repeatedly or seriously infringes the laws of the Federal Republic of Germany or of the Netherlands, the competent authorities of these States shall be authorised, after consulting the President of the European Patent Office, to deprive such person of the right to establish a place of business pursuant to paragraph 4.”

Article 162

- 7 In the opinion of the German Government paragraph 7 does not state sufficiently clearly that persons who, pursuant to paragraph 6, may only act as professional representatives subject to certain limitations, shall be entitled to act as professional representatives before the European Patent Office without being subject to any limitations after the expiry of the transitional period without their having to take the European qualifying examination, if the previous limitations only cease to apply after the expiry of the transitional period. It is therefore proposed that paragraph 7 should be re-worded as follows:

“Persons, whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives shall continue to be entitled to act as professional representatives before the European Patent Office after the expiry of the transitional period to the extent to which they were previously entitled to do so, without having to take the European qualifying examination under Article 134, para-

Article 48

- 5 Il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f) que l'institution d'une commission du budget et des finances relève de la libre appréciation du Conseil d'administration. Aussi les termes «éventuellement instituée» devraient être remplacés par le mot «instituée».

Article 134

- 6 On ne peut exclure l'éventualité que, dans certains cas, des personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets et ayant un domicile professionnel en République Fédérale d'Allemagne ou aux Pays-Bas (paragraphe 4 et paragraphe 6 en corrélation avec le paragraphe 4) commettent des infractions répétées et graves à la législation du pays d'accueil. A cet égard, il conviendrait d'établir la compétence des autorités du pays d'accueil, étant donné que celles du pays dont ces personnes sont originaires ne disposeront pas de moyens suffisants pour effectuer des enquêtes sur des événements survenus dans le pays d'accueil. Il y a lieu de prévoir la possibilité de retirer à ces personnes l'autorisation, qui leur est accordée en vertu du paragraphe 4, d'établir un domicile professionnel.

Aussi est-il proposé d'adopter le paragraphe 8 ci-après: «Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés a commis des infractions répétées ou graves à la législation de la République Fédérale d'Allemagne ou à celle des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats sont habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4, un domicile professionnel sur leur territoire.»

Article 162

- 7 De l'avis du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, il n'apparaît pas de manière suffisamment claire au paragraphe 7 que les personnes qui, en vertu du paragraphe 6, ne peuvent exercer des fonctions de représentation que dans des conditions déterminées doivent être habilitées, au terme de la période transitoire, à exercer ces fonctions sans restriction auprès de l'Office européen des brevets sans avoir passé l'examen européen de qualification, même si la restriction existant jusqu'à cette date n'est supprimée qu'à la fin de la période transitoire. Aussi proposons-nous de rédiger le paragraphe 7 comme suit:

«Les personnes inscrites en vertu du paragraphe 1 sur la liste des mandataires agréés continuent d'être habilitées, après la fin de la période transitoire, à exercer les fonctions de représentation auprès de l'Office européen des brevets dans les mêmes conditions, sans avoir passé l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un

rechtigte Person, die aufgrund Absatz 1 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, nach dem Ende der Übergangszeit die Befugnis zur unbeschränkten Vertretung vor dieser Behörde erhalten hat, so ist diese Person in gleicher Weise unbeschränkt zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt berechtigt."

II. BESTIMMUNGEN DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG

Regel 24

- 8 Nach Absatz 2 ist zwar sichergestellt, daß dem Anmelder die Nummer der Anmeldung sowie der Tag des Eingangs der Unterlagen beim Europäischen Patentamt mitgeteilt wird; er kann jedoch nicht überprüfen, ob die Unterlagen vollständig beim Europäischen Patentamt eingegangen sind und ob nicht einzelne Unterlagen fehlen. Hieran besteht aber ein Interesse des Anmelders, da es ihm in diesem Zeitpunkt in der Regel noch möglich ist, fehlende Unterlagen ohne nachteilige Folgen nachzureichen.

Es wird daher vorgeschlagen, Absatz 2 Satz 2 dahin zu erweitern, daß auch die Art und Zahl der Unterlagen dem Anmelder unverzüglich mitgeteilt werden.

Regel 28

- 9 Die in Absatz 1 Buchstabe b getroffene Regelung erscheint aus folgenden Gründen nicht befriedigend: Wird ein Mikroorganismus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so gibt der Erfinder seine Erfindung im Ergebnis aus der Hand. Wird nämlich eine Abimpfung vorgenommen, so kann der weitere Weg des Mikroorganismus kaum verfolgt werden, zumal dann, wenn er in ein anderes Land gebracht wird, in dem die Verwendung von Mikroorganismen nicht schutzfähig ist. Es sollte daher Vorsorge dafür getroffen werden, daß der Erfinder durch die Offenbarung des Mikroorganismus keinen Schaden erleidet. Welche Vorsorgemaßnahmen erforderlich sind, sollte in der Diplomatischen Konferenz näher erörtert werden. Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise die Angabe des Namens des Entnehmenden und des Verwendungszwecks sowie die Verpflichtung des Entnehmenden, die Substanz weder weiterzugeben noch in patentfreien Drittstaaten selbst zu benutzen.

graph 2(c), even though they may not be nationals of one of the Contracting States. If a certificate furnished by the central industrial property office proves that a person whose name is entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives and who was only entitled, pursuant to paragraph 6, to act as a professional representative subject to limitations, is authorised, after the expiry of the transitional period, to act without limitations as a professional representative before that body, such person shall similarly be authorised to act without limitations as a representative before the European Patent Office."

II. PROVISIONS OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS

Rule 24

- 8 Whilst paragraph 2 ensures that the applicant is informed of the application number and the date of receipt by the European Patent Office, it does not enable him to verify whether all the documents have been received by the European Patent Office or whether certain documents are missing. This is a point of importance to the applicant since, as a general rule, he will still be able at this time, to forward any missing documents without detrimental consequences.

It is therefore proposed that the 2nd sentence of paragraph 2 should be supplemented by providing that the applicant shall also be informed without delay of the kind and number of the documents.

Rule 28

- 9 The provision in paragraph 1(b) appears to be unsatisfactory for the following reasons: the inventor, in making a micro-organism available to the public, is in fact as good as surrendering it. If a specimen is taken, it will be very difficult to follow the subsequent course of the micro-organism, particularly if it is taken into another country in which the use of micro-organisms is not protected. Precautions should therefore be taken to ensure that the inventor does not suffer any loss by making the micro-organism available to the public. The nature of such precautions should be discussed in greater detail at the Diplomatic Conference. Examples of possible measures could be a requirement for the person taking a specimen to state his name and the purpose for which he intends to use the specimen and for him to undertake neither to pass the substance on to anyone else nor to use it himself in third countries not according patent protection to the use of micro-organisms.

Etat contractant. Si un certificat délivré par le service central de la propriété industrielle atteste qu'une personne ne disposant, aux termes du paragraphe 6, que de pouvoirs de représentation limités et inscrite sur la liste des mandataires agréés en vertu du paragraphe 1, a été autorisée à exercer sans restriction les fonctions de représentation auprès de cette administration, ladite personne est aussi habilitée à exercer ces fonctions dans les mêmes conditions auprès de l'Office européen des brevets.»

II. DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 24

- 8 S'il est vrai que le paragraphe 2 prévoit que le numéro de la demande et la date du dépôt des pièces à l'Office européen des brevets sont communiqués au demandeur, ce dernier n'est cependant pas en mesure de vérifier si les pièces ont été transmises à l'Office en totalité et s'il ne manque pas certains documents. A cet égard, le demandeur aurait intérêt à pouvoir, d'une manière générale, encore déposer à ce moment des pièces manquant au dossier sans que cela lui porte préjudice.

Aussi proposons-nous de compléter le paragraphe 2, deuxième phrase, de manière à préciser que la nature et le nombre des pièces doivent également être communiqués sans retard au demandeur.

Règle 28

- 9 La règle posée au paragraphe 1, lettre b), ne paraît pas satisfaisante pour les raisons suivantes: si un micro-organisme est rendu accessible au public l'invention échappe, en dernière analyse, à son auteur. En effet, s'il est procédé à une inoculation, il n'est plus guère possible de continuer à suivre le trajet emprunté par le micro-organisme, surtout s'il est introduit dans un autre pays où l'utilisation des micro-organismes n'est pas protégée par la loi. Il conviendrait, par conséquent, de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'inventeur ne soit pas lésé par la divulgation du micro-organisme. Il appartient à la Conférence diplomatique d'étudier de plus près les mesures de précaution nécessaires. Parmi les mesures possibles, on pourrait songer, par exemple, à demander au préleveur d'indiquer son nom et le but dans lequel le micro-organisme sera utilisé ainsi que de s'engager à ne pas transmettre la substance à quelqu'un d'autre et à ne pas l'utiliser lui-même dans des pays tiers où il n'existe pas de brevets.

Regel 73

- 10 Absatz 4 erscheint unvollständig. Wird ein Beteiligter selbst vernommen, so muß ein anderer Beteiligter die Möglichkeit haben, sachdienliche Fragen an den vernommenen Beteiligten zu richten. Absatz 4 sollte daher insoweit ergänzt werden.
- 11 Im Zusammenhang mit Absatz 4 darf darauf hingewiesen werden, daß eine ausdrückliche Vorschrift darüber fehlt, in welcher Weise die vernommene Person gegen sachfremde oder in ungehöriger Form gestellte Fragen geschützt werden kann. Die Bundesregierung geht davon aus, daß ein solcher Schutz für die erste Instanz durch interne Weisungen des Präsidenten nach Artikel 10 und für die zweite Instanz durch Bestimmungen der Verfahrensordnung (vgl. Regel 11) gewährleistet wird.

Regel 77

- 12 Absatz 1 sollte dahin ergänzt werden, daß neben der Niederschrift auch das Tonbandprotokoll zugelassen wird. Außerdem sollte der in Absatz 1 genannte Katalog der in die Niederschrift aufzunehmenden Angaben um Angaben über Ort und Tag der Verhandlung sowie über die mitwirkenden Personen ergänzt werden.

III. BESTIMMUNGEN DES ANERKENNUNGSPROTOKOLLS

Artikel 3

- 13 Wie sich aus Artikel 58 Abs. 1 Satz 2 des Übereinkommens, auf den Artikel 3 des Anerkennungsprotokolls verweist, ergibt, müssen die Worte „der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents“ durch „das Recht auf das europäische Patent“ ersetzt werden.

IV. EMPFEHLUNG betreffend den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Absatz 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten

- 14 Nach Ziffer 2 dieser Empfehlung sollen die an die nach Artikel 159 Absatz 2 des Übereinkommens angestellten Personen zu entrichtenden Bezüge nach der Dienstaltersstufe 6 der Besoldungsgruppe A/1 gezahlt werden. Da die Mitglieder der Beschwerde-

Rule 73

- 10 Paragraph 4 appears to be incomplete. Where a party to the proceedings is himself heard, the other party must be able to put relevant questions to him. Paragraph 4 should therefore be supplemented to this effect.
- 11 As regards paragraph 4, it should be noted that there is no express provision as to how a person being heard may be protected against irrelevant questions or questions put in an improper way. The German Government assumes that in the case of the departments of the first instance such protection is provided by the internal instructions given by the President pursuant to Article 10 and in the case of departments of the second instance by the provisions of the Rules of Procedure (see Rule 11).

Rule 77

- 12 Paragraph 1 should be supplemented so as to include tape-recordings of the proceedings in addition to the minutes. Details of the place and date of the proceedings and the persons involved should be added to the items to be contained in the minutes as listed in paragraph 1.

III. PROVISIONS OF THE PROTOCOL ON RECOGNITION

Article 3

- 13 In order to align with Article 58, paragraph 1, 2nd sentence, of the Convention, to which Article 3 of the Protocol on the Recognition of Decisions refers, the words in the German text “der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents” should be replaced by “das Recht auf das europäische Patent” (English text unchanged).

IV. RECOMMENDATION regarding the status and remuneration of the employees referred to in Article 159, paragraph 2, of the Convention

- 14 Under paragraph 2 of this Recommendation, persons appointed under Article 159, paragraph 2, of the Convention shall receive the remuneration of an employee of Grade A1, step 6. Since the members of the Boards of Appeal and the Enlarged

Règle 73

M/11

Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany
République fédérale d'Allemagne

- 10 Le paragraphe 4 est incomplet. En effet, si l'une des parties est entendue elle-même, il faut que les autres parties aient la possibilité de poser des questions pertinentes à la partie qui a été entendue. Il conviendrait, par conséquent, de compléter le paragraphe 4 dans ce sens.
- 11 A propos du paragraphe 4, l'attention est attirée sur le fait qu'aucune disposition ne prévoit expressément de quelle manière la personne entendue peut être mise à l'abri de questions étrangères au sujet ou indues. Le Gouvernement Fédéral part du principe suivant lequel cette protection est assurée, en première instance, par des directives internes données par le Président en vertu de l'article 10 et, en seconde instance, par des dispositions du règlement de procédure prises en vertu de la règle 11.

Règle 77

- 12 Il conviendrait de compléter le paragraphe 1 en autorisant l'utilisation, à côté du procès-verbal écrit, de l'enregistrement des séances. En outre, il conviendrait de compléter la liste, figurant au paragraphe 1, des éléments à reprendre dans le procès-verbal par des indications sur le lieu et le jour où s'est déroulée la procédure ainsi que sur les personnes qui y ont participé.

III.

DISPOSITIONS

DU PROTOCOLE SUR LA RECONNAISSANCE

Article 3

- 13 Il découle de l'article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, de la convention à laquelle renvoie l'article 3 du protocole sur la reconnaissance que l'expression «le droit à l'obtention du brevet européen» devrait être remplacée par l'expression «le droit au brevet européen».

IV.

RECOMMANDATION

concernant la statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention

- 14 En vertu du paragraphe 2 de cette recommandation, la rémunération à verser aux personnes nommées conformément aux dispositions de l'article 159, paragraphe 2, de la convention doit correspondre à celle d'un agent de la catégorie A1 échelon 6. Etant

kammern und der Großen Beschwerdekammer nach Ablauf der Übergangszeit nach der Besoldungsgruppe A/3 besoldet werden sollen, erscheint es nicht gerechtfertigt, während der Übergangszeit für die gleiche Tätigkeit eine andere Besoldungsgruppe anzuwenden.

- 15 Außerdem sollte im letzten Satz dieser Empfehlung klargestellt werden, daß die dort genannten Personen während ihrer Tätigkeit für das Europäische Patentamt auf jeden Fall gegen Krankheit, Invalidität usw. versichert werden.

V. PROTOKOLL ÜBER VORRECHTE UND BEFREIUNGEN

Artikel 14

- 16 Die deutsche Delegation hat sich auf der letzten Sitzung der Regierungskonferenz vorbehalten, die Frage der Redaktion dieses Artikels wieder aufzugreifen (vgl. Nr. 108 des Sitzungsberichts). Nach erneuter Prüfung wird es weiterhin für erforderlich gehalten, in Artikel 14 einen ausdrücklichen Vorbehalt für die Artikel 7 und 17 aufzunehmen.

ANLAGE

REDAKTIONELLE VORSCHLÄGE

I. ZUM ÜBEREINKOMMEN

Artikel 22

- 17 Im deutschen Text sollten entsprechend den beiden anderen Fassungen die Worte „selbst beteiligt sind“ durch „ein persönliches Interesse haben“ ersetzt werden.

Artikel 23

- 18 Der Text dieses Artikels sollte hinsichtlich der Verpflichtung des Europäischen Patentamts, technische Gutachten zu erstatten, überprüft werden, da zumindest die deutsche und englische Fassung nicht mit der französischen Fassung übereinzustimmen scheinen.

Board of Appeal will receive the remuneration of an employee in Grade A3 after the expiry of the transitional period, it would not appear justifiable to apply a different pay category during the transitional period in respect of the same activity.

- 15 In addition it should be made clear in the last sentence of this Recommendation that the persons in question will in any event be insured against sickness, disability etc. during their employment with the European Patent Office.

V. PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 14

- 16 At the last meeting of the Inter-Governmental Conference, the German delegation reserved the right to return to the wording of this Article (see point 108 of the minutes of the meeting). After further examination it still considers that it must be expressly stated in Article 14 that its provisions are without prejudice to Articles 7 and 17.

ANNEX

PROPOSALS FOR DRAFTING AMENDMENTS

I. THE CONVENTION

Article 22

- 17 In the German text the words “selbst beteiligt sind” should be replaced by “ein persönliches Interesse haben”, to correspond with the versions in the two other languages.

Article 23

- 18 The part of this Article dealing with the obligation of the European Patent Office to give technical opinions should be re-examined since the German and English versions do not appear to correspond with the French version.

donné que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours doivent être rémunérés, une fois passée la période de transition, comme des agents de la catégorie A3, il ne paraît pas justifié de prévoir leur classement, pendant la période de transition, dans une autre catégorie, alors qu'ils accompliront le même travail.

- 15 Par ailleurs, il conviendrait de préciser dans la dernière phrase de cette recommandation que les personnes qui y sont citées seront en tout cas assurées, pendant la période où elles exerceront des activités au sein de l'Office européen des brevets, contre les risques de maladie, d'invalidité, etc.

V. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 14

- 16 Lors de la dernière session de la Conférence inter-gouvernementale, la délégation allemande s'est réservé le droit de revenir sur le problème de la rédaction de cet article (cf. point 108 du rapport sur cette session). Après nouvel examen, elle continue de tenir pour nécessaire d'insérer à l'article 14 une réserve expresse se référant aux articles 7 et 17.

ANNEXE

PROPOSITIONS DE RÉDACTION

I. TEXTE DE LA CONVENTION

Article 22

- 17 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 23

- 18 Il conviendrait de réexaminer le texte de cet article en ce qui concerne l'obligation pour l'Office européen des brevets de fournir des avis techniques, car il semble en tout cas que les textes allemand et anglais ne concordent pas avec le texte français.

Artikel 31

- 19 In Absatz 2 Buchstabe b sollten die Worte „sowie die Art der zusätzlichen Vergütung und die Verfahrensrichtlinien für deren Gewährung“ gestrichen werden, da der durch diese Worte gekennzeichnete Tatbestand bereits in den Worten „ihre Besoldung“ geregelt ist.

Artikel 41

- 20 In Absatz 2 sollte der deutsche Text enger an die anderen Fassungen angeglichen werden.

Artikel 50

- 21 Nach Absatz 2 Buchstabe a werden Entdeckungen als solche nicht als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen. Eine entsprechende Einschränkung findet sich in Buchstabe e (bloße Wiedergabe von Informationen). Hieraus könnte der unzutreffende Schluß gezogen werden, daß die in Absatz 2 nicht auf diese Weise eingeschränkten Begriffe extensiv auszulegen sind. Die Einschränkung sollte deshalb allgemein in einem besonderen Absatz vorgesehen werden. Außerdem könnte es als systemwidrig angesehen werden, in den Katalog des Absatzes 2 auch Buchstabe d aufzunehmen, da es sich dort nach dem allgemeinen Sprachgebrauch um echte Erfindungen handelt, die nur deshalb traditionell vom Patentschutz ausgeschlossen sind, weil sie nicht gewerblich anwendbar sind. Die in Absatz 2 Buchstabe d behandelten Tatbestände sollten daher Gegenstand einer besonderen Regelung in einem besonderen Absatz sein. Es wird daher folgende Neufassung für Artikel 50 vorgeschlagen:

„Artikel 50

Patentfähige Erfindungen

- (1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
- (2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
 - a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und 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 Patentierbarkeit nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung auf die in den Buchstaben a–d aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.
- (4) Als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden nicht angesehen Verfah-

Article 31

- 19 In paragraph 2(b) the words “and also the nature, and rules for the grant, of any supplementary benefits” should be deleted since this reference is already covered by the words “the salary scales”.

Article 41

- 20 The German text of paragraph 2 should be more closely aligned on the versions in the two other languages.

Article 50

- 21 Pursuant to paragraph 2(a), discoveries – as such – are not regarded as inventions within the meaning of paragraph 1. A similar limitation is also contained in (e) (mere presentations of information). This could lead to the erroneous conclusion that a broad interpretation should be given to items not limited in this way in paragraph 2. The limitation should therefore be set forth in a general manner in a separate paragraph. In addition it might be considered illogical to include (d) in the list given in paragraph 2 since it deals with inventions proper, according to the normal use of the term, which are traditionally excluded from patent protection only because they are not susceptible of industrial application. The items covered in paragraph 2(d) should therefore be the subject of a separate provision in a separate paragraph. It is therefore proposed that Article 50 be re-worded as follows:

“Article 50

Patentable inventions

- (1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
 - (a) discoveries and scientific theories and methods;
 - (b) aesthetic creations;
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
 - (d) presentations of information.
- (3) The provision of paragraph 2 shall exclude patentability only to the extent to which a European patent application relates to the subject-matter or activities as such referred to in paragraph 2(a) to (d).
- (4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods

Article 31

- 19 Au paragraphe 2, lettre b), il conviendrait de supprimer le membre de phrase «ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires» car les mots «leurs rémunérations» suffisent à couvrir ce qui est visé par là.

Article 41

- 20 Il conviendrait de mieux aligner le texte allemand du paragraphe 2 sur le texte dans les autres langues.

Article 50

- 21 Aux termes du paragraphe 2, lettre a), les découvertes en tant que telles ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1. Une restriction analogue est formulée à la lettre e) («simples présentations d'informations»). On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive. En conséquence, cette restriction devrait être formulée de manière générale dans un paragraphe séparé. De plus, on pourrait considérer comme illogique de faire également figurer parmi les inventions énumérées au paragraphe 2 celles qui figurent sous la lettre d), étant donné que, d'après le sens usuel des mots, il s'agit là de véritables inventions qui ne sont traditionnellement exclues de la protection conférée par les brevets que parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Les méthodes visées au paragraphe 2, lettre d), devraient donc faire l'objet d'une réglementation particulière dans un paragraphe séparé. En conséquence, il est proposé de rédiger l'article 50 comme suit:

«Article 50 Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:

- a) les découvertes ainsi que les théories et méthodes scientifiques;
- b) les créations esthétiques;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
- d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité que si la demande de brevet européen a pour objet l'un des éléments ou des activités en tant que tels énumérés sous les lettres a) à d).

ren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Stoffe oder Stoffgemische, die zur Anwendung in einem der vorstehend bezeichneten Verfahren bestimmt sind.”

Artikel 58

- 22 Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wird vorgeschlagen, Absatz 1 Satz 3 zu einem neuen Absatz auszugestalten.

Artikel 62

- 23 Um das Verhältnis zwischen Artikel 62 und Artikel 67 klarzustellen, wird vorgeschlagen, Artikel 62 wie folgt zu ändern:
„Vorbehaltlich Artikel 67 gewährt das europäische Patent seinem Inhaber . . .”

Artikel 74

- 24 In Absatz 2 des deutschen Textes sollte in der letzten Zeile das Wort “gegebenenfalls” gestrichen werden.

Artikel 92

- 25 In Regel 50 Absatz 1 Satz 2 der Ausführungsordnung wird davon ausgegangen, daß die Zusammenfassung veröffentlicht wird. Da Artikel 92 die Einzelheiten der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung regelt, sollte in Absatz 2 die Zusammenfassung aufgenommen werden.

Artikel 99

- 26 In Anpassung an Artikel 81 sollte im Buchstaben b das Wort „danach” gestrichen werden.

Artikel 104

- 27 Um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden, wird vorgeschlagen, die Worte „Antrag auf Beitritt” zu streichen und statt dessen eine Fassung zu wählen, die zum Ausdruck bringt, daß der Beitritt innerhalb der Dreimonatsfrist erklärt werden muß.

Artikel 105

- 28 In Absatz 2 sollte im deutschen Text das Wort „sofortige” durch „gesonderte” ersetzt werden, da

practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to substances or compositions intended for use in any of the above-mentioned methods.”

Article 58

- 22 For the sake of greater clarity it is proposed that the third sentence of paragraph 1 should form a separate paragraph.

Article 62

- 23 In order to make the relationship between Article 62 and Article 67 clear, it is proposed that Article 62 should be amended as follows:
“Subject to Article 67, a European patent shall confer on its proprietor . . .”

Article 74

- 24 In the German text the word “gegebenenfalls” should be deleted in the last line of paragraph 2.

Article 92

- 25 Rule 50, paragraph 1, 2nd sentence, of the Implementing Regulations assumes that the abstract will be published. Since Article 92 lays down the details for the publication of a European patent application, the abstract should be included in paragraph 2.

Article 99

- 26 In the German text, sub-paragraph (b), the word “danach” should be deleted so that the text corresponds with Article 81.

Article 104

- 27 In order to avoid possible misunderstandings it is proposed that the words “notice . . . of intervention” be deleted and a wording used which makes it clear that the intervention must be filed within the three-month period.

Article 105

- 28 In the German text of paragraph 2 the word “sofortige” should be replaced by “gesonderte”

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

- 22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

- 23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62:

«Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

- 24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

- 25 La règle 50, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

- 26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

- 27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

- 28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

das Wort „sofortige Beschwerde“ eine bestimmte, hier nicht passende technische Bedeutung hat.

- 29 Außerdem wird angeregt zu prüfen, ob Satz 2 nicht mit Rücksicht auf Artikel 107 Satz 1 entbehrlich ist.

Artikel 116

- 30 In Absatz 1 Buchstabe g ist die „Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung“ als Beweismittel genannt. Nach informellen Gesprächen mit der britischen Delegation handelt es sich jedoch bei dem im englischen Text stehenden „sworn statement in writings“ um eine Erklärung, die vor einer zuständigen Stelle unter Eid abgegeben wird. Die deutsche Fassung von Buchstabe g sollte daher lauten: „die Abgabe einer schriftlichen Erklärung, die unter Eid abgegeben worden ist“.

Artikel 134

- 31 a) Aus Gründen der Klarheit erscheint es zweckmäßig, in Anlehnung an die englische Fassung den Begriff des „zugelassenen Vertreters“ durch den des „geschäftsmäßigen Vertreters“ zu ersetzen.
- 32 b) In Absatz 1 sollte ein Vorbehalt mit Rücksicht auf Absatz 6 gemacht werden, da die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt auch von jedem Rechtsanwalt, der die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, wahrgenommen werden kann.
- 33 c) Absatz 3 sollte gestrichen werden, da er neben Absatz 1 entbehrlich zu sein scheint.

Artikel 138

- 34 Im deutschen Text sollte in Absatz 1 Buchstabe b das Wort „danach“ in Anpassung an Artikel 81 gestrichen werden.

II. AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN

Regel 29

- 35 Im deutschen Text von Absatz 1 Satz 1 sollte das Wort „festzulegen“ durch „anzugeben“ ersetzt werden.

since the term “sofortige Beschwerde” has a specific technical meaning which is not appropriate here.

- 29 In addition it should be examined whether the 2nd sentence is really necessary in view of the 1st sentence of Article 107.

Article 116

- 30 In the German text of paragraph 1(g) “Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung” is referred to as a means of giving or obtaining evidence. Informal discussions with the United Kingdom delegation have, however, established that the “sworn statements in writing” referred to in the English text are statements made under oath before a competent authority. The German version of (g) should therefore read: “die Abgabe einer schriftlichen Erklärung, die unter Eid abgegeben worden ist”.

Article 134

- 31 (a) In the interests of clarity it would appear desirable to replace in the German version the term “zugelassene Vertreter” by “geschäftsmäßige Vertreter” (professional representatives) along the lines of the English version.
- 32 (b) Paragraph 1 should state that its provisions are subject to the provisions of paragraph 6, since representation before the European Patent Office may be undertaken by any legal practitioner fulfilling the necessary requirements.
- 33 (c) Paragraph 3 should be deleted since it seems unnecessary in addition to paragraph 1.

Article 138

- 34 In the German text the word “danach” in paragraph 1(b) should be deleted, to correspond with Article 81.

II. IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION

Rule 29

- 35 In the German text of the 1st sentence of paragraph 1 the word “festzulegen” should be replaced by “anzugeben”.

par «sofortige Beschwerde» («recours séparé»), étant donné que les termes «recours immédiat» revêtent un sens spécifique bien précis qui ne convient pas en l'occurrence.

- 29 De plus, il est proposé d'examiner si, compte tenu de l'article 107, première phrase, on ne pourrait pas se passer de la deuxième phrase.

Article 116

- 30 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 134

- 31 a) Pour plus de clarté, il semble opportun, en s'inspirant du texte anglais, de remplacer la notion de «mandataires agréés» par celle de «représentants professionnels».
- 32 b) Au paragraphe 1, il conviendrait de formuler une réserve compte tenu du paragraphe 6, étant donné que la représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat répondant aux conditions requises.
- 33 c) Il conviendrait de supprimer le paragraphe 3 qui ne semble pas indispensable, compte tenu de la présence du paragraphe 1.

Article 138

- 34 (Ne concerne que le texte allemand)

II. RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Règle 29

- 35 (Ne concerne que le texte allemand)

Regel 91

- 36 Im deutschen Text von Absatz 1 Buchstabe a und Buchstabe b sollte das Wort „Handlungsunfähigkeit“ durch „fehlende Geschäftsfähigkeit“ ersetzt werden.
- 37 Außerdem wird vorgeschlagen, in Absatz 1 Buchstabe c auf die fehlende Geschäftsfähigkeit des **nach Artikel 134 bestellten** Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers abzustellen.

III. PROTOKOLL über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation

Artikel 19

- 38 Im deutschen Text sollten die Worte „eine eigene Versorgungsordnung“ in Anpassung an die anderen Fassungen ersetzt werden durch „ein eigenes Sozialversicherungssystem“.

Rule 91

- 36 In the German text of paragraph 1(a) and (c) the word “Handlungsunfähigkeit” should be replaced by “fehlende Geschäftsfähigkeit”.
- 37 In addition, it is proposed that paragraph 1(c) should refer to the legal incapacity of the representative – appointed under Article 134 – of the applicant for or proprietor of a European patent.

III. PROTOCOL on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation

Article 19

- 38 In the German text the words “eine eigene Versorgungsordnung” should be replaced by “ein eigenes Sozialversicherungssystem”, to align it with the versions in the other languages.

Règle 91

M/11

- 36 Dans le texte allemand du paragraphe 1, lettres a) et b), il conviendrait de remplacer le terme «Handlungsunfähigkeit» («incapacité») par les mots «fehlende Geschäftsfähigkeit» («incapacité de contracter»).
- 37 De plus, il est proposé d'apporter la même modification au paragraphe 1, lettre c), et d'aligner le texte de cet alinéa en mentionnant «l'incapacité de contracter . . . du mandataire désigné en application de l'article 134 du demandeur ou du titulaire du brevet».

Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany
République fédérale d'Allemagne

III. PROTOCOLE sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets

Article 19

- 38 (Ne concerne que le texte allemand)

Original:

Englisch
English
Anglais

M/12

4. April 1973
4 April 1973
4 avril 1973

**STELLUNGNAHME
DER FINNISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE FINNISH GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS**

1 Finnland stellt mit Genugtuung fest, daß der vorliegende Vorschlag für ein europäisches Patenterteilungsverfahren in allen Einzelheiten sehr sorgfältig ausgearbeitet ist. Er stellt ein Vertragswerk von sehr hohem Niveau dar. Ganz allgemein möchte Finnland hervorheben, daß das geplante Patenterteilungsverfahren den Anmelder insofern erheblich besser stellt, als er Patentschutz auf einfachere Art und Weise als bislang zu erhalten vermag, und gleichzeitig die Arbeit der nationalen Patentämter verringert. Auch hoffen wir, daß die europäische Zusammenarbeit im Bereich des Patentwesens in nutzbringender Weise mit dem Verfahren verbunden werden kann, das durch den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens geschaffen worden ist.

2 Darüber hinaus begrüßt Finnland, daß das europäische Patentübereinkommen mit dem finnischen Patentrecht weitgehend in Einklang steht; letzteres stimmt seinerseits mit dem entsprechenden Recht der drei anderen nordischen Länder praktisch völlig überein. Finnland möchte jedoch die Änderung einiger Punkte vorschlagen, bei denen es anderslautende Bestimmungen für wichtig hält. Die Standpunkte und Vorschläge Finnlands sind nachstehend dargelegt.

3 In bezug auf Artikel 23 meinen wir, daß für Gutachten, die das Europäische Patentamt nach diesem Artikel zu erstellen hat, keine Gebühren erhoben werden sollten. In Finnland bestehen keine Ausnahmen von der Regel, daß derartige Gutachten gebührenfrei sind, denn es wird davon ausgegangen, daß die Parteien eines Rechtsstreits nicht verpflichtet werden können, die Kosten eines Gutachtens zu tragen, das von einem Gericht von Amts wegen angefordert wird. Auch sollten die Kosten in einem solchen Fall nicht unmittelbar dem Staat angelastet werden.

4 Nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b bleibt die Offenbarung einer Erfindung für die Anwendung des Artikels 52 außer Betracht, wenn sie auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung im Sinn des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und am 10. März 1948 sowie am 16. November 1966 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist. Die gleiche Regelung gilt zur Zeit auch in Finnland. Dennoch ist Finnland der Ansicht, daß es zum Schutz des Rechts der Erfinder erforderlich ist, den Kreis der Ausstellungen erheblich zu erweitern, auf denen eine Erfindung zur Schau gestellt werden kann, ohne daß dies während eines bestimmten Zeitraums für eine Patentanmeldung für die genannte Erfindung neuheitsschädlich ist. Die im vorliegenden Übereinkommensentwurf enthaltene enggefaßte Bestimmung, die bisher für das betreffende Verfahren maßgebend ist, ist von den Erfindern als großer Nachteil angesehen worden. Artikel 11 der Pariser

1 Finland notes with satisfaction that the present text of the proposed European system for the grant of patents is very carefully worked out in every detail. It represents legislative work of a very high level. Quite generally speaking, Finland wishes to point out that the planned system for the grant of patents implies a significant improvement of applicants' possibilities to obtain patent protection in an easier way than up to now, simultaneously reducing the work of national patent offices. We also hope the European patent co-operation profitably may be combined with the patent co-operation system represented by the Patent Cooperation Treaty.

2 Finland further wishes to emphasise that it appreciates the prevailing harmony between the European Patent Convention and the Finnish patent legislation, which, in turn, is practically completely uniform with corresponding legislation of the three other Nordic countries. However, Finland wishes to suggest revision of a few points in which it believes different provisions would be important. The points of view and propositions are the following:

3 As regards Article 23 we hold that such opinions should be free of charge, which the European Patent Office is obliged to give in accordance with same Article. In Finland there are no exceptions to the principle that official opinions of this kind are free of charge in consideration of that parties of a litigation cannot be bound to cover the costs of an opinion requested *ex officio* by a court of law. Nor should the costs in such a case directly be charged to the state.

4 According to Article 53, paragraph 1(b), disclosure of an invention by displaying it at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and amended on 10 May 1948 and 16 November 1966, shall not be taken into consideration for the application of Article 52. This same rule applies at present in Finland also. Nevertheless Finland holds that the right of the inventor necessitates quite a large widening of the circle of exhibitions which are regarded to be of such a kind that display of an invention is not for a stipulated period of time a novelty bar for a patent application regarding said invention. The narrow stipulation included in the present Draft Convention, up to now ruling the procedure in question has been regarded as a serious disadvantage by the inventors. Article 11 of the Paris Convention has up to the present formed a hindrance for a regularisation at variance therewith

- 1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une œuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.
- 2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:
- 3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.
- 4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les

Verbandsübereinkunft bildete bislang ein Hindernis dafür, im nationalen Recht nur einiger weniger Staaten eine hiervon abweichende Regelung vorzusehen. Da nunmehr jedoch nicht weniger als 21 Staaten an der Schaffung der Europäischen Patentorganisation zusammenarbeiten, ist die Situation anders, und es bietet sich die Möglichkeit für eine Revision. Für Erfinder wäre es natürlich von großer Bedeutung, ihre Erfindungen zunächst einmal auf Ausstellungen zur Schau zu stellen, weil sie hierdurch die Möglichkeit erhielten, mit den an Erfindungen interessierten Kreisen in Verbindung zu treten und so aus ihren Erfindungen größeren Nutzen zu ziehen. Wir schlagen deshalb vor, dem Artikel 53 Absatz 1 einen Buchstaben c folgenden Inhalts hinzuzufügen:

„Als mit Buchstabe b in Einklang stehend gelten Fälle, in denen die Erfindung auf einer internationalen Ausstellung offenbart worden ist, die von der Regierung des Landes, in dem der Ausstellungs-ort gelegen ist, zu einer Ausstellung erklärt worden ist, auf die Artikel 53 anzuwenden ist.“

5 Finnland möchte ganz besonders die Stellung des Erfinders im europäischen Patentsystem herausstellen. Nach Artikel 58 Absatz 2 des Übereinkommensentwurfs gilt der Anmelder als berechtigt, das in Artikel 58 Absatz 1 vorgesehene Recht des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers geltend zu machen. Er braucht also für sein Recht keinen Nachweis zu erbringen. Dies steht in krassem Gegensatz zu den einschlägigen finnischen (und nordischen) Rechtsvorschriften. Hiernach muß der Anmelder nicht nur den Erfinder in der Anmeldung benennen, sondern auch die rechtmäßige Übertragung des Rechts nachweisen. Finnische Erfinderorganisationen sind nachdrücklich dafür eingetreten, daß die gleiche Regelung auch im europäischen Patentsystem gelten sollte. Wir schlagen deshalb vor, Artikel 58 Absatz 2 wie folgt zu ergänzen: „sofern der Anmelder, falls ihm der Erfinder die Erfindung übertragen hat, eine vom Erfinder ausgestellte Abtretungsurkunde vorgelegt hat.“ Dementsprechend sollte in Artikel 90 vorgesehen werden, daß bei der Formalprüfung der Anmeldung zu prüfen ist, ob eine Abtretungsurkunde vorliegt, und daß die Nicht-einreichung einer solchen, möglicherweise fehlenden Urkunde als Rücknahme der Anmeldung gilt.

6 Finnland möchte bei dieser Gelegenheit seine Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, daß die in den Artikeln 63, 65 und 68 enthaltenen Bestimmungen, nach denen ein einzelner Staat den Gebrauch einer Amtssprache vorschreiben kann, in völliger Übereinstimmung mit den Wünschen abgefaßt worden sind, die die finnische Delegation auf der Regierungskonferenz im Juni 1972 geäußert hat.

in the national legislation for only a few states. Now, however, not less than 21 states co-operating in the work of realising the European Patent Organisation, the situation is a different one, and it is possible to obtain a revision. Obviously inventors' liberty to demonstrate their inventions in advance at exhibitions would be of great importance as regards their possibilities to establish relations with circles interested in inventions and in that way to obtain increased profits from their inventions. In these circumstances we propose that to Article 53, paragraph 1, is to be added an item (c) containing the following:

“co-ordinated with item (b) shall be regarded such a case where the disclosure has taken place at an international exhibition which the government of the country in which the place of the exhibition is situated has declared to be of a kind to which the provisions of Article 53 are applicable.”

5 Finland wishes a particular attention to be fixed on the inventor's position within the European patent system. According to Article 58, paragraph 2, of the Draft Convention the applicant is presumed to be entitled to exercise the right of the inventor or his successor according to Article 58, paragraph 1. Hence he is not required to show proof of his right. This is sharply contrary to the principles of the Finnish (and Nordic) legislation in this respect. According to the latter the applicant is obliged to name the inventor in the application as well as show proof of legal transfer of the right. Inventors' organisations in Finland have strongly underlined that the same rules should apply in the European patent system. We suggest, therefore, following addition to Article 58, paragraph 2: “provided that the applicant when the invention is obtained from the inventor has submitted a deed of assignment executed by the inventor”. In conformity therewith it should be considered in Article 90 that checking the existence of a deed of assignment shall be part of the formal examination of applications, and that non-performance of filing such a possibly missing deed of assignment will be regarded withdrawal of the application.

6 Finland takes this opportunity to express that it very much appreciates that the stipulations in Articles 63, 65 and 68 regarding the possibility of an individual state to prescribe the use of an official language have been worded in complete harmony with the wishes stated by the Finnish delegation at the Government Conference in June 1972.

inventeurs comme constituant un sérieux handicap. L'article 11 de la Convention de Paris a empêché jusqu'à présent qu'une solution soit trouvée par le biais des législations nationales, sauf dans quelques Etats. Mais maintenant qu'au moins 21 Etats coopèrent afin de mettre sur pied l'Organisation européenne des brevets, la situation est différente et une révision de cet article semble possible. Manifestement, la faculté qu'ont les inventeurs de divulguer à l'avance leurs inventions à l'occasion d'expositions peut jouer un rôle important si l'on considère qu'ils peuvent ainsi entrer en relation avec des milieux s'intéressant aux inventions et qu'ils pourront, de cette manière, tirer un plus grand profit de leurs inventions. De ce fait, le Gouvernement finlandais propose que soit ajouté à l'article 53, paragraphe 1, une lettre c) se lisant comme suit:

«Sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale au sujet de laquelle le Gouvernement du pays où elle s'est déroulée a déclaré que les dispositions de l'article 53 étaient applicables».

- 5 Le Gouvernement finlandais souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la situation de l'inventeur dans le système européen des brevets. Selon les dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du projet de convention, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause tel que prévu au paragraphe 1 de cet article. De ce fait, il n'est pas obligé de justifier de ses droits. Ces dispositions sont tout à fait contraires aux principes du droit finlandais (et scandinave) en la matière. Selon le droit scandinave, le demandeur est obligé de désigner l'inventeur dans sa demande et aussi de fournir la preuve que le droit au brevet lui a été légalement transféré. Les organisations d'inventeurs finlandaises ont vivement insisté pour que les mêmes règles soient appliquées dans le système européen des brevets. Nous suggérons donc que l'article 58, paragraphe 2, soit complété comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Conformément à cette disposition, il conviendrait de considérer que la vérification portant sur l'existence d'un acte de cession fait partie, dans le cadre de l'article 90, de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités et que la demande sera réputée retirée s'il n'a pas été remédié à l'éventuel défaut de dépôt d'un tel acte de cession.
- 6 Le Gouvernement finlandais saisit cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction de ce qu'il a été pleinement tenu compte des desiderata exprimés par la délégation finlandaise lors de la Conférence intergouvernementale de juin 1972 dans la rédaction des articles 63, 65 et 68, dont les dispositions prévoient que tout Etat contractant peut imposer l'utilisation d'une langue officielle déterminée.

Original:

Englisch
English
Anglais

M/13

30. März 1973
30 March 1973
30 mars 1973

**STELLUNGNAHME
DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE SWEDISH GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS**

1 Die schwedische Regierung nimmt mit Befriedigung von den Ergebnissen Kenntnis, welche die Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens erzielt hat. Der Übereinkommensentwurf und der Ausführungsordnungsentwurf wie auch die Protokollentwürfe und Empfehlungen, welche die Konferenz auf ihrer 6., abschließenden Tagung in Luxemburg im Juni 1972 angenommen hat, stellen nach Ansicht der schwedischen Regierung einen wichtigen Schritt zu einer Rationalisierung der Verfahren und der Verwaltungsarbeit bei der Patenterteilung in Europa dar. Die schwedische Regierung erwartet, daß ein auf dem Übereinkommensentwurf beruhendes europäisches Verfahren auch zur umfassenden Zusammenarbeit beitragen wird, die der Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vorsieht.

2 Die schwedische Regierung stellt fest, daß der Übereinkommensentwurf, soweit es sich um das materielle Patentrecht handelt, im wesentlichen mit der neueren nordischen Patentgesetzgebung in Einklang steht. In verschiedener Hinsicht müßten die im Entwurf gewählten Lösungen jedoch wohl noch einmal durchdacht werden. Die wichtigsten Punkte betreffen die Rolle des Erfinders im Patenterteilungsverfahren und die Bedeutung der Patentansprüche für den Schutzbereich. Die schwedische Regierung möchte sich in ihren Bemerkungen zum materiellen Patentrecht vorerst auf diese Punkte beschränken.

3 Nach den nordischen Patentgesetzen, die nach sehr ausführlicher Konsultation der interessierten Kreise erlassen wurden, muß nicht nur der Erfinder bei der Anmeldung genannt werden, sondern es muß auch ein Anmelder, der nicht selbst der Erfinder ist, zugleich den Nachweis der Abtretung („assignment“) durch den Erfinder erbringen. Nach Artikel 58 Absatz 2 des Übereinkommensentwurfs dagegen gilt der Anmelder im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als berechtigt, das Recht des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers geltend zu machen. Danach braucht also nicht nachgewiesen zu werden, daß der Erfinder sein Recht abgetreten hat.

4 Die zentrale Stellung des Erfinders im Patentwesen steht außer Frage. Werden seine Rechte nicht in geeigneter Weise geschützt, so wird der Anreiz zu Erfindungen und somit der Beitrag zum Fortschritt einer leistungsfähigen Technik, der durch das Patentwesen gefördert werden soll, offensichtlich verringert. Insbesondere Arbeitnehmer- und Erfinderorganisationen, aber auch andere interessierte Kreise, haben eindringlich darauf hingewiesen, daß vor allem hinsichtlich der Erfindungen von Arbeitnehmern die Frage der Nennung des Erfinders und der rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und dem Arbeitgeber (Anmelder) zu einem frühen Zeitpunkt geklärt sein müßte. Der Arbeitnehmer (Erfinder) wird nämlich benachteiligt, wenn er sein Recht später nachweisen muß. Es ist besonders wichtig, daß der Erfinder über Patentanmeldungen unterricht-

1 The Swedish Government notes with satisfaction the results achieved by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents. The Draft Convention and the Draft Implementing Regulations as well as the Draft Protocols and Recommendations adopted by the Conference at its 6th and final meeting in Luxembourg in June 1972 signify, in the view of the Swedish Government, an important step forward in the direction of rationalisation of procedures and administration with regard to the grant of patents in Europe. It is the expectation of the Swedish Government that a European system along the lines of the Draft Convention will also contribute to the global co-operation provided for by the Patent Co-operation Treaty.

2 The Swedish Government notes that the Draft Convention is generally in good harmony with the modern Nordic patent legislation as far as substantive patent law is concerned. In some respects, however, the solutions adopted in the Draft would seem to need further consideration. The most important points concern the rôle of the inventor in the patenting procedure and the significance of the patent claims for the scope of protection. The Swedish Government restricts, at this stage, its comments on the substantive patent law to these points.

3 The Nordic patent laws, which were promulgated after very extensive consultations with interested circles, require not only that the inventor shall be named at the time of application but also that an applicant who is not himself the inventor at the same time shall show proof of assignment by the inventor. The Draft Convention, on the other hand, contains in Article 58, paragraph 2, a provision to the effect that for the purposes of proceedings before the European Patent Office the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right of the inventor or his successor in title. Consequently, proof of assignment by the inventor is not required.

4 There can be no question about the central position of the inventor in the patent system. If his rights are not properly protected, the incentive for producing inventions and thereby contributing to the progress of the useful arts, which the patent system is designed to further, will obviously be reduced. It has been strongly emphasised, especially by employees' and inventors' organisations but also by other interested circles, that, particularly as regards inventions by employees, the identification of the inventor and the legal relations between him and the employer/applicant should be resolved at an early stage. The employee/inventor will be placed at a disadvantage if, on his own initiative, he has to establish his case at a later stage. It is of particular importance that the inventor is aware of patent applications made in regard to his invention. These

- 1 Le Gouvernement suédois prend note avec satisfaction des résultats obtenus par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Les projets de convention, de règlement d'exécution et de protocoles ainsi que les recommandations adoptés par la Conférence au cours de sa sixième et dernière session tenue à Luxembourg en juin 1972 constituent, de l'avis du Gouvernement suédois, un progrès important vers une rationalisation des procédures et de l'appareil administratif en ce qui concerne la délivrance des brevets en Europe. Le Gouvernement suédois espère que l'instauration d'un système européen s'inspirant du projet de convention contribuera également au renforcement de la coopération d'ensemble prévue par le PCT.

- 2 Le Gouvernement suédois constate que le projet de convention, d'une manière générale, concorde avec la législation nordique récente en matière de brevets, pour ce qui est du droit des brevets. Toutefois, à certains égards, les solutions adoptées dans le projet de convention sembleraient mériter un réexamen. Les principaux points en cause concernent le rôle de l'inventeur dans la procédure de délivrance du brevet et la valeur des revendications pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Le Gouvernement suédois limitera donc, pour l'instant, ses observations sur le droit des brevets à ces deux points.

- 3 Les législations nordiques en matière de brevets, qui n'ont été promulguées qu'après des consultations très poussées avec les milieux intéressés, n'imposent pas seulement que le nom de l'inventeur soit désigné au moment de l'introduction de la demande mais également que le demandeur, s'il n'est pas lui-même l'inventeur, apporte la preuve de la cession qui lui a été faite par l'inventeur. Or, le projet de convention renferme, à l'article 58, paragraphe 2, une disposition aux termes de laquelle, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause. Aucune preuve de la cession faite par l'inventeur n'est donc exigée.

- 4 La position centrale de l'inventeur dans le système de brevets ne saurait être mise en cause. Si ses droits ne sont pas dûment protégés, il est évident que l'incitation à l'invention s'en trouvera réduite ainsi que, par conséquent, l'incitation à contribuer au progrès des techniques que le système des brevets a pour but d'encourager. L'on n'a pas manqué de souligner fortement, particulièrement dans les organisations regroupant les inventeurs salariés et les inventeurs, mais également dans d'autres milieux intéressés que, surtout lorsqu'il s'agit d'inventions, réalisées par des salariés, il conviendrait de résoudre, à un stade initial de la procédure, la question de l'identification de l'inventeur et celle de ses relations juridiques avec l'employeur demandeur du brevet. L'inventeur salarié se trouvera dans une situation désavantageuse s'il doit, de sa propre initiative, faire

tet ist, die für seine Erfindung eingereicht werden. Diese Ziele lassen sich höchst einfach verwirklichen, wenn – wie im nordischen Recht – bei der Einreichung der Patentanmeldung der Erfinder genannt werden und eine vom Erfinder unterzeichnete Abtretungsurkunde vorgelegt werden muß. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß auch Anmelder aus nichtnordischen Ländern diese einmal aufgestellten Bedingungen ohne weiteres erfüllen. Die schwedische Regierung hofft, daß diese Auffassung – die auf eine Stärkung des Patentwesens hinausläuft – auf der Diplomatischen Konferenz allgemeine Anerkennung finden wird.

5 Die schwedische Regierung schlägt daher vor, dem Artikel 58 Absatz 2 eine Einschränkung folgenden Wortlauts hinzuzufügen: „sofern der Anmelder, falls ihm der Erfinder die Erfindung übertragen hat, eine vom Erfinder ausgestellte Abtretungsurkunde vorgelegt hat.“ Artikel 90 sollte dann so geändert werden, daß dieser Punkt in die Prüfung einbezogen wird. Wird die Urkunde nicht vorgelegt, obgleich Gelegenheit zur Beseitigung dieses Mangels gemäß Artikel 90 Absatz 2 gegeben war, so sollte die Anmeldung als zurückgenommen gelten. Aus diesem Vorschlag ergibt sich, daß die Erfindernennung unabhängig davon, welche Länder in der Anmeldung benannt werden, zwingend vorgeschrieben werden müßte und daß dieselbe Sanktion wie hinsichtlich der Abtretungsurkunde gelten müßte.

6 Sollte diese Regelung nicht hinreichend unterstützt werden, so schlägt die schwedische Regierung als Alternative vor, eine ähnliche Lösung wie für das Erfordernis der Erfindernennung (Artikel 79 und Artikel 90 Absatz 5) auch für die Frage der Erbringung des Nachweises darüber, daß die Erfindung dem Anmelder abgetreten worden ist, zu treffen; die Anmeldung gilt für die benannten Vertragsstaaten, die einen solchen Nachweis für nationale Patentanmeldungen vorschreiben, als zurückgenommen, wenn diesem Erfordernis nicht entsprochen worden ist.

7 Sicherlich werden das im Übereinkommensentwurf vorgesehene Erteilungsverfahren und das hohe fachliche Niveau des Europäischen Patentamts ausreichende Gewähr dafür bieten, daß Patente nicht zu Unrecht erteilt werden. Indes werden nach Auffassung der schwedischen Regierung die Öffentlichkeit und die Konkurrenten nur dann hinreichend geschützt sein, wenn für sie klar ist, was sie tun dürfen, ohne durch ein Patent behindert zu werden. Die schwedische Regierung ist daher der Ansicht, daß der Entwurf der Erklärung zu Artikel 67 einen zu großen Spielraum zur Bestimmung des Schutzbereichs einräumt. Bei der Vorarbeit zur nordischen Patentgesetzgebung wurde ganz besonders betont, daß der Patentinhaber nicht in der Lage sein dürfte, aus Unklarheiten in den Patentansprüchen Nutzen

objectives are most easily achieved if – as in the Nordic legislation – the inventor must be named and the presentation of an assignment signed by the inventor is compulsory when a patent application is filed. Experience has shown that these conditions once established are easily complied with also by applicants from outside the Nordic countries. The Swedish Government hopes that these views – which are actually aimed at strengthening the patent system – will gain general recognition at the Diplomatic Conference.

5 The Swedish Government therefore proposes to add to Article 58, paragraph 2, a **proviso** of the following wording: “provided that the applicant when the invention is obtained from the inventor has submitted a deed of assignment executed by the inventor”. Article 90 should then be amended to include this item for examination. If the deed is not submitted although an opportunity to correct a deficiency in this respect has been given in accordance with Article 90, paragraph 2, the application should be deemed to be withdrawn. It follows from this proposal that the mention of the inventor should be compulsory regardless of the countries designated in the application and that the same sanctions should apply as those mentioned above with respect to the deed of assignment.

6 If this solution does not gain sufficient support, the Swedish Government alternatively proposes that a solution along the same lines as that governing the requirement to identify the inventor (Articles 79 and 90, paragraph 5)), should apply also to the question of submitting evidence that the invention has been assigned to the applicant, i.e. in the case of non-compliance the application shall be deemed to have been withdrawn in regard to any designated state requiring such proof in respect of national applications.

7 It is recognised that the administrative procedures and the high competence of the European Patent Office as foreseen in the Draft Convention provide sufficient security against the grant of patents which are not justified. In the view of the Swedish Government, however, the general public and competitors are not sufficiently protected, unless they can clearly see what they are free to practise without the hindrance of a patent. For this reason the Swedish Government considers that the draft declaration in respect of Article 67 provides too wide a margin for determining the scope of protection. In the preparatory work to the Nordic patent legislation it was strongly emphasised that the patentee should not be able to profit from obscurities in the patent claims. The description and the

valoir son droit à un stade ultérieur de la procédure. Il est particulièrement important que l'inventeur soit informé des demandes de brevet formulées en rapport avec son invention. Le moyen le plus aisé d'atteindre ces objectifs consiste – comme c'est le cas dans la législation des pays nordiques – à rendre obligatoires la désignation de l'inventeur et la présentation d'un acte de cession signé par l'inventeur au moment du dépôt de la demande de brevet. L'expérience a montré qu'une fois ces conditions fixées, elles sont aisément respectées également par les demandeurs de pays autres que les pays nordiques. Le Gouvernement suédois espère que ce point de vue – qui vise en fait à renforcer le système des brevets – sera reconnu par tous les participants à la Conférence diplomatique.

- 5 En conséquence, le Gouvernement suédois propose d'ajouter à l'article 58, paragraphe 2, une **restriction** libellée comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Il conviendrait également de modifier l'article 90 afin de soumettre ce point à l'examen. Si l'acte de cession n'a pas été produit, bien que l'occasion ait été donnée, conformément aux dispositions de l'article 90, paragraphe 2, de remédier à cette irrégularité, la demande devrait être réputée retirée. Il découle de cette proposition que la mention de l'inventeur devrait être obligatoire, quels que soient les pays désignés dans la demande, et que les mêmes sanctions que celles qui ont été mentionnées ci-dessus à propos de l'acte de cession devraient également s'appliquer si cette condition n'était pas respectée.
- 6 Si cette solution ne recueille pas un appui suffisant, le Gouvernement suédois propose, à titre de solution de rechange, que des conditions analogues à celles qui déterminent l'obligation de désignation de l'inventeur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent également au point de la présentation de la preuve que l'invention a été cédée au demandeur; en d'autres termes, si cette condition n'était pas respectée, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.
- 7 Nous reconnaissons que les procédures administratives et la grande compétence de l'Office européen des brevets prévues dans le projet de convention fournissent une garantie suffisante qu'il ne sera pas délivré de brevets ne satisfaisant pas aux conditions requises. Toutefois, le Gouvernement suédois considère que le public en général et les concurrents ne sont pas suffisamment protégés s'il ne peuvent pas savoir clairement à quelles activités ils peuvent se livrer sans être gênés par l'existence d'un brevet. C'est pourquoi, le Gouvernement suédois estime que le projet de déclaration concernant l'article 67 offre une marge d'appréciation excessive pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet. Au cours des travaux préparatoires en vue de constituer le droit nordique des

zu ziehen. Die Beschreibung und die Zeichnungen dürften lediglich dazu verwendet werden, um das Schutzbegehren zu erläutern. Die schwedische Regierung schlägt daher vor, die Erklärung in diesem Sinne zu ändern, um eine restriktivere Handhabung sicherzustellen.

- 8 In bezug auf die organisatorische Regelung hat die schwedische Regierung festgestellt, daß der Übereinkommensentwurf (Artikel 6) einer Zweigstelle in Den Haag die Eingangs- und Formalprüfung sowie die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen überträgt. Nach Ansicht der schwedischen Regierung dürften damit Dokumentation und auch Personal sinnvoll eingesetzt werden können.
- 9 Eine für Schweden und die anderen nordischen Länder wichtige Frage betrifft die Möglichkeit für das Schwedische Patentamt, aufgrund des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einem europäischen Patenterteilungsverfahren tätig zu werden. Die schwedische Regierung legt großen Wert auf die Vereinbarung, daß das schwedische Patentamt auch nach dem Beitritt Schwedens zum europäischen Patentübereinkommen internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde werden kann, da ohne eine solche Vereinbarung Anmelder aus nordischen Ländern nicht in der Lage wären, internationale Patentanmeldungen gemäß dem Zusammenarbeitsvertrag in ihrer Muttersprache einzureichen. Die schwedische Regierung stellt daher mit großer Befriedigung fest, daß die mit der nordischen Beteiligung an der Europäischen Patentorganisation zusammenhängenden Sprachenprobleme bei der Abstimmung des PCT-Vertrags mit dem europäischen Verfahren berücksichtigt worden sind.
- 10 Ebenso ist die schwedische Regierung sehr positiv zu der engen Zusammenarbeit eingestellt, die sich – wie im Verlauf der Verhandlungen unterstellt wurde – zwischen dem schwedischen Patentamt als internationaler Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde einerseits und dem künftigen Europäischen Patentamt andererseits entwickeln wird. Eine solche Zusammenarbeit sollte eigentlich Voraussetzung dafür sein, daß Anmelder aus dem nordischen Sprachraum Anmelden aus Ländern, die den großen Sprachengruppen angehören, gleichgestellt werden.
- 11 Die schwedische Regierung behält sich schließlich noch vor, der Diplomatischen Konferenz weitere Vorschläge zu unterbreiten.

drawings should only be used in order to further specify the subject-matter claimed. The Swedish Government therefore proposes that the declaration be amended in this sense to ensure a more restrictive practice.

- 8 As regards the administrative arrangements the Swedish Government has noted that the Draft Convention (Article 6) confers on a branch at The Hague the responsibility for the examination on filing, the examination as to formal requirements and the publication of the European patent application. In the opinion of the Swedish Government, this arrangement would seem to imply a constructive utilisation of resources in documentation and manpower.
- 9 A question which is essential to Sweden and the other Nordic countries concerns the possibilities for the Swedish Patent Office to assume active functions in connection with the Patent Cooperation Treaty within the framework of a European patent system. The Swedish Government attaches great importance to the agreement according to which the Swedish Patent Office, also after the accession of Sweden to the European Patent Convention, is capable of becoming an International Searching and International Preliminary Examining Authority, since in the absence of such an agreement Nordic applicants would be deprived of the possibility to file in their own language an international patent application in accordance with the Cooperation Treaty. The Swedish Government therefore takes note, with great satisfaction, of the fact that the language problems connected with Nordic participation in the European Patent Organisation have been taken into account in the co-ordination of the Patent Cooperation Treaty system with the European system.
- 10 The Swedish Government also takes a very positive view of the close collaboration which – as was assumed in the course of the negotiations – will develop between the Swedish Patent Office in its capacity as an International Searching and Preliminary Examining Authority and the future European Patent Office. Such a collaboration should in reality be viewed as a prerequisite for an applicant from the Nordic language region to be placed on an equal basis with applicants from countries belonging to the large language groups.
- 11 Finally, the Swedish Government reserves the right to present further proposals to the Diplomatic Conference.

brevets, on a vivement insisté sur le fait que le titulaire du brevet ne devrait pas être à même de tirer parti d'obscurités que pourraient recéler les revendications. La description et les dessins ne devraient servir qu'à préciser davantage l'objet du brevet. En conséquence, le Gouvernement suédois propose que la déclaration soit modifiée en ce sens afin d'assurer l'application de ces dispositions dans un sens plus restrictif.

- 8 En ce qui concerne les dispositions administratives, le Gouvernement suédois a pris acte du fait que le projet de convention (article 6) confère à un département situé à La Haye la responsabilité de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités ainsi que de la publication des demandes de brevet européen. Selon le Gouvernement suédois, cette formule permettrait une utilisation rationnelle des ressources existant en documentation et en personnel.
- 9 La possibilité pour l'Office des brevets suédois de jouer, en liaison avec le PCT, un rôle actif dans le cadre du système européen de brevets, constitue un problème qui revêt une importance essentielle pour la Suède et les autres pays scandinaves. Le Gouvernement suédois attache une grande importance à l'accord en vertu duquel l'Office des brevets suédois, même après l'adhésion de la Suède à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, pourrait devenir une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international car, faute d'un tel accord, les demandeurs scandinaves n'auraient pas la possibilité de déposer dans leur langue une demande internationale rédigée conformément au PCT. En conséquence, le Gouvernement suédois prend acte avec une grande satisfaction de ce qu'il a été tenu compte, pour la coordination du système institué par le PCT avec le système européen, des problèmes linguistiques soulevés par la participation des pays scandinaves à l'Organisation européenne des brevets.
- 10 Par ailleurs, le Gouvernement suédois juge très positivement l'étroite coopération qui – ainsi que l'hypothèse en avait été formulée au cours des négociations – va se développer entre l'Office des brevets suédois en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le futur Office européen des brevets. De fait, il convient de considérer cette coopération comme une condition préalable pour qu'un demandeur de la zone linguistique scandinave se trouve placé sur le même pied que les demandeurs des pays appartenant aux autres grands groupes linguistiques.
- 11 Enfin, le Gouvernement suédois se réserve la faculté de présenter d'autres propositions à la Conférence diplomatique.

Original:

Deutsch/Englisch/Französisch
English/French/German
Allemand/Anglais/Français

M/14

12. April 1973
12 April 1973
12 avril 1973

**STELLUNGNAHME
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN**

**COMMENTS
BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES**

**PRISE DE POSITION
DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterbreiten im vorliegenden Dokument Änderungsvorschläge zu den Entwürfen eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und einer Ausführungsordnung; diese Vorschläge werden im Zusammenhang mit den Beratungen gemacht, die im Rahmen des Rates der Europäischen Gemeinschaften bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt – nachstehend „Zweites Übereinkommen“ genannt – stattfinden.

A. ÜBEREINKOMMEN

1 Titel des Übereinkommens

Hinter dem Titel des Übereinkommens sollte als Kurztitel in Klammern

„Europäisches Patentübereinkommen“

hinzugefügt werden; der Kurztitel sollte für Bezugnahmen auf dieses Übereinkommen und insbesondere im Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent verwendet werden können.

2 Artikel 22 Absatz 3

Im englischen Text sollte das letzte Wort dieses Absatzes „appellant“ in „party making the objection“ berichtigt werden.

3 Artikel 59 Absatz 1

Im englischen Text sollten die Worte „following the final decision“ in „after the decision has become final“ berichtigt werden.

4 Artikel 98

Es sollte ein neuer Absatz 2a folgenden Wortlauts eingefügt werden:

„(2a) 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 benannten Vertragsstaaten erloschen ist.“

Begründung:

Mit dieser Änderung soll dem auf nationaler Ebene entstandenen Bedürfnis Rechnung getragen werden, den Widerruf eines europäischen Patents auch dann betreiben zu können, wenn der Patentinhaber auf das Patent ausdrücklich verzichtet hat oder das Patent (beispielsweise infolge der Nichtentrichtung einer nationalen Gebühr) erloschen ist und infolgedessen nicht mehr besteht. Wird eine solche Möglichkeit nämlich nicht vorgesehen, so würde der

In connection with the work carried out in the Council of the European Communities for the drawing up of a Draft Convention for the European Patent for the Common Market, hereinafter referred to as the “Second Convention”, the Member States of the European Communities have set forth in this document proposals for amendments to the drafts of the Convention establishing a European System for the Grant of Patents, and of the Implementing Regulations.

A. THE CONVENTION

1 Title of the Convention

It is proposed that the following abbreviated title be added in brackets after the title of the Convention so that the abbreviated title can be used to refer to this Convention, in particular in the Community Patent Convention:

“European Patent Convention”

2 Article 22, paragraph 3

It is proposed that in the English text the last word in this paragraph, “appellant” be corrected to read “party making the objection”.

3 Article 59, paragraph 1

It is proposed that in the English text the words “following the final decision” be corrected to read “after the decision has become final”.

4 Article 98

It is proposed that a new paragraph 2a, worded as follows, be inserted:

“(2a) An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.”

Reason:

This amendment takes account of the need, as demonstrated on the national level, for proceedings to be initiated for the revocation of a European patent even where that patent has ceased to exist after the proprietor has expressly surrendered it or after it has lapsed (e.g. as a result of non-payment of a national fee). In the absence of such a possibility, a presumed infringer of a revocable patent might be held liable for the period preceding the surrender or the lapse of the patent which normally only have „*ex nunc*“ effect. It has, of course, been left to

Les Etats membres des Communautés européennes ont formulé les propositions d'amendements aux projets de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et de règlement d'exécution contenues dans le présent document en liaison avec les travaux menés dans le cadre du Conseil des Communautés européennes pour l'élaboration du projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun, ci-après dénommée «deuxième convention».

A. CONVENTION

1 Titre de la convention

Il est proposé d'ajouter entre parenthèses, à la suite du titre de la convention, le titre abrégé suivant afin que ce titre abrégé puisse être employé pour citer la présente convention, notamment dans la convention sur le brevet communautaire:

«Convention sur le brevet européen»

2 Article 22, paragraphe 3

Il est proposé de rectifier, **dans le texte en langue anglaise**, le dernier mot de ce paragraphe, «appelant», par «party making the objection».

3 Article 59, paragraphe premier

Il est proposé de rectifier, **dans le texte en langue anglaise**, les mots «following the final decision» par «after the decision has become final».

4 Article 98

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 2a ainsi rédigé:

«(2a) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cet amendement tend à reconnaître le besoin, tel qu'il s'est manifesté sur le plan national, d'entamer une action conduisant à la révocation d'un brevet européen, même lorsque ledit brevet a cessé d'exister à la suite d'une renonciation explicite de son titulaire ou de son extinction (par exemple à la suite du non-paiement d'une taxe nationale). A défaut d'une telle possibilité, en effet, un contrefacteur présumé d'un brevet révocable pourrait voir engagée sa responsabilité pour la période précédant

vermeintliche Verletzer eines widerrufenen Patents für die Zeit bis zum Verzicht bzw. zum Erlöschen des Patents gegebenenfalls zu haften haben, da sowohl der Verzicht als auch das Erlöschen in der Regel lediglich ex nunc wirken. Die Regelung dieser Fälle wird natürlich dem nationalen Recht überlassen, da es sich hierbei um Fragen handelt, die das europäische Patent nach dessen Erteilung berühren. Aus diesem Grund haben übrigens die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften im Zweiten Übereinkommen (Artikel 56 Absatz 4) eine Regelung vorgesehen, nach der ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents auch dann gestellt werden kann, wenn dieses bereits erloschen ist.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften glauben jedoch, daß es aus Gründen der Verfahrensrationalisierung eindeutig von Vorteil wäre, eine entsprechende Vorschrift auch im Ersten Übereinkommen für die Phase des Einspruchs vorzusehen, die nach der Erteilung des europäischen Patents liegt. Jeder Betroffene könnte somit erreichen, daß das Patent mit Wirkung ex tunc widerrufen wird, auch wenn auf das europäische Patent für alle benannten Staaten verzichtet worden ist oder wenn es für alle benannten Staaten erloschen ist; er wäre nicht gezwungen, in jedem benannten Staat ein nationales Nichtigkeitsverfahren einzuleiten.

Zu berücksichtigen ist auch, daß diese Möglichkeit bereits nach dem derzeitigen Wortlaut des Artikels 98 gegeben ist, wenn der Verzicht auf das europäische Patent oder dessen Erlöschen bereits in einem oder mehreren der benannten Vertragsstaaten wirksam geworden ist und das europäische Patent in **mindestens einem** Vertragsstaat weitergilt. Durch den Vorschlag der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften wird diese Möglichkeit lediglich auf den Grenzfall ausgedehnt, daß der Verzicht bzw. das Erlöschen **für alle benannten Vertragsstaaten** wirksam geworden ist.

5 Artikel 101 Absatz 2

Diese Bestimmung sollte wie folgt formuliert werden:

„Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 99 genannten Einspruchsgründe einer Aufrechterhaltung des Patents *in unveränderter Form* nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.“

Begründung:

Die im derzeitigen Wortlaut dieser Bestimmung enthaltenen Worte „wenn eine Änderung der Patentschrift nicht erforderlich ist“ sollten wie vorgeschlagen ersetzt werden, da sie zu einer irigen Auslegung führen könnten. In Artikel 101 wird deutlich zwischen den drei möglichen Ergebnissen des Verfahrens unterschieden: Widerruf des Patents (Absatz 1), Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form (Absatz 2) und Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form (Absatz 3).

national law to lay down the rules governing this point since the issues involved affect the European patent after grant. For the same reason the Member States of the European Communities have laid down a rule in the Second Convention (Article 56, paragraph 4), permitting revocation proceedings against a Community patent even where the latter has lapsed.

The Member States of the European Communities however considered that it would certainly be desirable from the point of view of the rationalisation of the procedure if a similar rule for opposition after the grant of the European patent were included in the First Convention. Any interested party would thus be able to obtain revocation of a patent with *ex tunc* effect, even where the patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States, without having to file a series of national revocation proceedings in each of the designated States.

It should also be borne in mind that this possibility already exists under the present text of Article 98 where the revocation or lapse of the European patent has taken effect in one or more designated Contracting States, provided that the European patent has remained in force in **at least one** Contracting State. The proposal put forward by the Member States of the Communities merely extends this possibility to extreme cases where the revocation or lapse has taken effect **in all of the designated Contracting States**.

5 Article 101, paragraph 2

It is proposed that the following wording be adopted for this provision:

“If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 99 do not prejudice the maintenance of the patent *unamended*, it shall reject the opposition.”

Reason:

The phrase “if there is no need to amend the specification” in the present text of this provision should be replaced by the proposed text since the provision as it stands could lead to an erroneous interpretation. The structure of Article 101 makes a clear distinction between the three possible results of the procedure: revocation of the patent (paragraph 1), maintenance of the patent unamended (paragraph 2), maintenance of the patent in amended form (paragraph 3).

la renonciation ou l'extinction du brevet qui, normalement, n'ont d'effet qu'ex nunc. La réglementation de cette question est laissée naturellement à la législation nationale, s'agissant de problèmes qui affectent le brevet européen après sa délivrance. Pour les mêmes raisons les Etats membres des Communautés européennes en particulier ont prévu, dans la deuxième convention (Article 56, paragraphe 4), une réglementation prévoyant la possibilité d'une action en nullité contre un brevet communautaire, même si celui-ci s'est éteint.

Les Etats membres des Communautés européennes ont toutefois considéré qu'il y aurait un avantage certain sur le plan de la rationalisation de la procédure si l'on prévoyait une règle analogue dans le cadre de la première convention pour la phase de l'opposition qui se déroule après la délivrance du brevet européen. Tout intéressé aurait ainsi la possibilité d'obtenir la révocation du brevet avec effet ex tunc même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés, sans devoir recourir à une série de procédures nationales en nullité dans chacun des Etats désignés.

Il convient, en outre, de considérer que cette possibilité est déjà ouverte par le texte actuel de l'article 98 lorsque la renonciation ou l'extinction du brevet européen a pris effet dans un ou plusieurs Etats contractants désignés, à condition que le brevet européen soit resté en vigueur **au moins** dans un Etat contractant. La proposition des Etats membres des Communautés européennes ne fait qu'étendre cette possibilité au cas limite où la renonciation ou l'extinction ont pris effet **pour tous les Etats contractants désignés**.

5 Article 101, paragraphe 2

Il est proposé de retenir la rédaction suivante pour cette disposition:

«Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet *sans modification*, elle rejette l'opposition».

Motivation:

Le membre de phrase «lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire» contenu dans le texte actuel de cette disposition devrait être remplacé par le texte proposé car il risque de conduire à une interprétation erronée. La structure de l'article 101 distingue nettement entre les trois résultats possibles de la procédure: révocation du brevet (paragraphe premier), maintien du brevet sans modification (paragraphe 2), maintien du brevet dans un texte modifié (paragraphe 3).

6 Artikel 105

Es sollte ein neuer Absatz 1 a folgenden Wortlauts eingefügt werden:

„(1a) Eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder das europäische Patent für alle Vertragsstaaten erloschen ist.“

Begründung:

Dieser Vorschlag bildet einen Zusatz zu dem Vorschlag für einen neuen Absatz 2 a Artikel 98 (siehe Punkt 4). Eine solche Bestimmung braucht nicht unbedingt erforderlich zu sein, wenn man davon ausgeht, daß die Beschwerde unabhängig von der Frage gegeben ist, ob das Patent, das Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist, noch gilt oder nicht. Es dürfte jedoch zweckmäßig sein, diese Möglichkeit ausdrücklich vorzusehen, damit nicht aus dem Fehlen einer dem Artikel 98 Absatz 2 a entsprechenden Bestimmung im Umkehrschluß gefolgert werden kann, daß man die Beschwerde in diesem Falle ausschließen wollte.

7 Artikel 106

Die Worte „mit Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem Verfahren verzichtet haben“ im letzten Satz sollten gestrichen werden.

Begründung:

Derjenige, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, bleibt am Beschwerdeverfahren beteiligt; bei diesem Grundsatz sollte es sein Bewenden haben, damit Schwierigkeiten insbesondere für den Fall vermieden werden, daß die Beschwerdeinstanz die Entscheidung der Vorinstanz auch hinsichtlich der Verteilung der Kosten auf die Beteiligten ändern sollte. Die Worte, deren Streichung vorgeschlagen wird, könnten als Abweichung von diesem Grundsatz aufgefaßt werden, was indes nicht beabsichtigt ist. Vielmehr soll ausgedrückt werden, daß die Beteiligung der Parteien des Verfahrens der Vorinstanz am Beschwerdeverfahren nicht bedeutet, daß jeder am Beschwerdeverfahren aktiv teilnehmen muß; dies braucht aber nicht ausdrücklich bestimmt zu werden.

8 Artikel 133 Absätze 2 und 3

a) – im englischen Text sollte der Ausdruck „registered place of business“ durch den Ausdruck „seat“ ersetzt werden (1);

– im französischen Text sollte der Ausdruck „établissement“ durch den Ausdruck „siège“ ersetzt werden. Außerdem sollte der letzte Satz des Absatzes 3 wie folgt lauten: „... Le Conseil d'ad-

6 Article 105

It is proposed that a new paragraph 1a worded as follows be inserted:

“(1a) An appeal may be filed against the decision of the Opposition Division even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.”

Reason:

This proposal supplements the proposal for a new paragraph 2a in Article 98 (see point 4 above). Such a provision may be unnecessary if it is felt that the right to appeal remains open irrespective of whether or not the patent which was the subject of the contested decision is still in force. However, it would appear preferable to lay down an express provision for this possibility in order to avoid the danger of it being claimed, by means of an argument *a contrario*, that the absence of a provision corresponding to Article 98, paragraph 2a, is an indication of an intention to exclude appeals in such cases.

7 Article 106

It is proposed that the words “with the exception of those who have abandoned that right” in the last sentence should be deleted.

Reason:

It was considered that parties to proceedings resulting in a decision against which an appeal is filed continue to be parties to the appeal proceedings *ipso jure* and that this principle must be retained to avoid difficulties particularly where the appeals body amends the decision of the lower instance and such amendment also relates to the division of costs between the parties. The words which it is proposed to delete could be interpreted as a departure from this principle. This was not the intention; the intention was to make it clear that although the parties to the proceedings before the lower instance are recognised as parties to the appeal proceedings, this does not mean that persons not wishing to take an active part in the latter proceedings will be forced to do so: this is however clear without any express provision being necessary.

8 Article 133, paragraphs 2 and 3

(a) It is proposed that:

– in the English text, the words “registered place of business” be replaced by “seat” (1);

– in the French text, the word “établissement” be replaced by “siège”. In addition the last sentence of

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe la ainsi rédigé:

«(1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cette proposition constitue un complément à la proposition d'un nouveau paragraphe 2a pour l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Une telle disposition pourrait ne pas être indispensable si l'on estime que le droit au recours reste ouvert indépendamment de la question de savoir si le brevet qui a fait l'objet de la décision contestée est ou non encore en vigueur. Toutefois, il semble préférable de prévoir expressément cette possibilité afin d'éviter que l'on ne puisse, par une argumentation a contrario, faire valoir que l'absence d'une disposition correspondante à l'article 98, paragraphe 2a, constitue une indication de l'intention de vouloir exclure le recours dans un tel cas.

7 Article 106

Il est proposé de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» à la dernière phrase.

Motivation:

Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent ipso jure parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties. Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse.

8 Article 133, paragraphes 2 et 3

a) Il est proposé de remplacer:

– dans le texte en langue anglaise, les termes «registered place of business» par «seat» (1);

– dans le texte en langue française, le terme «établissement» par «siège». De plus, la dernière

(1) Hinweis zu Nr. 8:

Derselbe Ausdruck sollte auch in folgenden Bestimmungen verwendet werden:

- a) *Übereinkommen*
Artikel 14 Absatz 2
- b) *Ausführungsordnung*
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c
Regel 56 Buchstabe a
Regel 76 Absatz 2 Buchstabe a
Regel 79 Absatz 2
Regel 86 Absatz 2
Regel 93 Absatz 1 Buchstabe f
Regel 95 Absatz 2
- c) *Anerkennungsprotokoll*
Artikel 2

(1) Note to No. 8:

The same term should be used in the following provisions:

- (a) *Convention*
Article 14, paragraph 2
- (b) *Implementing Regulations*
Rule 26, paragraph 2(c)
Rule 56(a)
Rule 76, paragraph 2(a)
Rule 79, paragraph 2
Rule 86, paragraph 2
Rule 93, paragraph 1(f)
Rule 95, paragraph 2
- (c) *Protocol on the Recognition of Decisions*
Article 2

(1) Note concernant le No 8:

La même expression devrait être utilisée dans les dispositions suivantes:

- a) *Convention*
Article 14, paragraphe 2
- b) *Règlement d'exécution*
Règle 26, paragraphe 2, lettre c)
Règle 56, lettre a)
Règle 76, paragraphe 2, lettre a)
Règle 79, paragraphe 2
Règle 86, paragraphe 2
Règle 93, paragraphe 1, lettre f)
Règle 95, paragraphe 2
- c) *Protocole sur la reconnaissance*
Article 2

ministration peut prévoir . . . d'autres personnes morales qui ont *leur siège* sur le territoire . . .”.

Begründung:

Die vorgeschlagene Ausdrucksweise soll sicherstellen, daß der englische und der französische Text dem im deutschen Text verwendeten Ausdruck „Sitz” entsprechen.

b) **Im englischen Text** sollte in der letzten Zeile des Absatzes 3 der Ausdruck „economic links” durch den Ausdruck „economic connections” ersetzt werden.

9 Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe d

Diese Bestimmung sollte wie folgt formuliert werden:

„d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist;”

Begründung:

Werden die Worte „im Einspruchsverfahren entgegen Artikel 122 Absatz 3” gestrichen, so kann jeder Vertragsstaat in seinen Rechtsvorschriften als Nichtigkeitsgrund auch den Fall vorsehen, daß der Schutzbereich des europäischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren oder gegebenenfalls im nationalen Beschränkungsverfahren insbesondere infolge einer Änderung der Ansprüche erweitert worden ist. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften möchten im Rahmen des Zweiten Übereinkommens von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können; als Grund für die Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents soll nicht nur der Fall der Erweiterung des Schutzbereichs im Einspruchsverfahren, sondern auch der Fall der Erweiterung des Schutzbereichs – insbesondere infolge einer Änderung der Ansprüche – im Beschränkungsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren vorgesehen werden, die zentral bei den besonderen Organen des Europäischen Patentamts stattfinden werden. Solange ihnen jedoch eine solche Möglichkeit in Artikel 138 des Ersten Übereinkommens nicht eingeräumt wird, können sie dies nicht tun.

10 Artikel 141

Es sollte ein neuer Absatz 2 folgenden Wortlauts angefügt werden:

„(2) Werden Jahresgebühren für das europäische Patent innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so gelten diese Jahresgebühren als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb der genannten Frist gezahlt werden. Eine nach nationalem Recht vorgesehene Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben.”

paragraph 3 should read as follows “The Administrative Council may determine . . . other legal persons which *have their seat* within the territory . . .”.

Reason:

This proposal is intended to ensure that the terms used in the English and French texts correspond to the term “Sitz” used in the German text.

(b) It is proposed that **in the English text**, in the last line of paragraph 3, the words “economic links” be replaced by “economic connections”.

9 Article 138, paragraph 1(d)

It is proposed that this sub-paragraph be worded as follows:

“if the protection conferred by the European patent has been extended;”

Reason:

The deletion of the words “contrary to Article 122, paragraph 3” and “during opposition proceedings” would authorise each Contracting State to include as a ground for revocation in its national law any extension of the protection conferred by the European patent, in particular by an amendment to the claims, during national revocation or limitation proceedings. The Member States of the European Communities wish to make use of this possibility in the Second Convention by providing as a ground for revocation of a Community patent not only any extension of the protection during the opposition proceedings but also any extension of protection, in particular by an amendment to the claims, during the limitation or revocation proceedings which will be centralised and take place before the special departments of the European Patent Office. However, unless such a possibility is open to them under Article 138 of the First Convention, they will be unable to apply such a measure.

10 Article 141

It is proposed that a second paragraph worded as follows, be added:

“(2) Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.”

phrase du paragraphe 3 devrait se lire comme suit:
«... Le Conseil d'administration peut prévoir ...
d'autres personnes morales qui *ont leur siège* sur le
territoire ...».

Motivation:

Les termes proposés visent à assurer l'équivalence des textes en langues anglaise et française par rapport au terme «Sitz» utilisé dans la version en langue allemande.

b) Il est proposé de remplacer, **dans le texte en langue anglaise**, dans la dernière ligne du paragraphe 3, les termes «economic links» par «economic connections».

9 Article 138, paragraphe 1, lettre d)

Il est proposé de rédiger cette lettre comme suit:

«si la protection conférée par le brevet européen a été étendue»:

Motivation:

L'effet de la suppression des mots «contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3» et «au cours de la procédure d'opposition» est d'autoriser chaque Etat contractant à prévoir dans sa législation nationale comme cause de nullité également le cas où la protection conférée par le brevet européen a été étendue notamment par une modification des revendications au cours d'une procédure nationale de nullité ou, le cas échéant, de limitation du brevet. Les Etats membres des Communautés européennes souhaitent pouvoir faire usage de cette possibilité dans le cadre de la deuxième convention en prévoyant en tant que motif de nullité d'un brevet communautaire non seulement le cas où la protection a été étendue au cours de la procédure d'opposition mais aussi celui où la protection a été étendue notamment par une modification des revendications au cours des procédures de limitation ou de nullité qui se dérouleront d'une manière centralisée auprès des instances spéciales de l'Office européen des brevets. Toutefois, aussi longtemps qu'une telle possibilité ne leur est pas ouverte par l'article 138 de la première convention, il leur serait interdit de s'en prévaloir.

10 Article 141

Il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé:

«(2) Si des taxes annuelles au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale».

Begründung:

Mit diesem Vorschlag wird nach Ansicht der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften einem berechtigten Anliegen der Patentinhaber entsprochen, und die darin enthaltene Lösung dürfte logisch und gerecht sein. Die Vertragsstaaten würden sich hiermit verpflichten, auf jeden Fall sicherzustellen, daß für die Zahlung der Jahresgebühr für das erste Jahr eine Mindestfrist von 2 Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents eingeräumt wird, ohne daß eine Zuschlagsgebühr zu zahlen ist.

11 Artikel 143 Absatz 2

Diese Bestimmung sollte wie folgt ergänzt werden:

„. . . des Europäischen Patentamts; *Artikel 10 Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.*“

Begründung:

Durch diesen Vorschlag soll sichergestellt werden, daß der Präsident des Europäischen Patentamts zur Leitung der durch ein besonderes Übereinkommen einzusetzenden besonderen Organe sämtliche Befugnisse hat, die in Artikel 10 generell für die Leitung des Patentamts vorgesehen sind. Bei diesem Vorschlag gehen die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften davon aus, daß die besonderen Organe, die nach dem Zweiten Übereinkommen eingesetzt werden sollen, Bestandteil des Europäischen Patentamts sind. Durch die Verweisung auf Artikel 10 wird außerdem sichergestellt, daß der Präsident des Patentamts hinsichtlich des Zweiten Übereinkommens gegenüber dem engeren Ausschuß des Verwaltungsrats die gleichen Befugnisse wie gegenüber dem Verwaltungsrat hat (vgl. insbesondere Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben c und e).

12 Artikel 145 Absatz 1

Diese Bestimmung sollte wie folgt geändert werden:

„*Die Gruppe von Vertragsstaaten kann zur Überwachung der Tätigkeit der nach Artikel 143 Absatz 2 gebildeten besonderen Organe einen engeren Ausschuß des Verwaltungsrats einsetzen, dem . . .*“

Begründung:

Es dürfte besser sein, in dieser Bestimmung – wie auch in den Artikeln 142, 143 und 144 – lediglich vorzusehen, daß die Unterzeichnerstaaten des besonderen Übereinkommens die Möglichkeit haben, einen engeren Ausschuß des Verwaltungsrats einzusetzen; dieser Ausschuß wird dann aufgrund des besonderen Übereinkommens eingesetzt.

Reason:

In the opinion of the Member States of the European Communities this proposal is in the legitimate interest of patent proprietors and constitutes a solution which would seem to be logical and equitable. Under this solution the Contracting States would undertake to guarantee in any event a minimum period of two months from the date of the publication of the mention of the grant of the patent for payment of the first renewal fee, without any additional fee being charged.

11 Article 143, paragraph 2

It is proposed that the text of this provision be supplemented as follows:

“... such special departments; *Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis.*”

Reason:

This proposal is intended to ensure that, for the running of the special departments set up under the special agreement the President of the European Patent Office has all the powers provided under Article 10 for the general conduct of the Office's operations. In drawing up this proposal the Member States of the European Communities have assumed that the special departments set up by them under the Second Convention will constitute an integral part of the European Patent Office. The reference to Article 10 would also ensure that the President of the European Patent Office will have the same powers *vis-à-vis* the Select Committee of the Administrative Council, under the Second Convention, as are provided under Article 10 *vis-à-vis* the Administrative Council (see in particular Article 10, paragraph 2(c) and (e)).

12 Article 145, paragraph 1

It is proposed that this provision be amended as follows:

“*The group of Contracting States may set up a Select Committee for the purpose . . .*”

Reason:

As in the case of Articles 142 to 144, it would appear preferable for this provision only to lay down an option for States signatories to the special agreement to set up a Select Committee of the Administrative Council, since the actual setting up of such a Committee will be dependent on the special agreement itself.

Motivation:

Cette proposition répond, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, à un intérêt légitime des titulaires de brevets et contient une solution qui semble logique et équitable. Par cette formule, les Etats contractants s'engageraient à garantir en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet pour le paiement de la première annuité de la taxe de maintien en vigueur du brevet, sans paiement de surtaxe.

11 Article 143, paragraphe 2

Il est proposé de compléter le texte de cette disposition comme suit:

«... assure la direction de ces instances spéciales; *les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables*».

Motivation:

Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets disposera, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. En formulant cette proposition, les Etats membres des Communautés européennes partent de l'idée que les instances spéciales dont ils prévoient l'institution en vertu de la deuxième convention constitueront une partie intégrante de l'Office européen des brevets. Le renvoi à l'article 10 permet, en outre, d'assurer que le Président de l'Office disposera vis-à-vis du Comité restreint du Conseil d'administration, en ce qui concerne la deuxième convention, des compétences qui sont prévues à cet article vis-à-vis du Conseil d'administration (cf. notamment article 10, paragraphe 2, lettres c) et e)).

12 Article 145, paragraphe premier

Il est proposé de modifier cette disposition comme suit:

«*Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint . . .*»

Motivation:

Il semble préférable de ne prévoir dans cette disposition, ainsi que cela est le cas pour les articles 142 à 144, qu'une faculté pour les Etats parties à l'accord particulier d'instituer un Comité restreint du Conseil d'administration, l'institution effective de celui-ci étant effectuée en vertu de l'accord particulier lui-même.

13 Artikel 157 Absatz 2

Diese Bestimmung sollte wie folgt geändert werden:

„Ist die internationale Anmeldung jedoch in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, *so veröffentlicht das Europäische Patentamt die ihm nach Artikel 153 Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 65 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 65 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.*“

Begründung:

Nach Artikel 157 Absatz 1 des Übereinkommens tritt die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, durch das Internationale Büro an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. Da internationale Anmeldungen nicht nur in Deutsch, Englisch oder Französisch veröffentlicht werden können, sondern auch in Japanisch oder Russisch, hat Artikel 157 Absatz 1 notwendigerweise zur Folge, daß die Veröffentlichung einer internationalen Patentanmeldung auch in japanischer oder russischer Sprache an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung tritt. Die Schwierigkeiten, die daraus für den vorläufigen Schutz entstehen können, haben dazu geführt, in Artikel 157 Absatz 2 für jeden Vertragsstaat die Möglichkeit vorzusehen, den vorläufigen Schutz davon abhängig zu machen, daß eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche, Englische oder Französische entweder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden oder dem vermeintlichen Patentverletzer übermittelt worden ist.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften haben nun festgestellt, daß bereits aufgrund des Artikels 153 Absatz 2 eine solche Übersetzung dem Europäischen Patentamt zuzuleiten ist und folglich verfügbar sein wird.

Sie sind deshalb der Auffassung, daß eine rationellere Lösung als die zur Zeit in Artikel 157 Absatz 2 vorgesehene Lösung angestrebt werden sollte; diese Lösung sollte darin bestehen, daß das Europäische Patentamt die internationale Anmeldung in dieser Übersetzung veröffentlichen muß. Der einstweilige Schutz könnte dann vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung an gewährt werden, und die einzelnen Vertragsstaaten bräuchten nicht jeder für sich entsprechende Bestimmungen zu erlassen. Das in Artikel 65 Absatz 3 des Übereinkommens eingeräumte Recht, daß jeder Vertragsstaat, dessen Amtssprache nicht die Verfahrenssprache der Anmeldung ist, die Gewährung des einstweiligen Schutzes von der Vorlage einer Übersetzung der Patentansprüche in eine seiner Amtssprachen abhängig machen kann, würde durch diese Bestimmung nicht berührt.

13 Article 157, paragraph 2

It is proposed that this provision be amended as follows:

“Nevertheless, if the international application is published in a language other than one of the official languages of the European Patent Office, *that Office shall publish the international application, supplied as specified in Article 153, paragraph 2. Subject to the provisions of Article 65, paragraph 3, the provisional protection in accordance with Article 65, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.*”

Reason:

Article 157, paragraph 1, of the Convention provides that the publication by the International Office of an international application for which the European Patent Office is a designated Office shall take the place of the publication of a European patent application. Since international applications may be published in Russian or Japanese as well as in English, French or German, Article 157, paragraph 1, therefore has the effect of allowing even international applications in Russian or Japanese to take the place of the publication of a European patent application. Because of the difficulties to which this could give rise as concerns provisional protection, provision has been made in Article 157, paragraph 2, for an option on the part of any Contracting State to make provisional protection subject to a translation of the international application in English, French or German being made available to the public or being communicated to the presumed infringer in the State in question.

However the Member States of the European Communities noted that under Article 153, paragraph 2, such a translation must in any event be supplied to the European Patent Office and would therefore be available.

They therefore considered that a more rational solution than that laid down in Article 157, paragraph 2, would be to make it compulsory for the European Patent Office to publish the international publication in this translation. Provisional protection could thus be granted from the date of the publication of the translation, thereby relieving each Contracting State of the need to apply corresponding provisions to this end. The new provision would not affect the option provided under Article 65, paragraph 3, of the Convention whereby any Contracting State which does not have as an official language the language of the application proceedings, may make provisional protection subject to the submission of the translation of the claims in one of its official languages.

13 Article 157, paragraphe 2

Europäische Gemeinschaften
European Communities
Communautés européennes

Il est proposé de modifier cette disposition comme suit:

«Néanmoins, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, *celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 65, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication*».

Motivation:

L'article 157, paragraphe premier, de la convention prévoit que la publication par le Bureau International d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Etant donné que les langues de publication des demandes internationales sont non seulement l'anglais, l'allemand et le français, mais aussi le russe et le japonais, l'article 157, paragraphe 1, a, par conséquent, pour effet de remplacer la publication de la demande de brevet européen également par une publication d'une demande internationale en langue russe ou japonaise. Les difficultés que cela pourrait provoquer en matière de protection provisoire ont conduit à prévoir au paragraphe 2 de l'article 157 la faculté pour tout Etat contractant de faire dépendre cette protection provisoire de l'accessibilité au public ou de la remise au contrefacteur présumé dans ledit Etat d'une traduction de la demande internationale en langue anglaise, allemande ou française.

Or, les Etats membres des Communautés européennes se sont rendus compte qu'en vertu de l'article 153, paragraphe 2, une telle traduction doit en tout cas être remise à l'Office européen des brevets et sera donc disponible.

Ils ont par conséquent considéré qu'une solution plus rationnelle que celle prévue dans le texte actuel de l'article 157, paragraphe 2, consisterait à prévoir obligatoirement la publication par l'Office européen des brevets de la demande internationale dans cette traduction. La protection provisoire pourrait ainsi être assurée à compter de la date de cette publication, ce qui déchargerait chacun des Etats contractants de se prévaloir de dispositions correspondantes. La nouvelle disposition ne porterait pas atteinte à la faculté reconnue à l'article 65, paragraphe 3, de la convention à chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de procédure de la demande, de faire dépendre la protection provisoire de la production d'une traduction des seules revendications dans l'une de ses langues officielles.

B. AUSFÜHRUNGSORDNUNG

14 Regel 14

Diese Bestimmung sollte wie folgt gefaßt werden:

„Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf das europäische Patent eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf die europäische Patentanmeldung nur mit Zustimmung des Dritten zurückgenommen werden.“

Begründung:

Nach Ansicht der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften soll das Recht des Anmelders auf Zurücknahme seiner Anmeldung nur eingeschränkt werden können, falls ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er vor einem nationalen Gericht Klage zur Geltendmachung des Anspruchs auf die angemeldete Erfindung erhoben hat. Das Recht auf Zurücknahme der Anmeldung ist von zu großer Bedeutung, als daß es auf eine bloße Mitteilung des Dritten an das Patentamt eingeschränkt werden kann, selbst wenn der Nachweis für die Richtigkeit dieser Mitteilung nach der derzeitigen Fassung der Regel 14 in der Folge innerhalb eines Monats erbracht werden muß.

15 Regel 28

Absatz 1 sollte wie folgt geändert werden:

„(1) Bezieht sich eine Erfindung . . . , so gilt die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung und in dem europäischen Patent nur dann als so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann, wenn

- a) ein Muster . . .
- b) in der Anmeldung . . .”

Begründung:

Nach Auffassung der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ist es besser, nicht wie bisher auf Artikel 81 zu verweisen, sondern dessen Ausdrucksweise zu übernehmen. Dadurch läßt sich die Auslegung vermeiden, daß die Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen nur für das Stadium der Prüfung der europäischen Patentanmeldung gelten sollen. Der Artikel 81 ist nämlich im Dritten Teil des Übereinkommens enthalten, der die europäische Patentanmeldung betrifft, und zwar in Kapitel I „Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung“. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften meinen, daß die Nichtbeachtung der Regel 28 zugleich auch als Fehlen einer deutlichen und vollständigen Offenbarung angesehen wer-

B. THE IMPLEMENTING REGULATIONS

14 Rule 14

It is proposed that this provision be worded as follows:

“As from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, the European patent application may be withdrawn only with the agreement of the third party.”

Reason:

The Member States of the European Communities consider that the restriction on the right of the applicant to withdraw his application should be conditional upon a third party proving to the European Patent Office that he has instituted proceedings before a national court relating to the right to the invention which is the subject-matter of the application in question. The right to withdraw the application is in fact too important a matter to allow it to be restricted solely on the basis of a communication to the Office by the third party even if, under the present text of Rule 14, proof supporting such a communication must subsequently be provided within a period of one month.

15 Rule 28

It is proposed that the first paragraph of Rule 28 be amended as follows:

“(1) . . . the European patent application or the European patent shall not be regarded as disclosing the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art unless:

- (a) . . .
- (b) . . .”

Reason:

The Member States of the European Communities consider that, instead of referring to Article 81 as in the present text, the requirements of that Article should be repeated. This would preclude an interpretation whereby the requirements of applications relating to micro-organisms might be deemed to apply only to the examination of the European patent application. Article 81 is in fact contained in Part III of the Convention which relates to the application for European patents and, more specifically, in Chapter I entitled “Filing and requirements of the European patent application”. The Member States of the European Communities consider that non-compliance with the requirements of Rule 28 should also constitute a failure to

14 Règle 14

Il est proposé de rédiger cette disposition comme suit:

«A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, la demande de brevet européen ne peut être retirée qu'avec l'accord de ce tiers».

Motivation:

Les Etats membres des Communautés européennes considèrent que la restriction du droit du demandeur de retirer sa demande devrait être subordonnée à la présentation à l'Office européen des brevets de la preuve par un tiers qu'il a intenté une action devant un tribunal national portant sur le droit à l'invention qui fait l'objet de la demande en cause. Le droit au retrait de la demande est en effet un élément trop important pour qu'il puisse être limité sur la base d'une simple information fournie par le tiers à l'Office même si, conformément au texte actuel de la règle 14, la preuve de cette information doit ensuite être obligatoirement apportée dans un délai d'un mois.

15 Règle 28

Il est proposé de modifier le paragraphe premier comme suit:

«(1) Lorsqu'une invention ... la demande de brevet européen et le brevet européen ne sont considérés comme exposant l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter que si:

- a) ...
- b) ...»

Motivation:

Les Etats membres des Communautés européennes considèrent qu'il est préférable de remplacer le renvoi à l'article 81 contenu dans le texte actuel par la reprise des termes mêmes dudit article. Il est ainsi possible d'éviter une interprétation selon laquelle les prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes ne vaudraient que pour le stade de l'examen de la demande du brevet européen. L'article 81, en effet, est placé dans la Troisième partie de la convention concernant la demande de brevet européen et, plus particulièrement, dans le Chapitre I intitulé «Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire». Les Etats membres des Communautés européennes considèrent que le

den sollte, auf das ein Einspruch nach Artikel 99 Buchstabe b oder eine Nichtigkeitsklage nach Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b gestützt werden kann. Um eine solche Auslegung zu gewährleisten, ist in dem vorgeschlagenen Text neben der europäischen Patentanmeldung ausdrücklich das europäische Patent erwähnt worden.

16 Regel 61

Es sollte ein neuer Absatz folgenden Wortlauts eingefügt werden; die jetzige Regel 61 würde Absatz 2 werden:

„(1) Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle Vertragsstaaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.“

Begründung:

Dieser Vorschlag ist eine Ergänzung zu dem Vorschlag, in Artikel 98 einen neuen Absatz 2 a einzufügen (siehe Punkt 4). Wird jedem das Recht zuerkannt, gegen ein europäisches Patent, auf das für alle benannten Staaten verzichtet wurde oder das für alle Staaten erloschen ist, Einspruch einzulegen, so muß nach Ansicht der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften der Einsprechende logischerweise die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auch für den Fall erwirken können, daß während des Einspruchsverfahrens auf das europäische Patent verzichtet wird oder das europäische Patent erlischt.

17 Regel 63

Der Titel dieser Regel sollte wie folgt geändert werden:

„Form der neuen Patentschrift im Einspruchsverfahren“

Begründung:

Der vorgeschlagene neue Titel ist an den Titel der Regel 50 angeglichen worden, auf die übrigens in der Regel 63 verwiesen wird.

disclose the invention in a sufficiently clear and complete manner, which therefore forms grounds for opposition proceedings to be filed under Article 99 (b) or revocation proceedings to be instituted under Article 138, paragraph 1(b). In the proposed text the European patent is expressly mentioned in addition to the European patent application, in order to ensure that this provision is so interpreted.

16 Rule 61

It is proposed that a new paragraph worded as follows be inserted, with the present text of Rule 61 becoming paragraph 2:

“(1) If the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months as from a notification by the European Patent Office of the surrender or lapse.”

Reason:

This proposal supplements the proposal for the insertion of a new paragraph 2a in Article 98 (see point 4 above). The Member States of the European Communities considered that if any party interested is granted the right to institute proceedings against a European patent which has been surrendered or which has lapsed for all the designated States, it would logically be necessary to grant the opponent the right to have the opposition proceedings continued where the European patent is surrendered or lapses whilst the proceedings are taking place.

17 Rule 63

It is proposed that the title of this Rule be amended as follows:

“Form of the new specification in opposition proceedings”.

Reason:

The new title proposed is based on the title of Rule 50 to which Rule 63 refers.

non-respect des prescriptions de la règle 28 devrait constituer aussi un défaut d'exposition claire et complète qui doit permettre de fonder une procédure d'opposition en vertu de l'article 99, lettre b), ou une action en nullité en vertu de l'article 138, paragraphe premier, lettre b). C'est pour assurer une telle interprétation que le brevet européen a été expressément mentionné à côté de la demande de brevet européen dans le texte proposé.

16 Règle 61

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe rédigé comme suit, le texte actuel de la règle 61 devenant le paragraphe 2:

«(1) Si le titulaire a renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l'opposant par l'Office européen des brevets de la renonciation ou de l'extinction».

Motivation:

Cette proposition constitue un complément à la proposition relative à l'introduction d'un nouveau paragraphe 2a à l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Les Etats membres des Communautés européennes ont estimé que si l'on reconnaît à toute personne intéressée le droit à engager une procédure d'opposition contre un brevet européen auquel il a été renoncé ou qui s'est éteint pour tous les Etats désignés, il fallait logiquement reconnaître à l'opposant le droit d'obtenir la poursuite de la procédure d'opposition pour le cas où la renonciation ou l'extinction du brevet européen interviendrait alors que la procédure d'opposition est en instance.

17 Règle 63

Il est proposé de modifier le titre de cette règle comme suit:

«Forme du nouveau fascicule du brevet dans la procédure d'opposition».

Motivation:

Le nouveau titre proposé s'inspire du titre de la règle 50 à laquelle la règle 63 fait d'ailleurs renvoi.

Original:

Englisch (1)
English
Anglais (2)

M/15

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

COMMENTS BY

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

(1) Deutsche Übersetzung vorgelegt von FICPI

(2) La traduction française a été fournie par la FICPI

LISTE DER ARTIKEL, REGELN UND DOKUMENTE, DIE IN DER STELLUNGNAHME ABGEHANDELT WERDEN

Artikel	Absatz der Stellungnahme, in dem Schlußfolgerungen gezogen werden (am linken Rand stehende Nummern)
68(3)	34
71	36
59	40
93(2)	45
104(1)	48
107	50
110(1)	51
133(2)	3
133(3)	3
134 (neuer Absatz)	10
134(2)(b)	26
134(3)	27
134(6)	28
149	52
162(1)(a)	29, 8
162(1)(b)	30, 8
162(4)(a) (neuer Absatz)	9
162(6)	32
Regel	
2(1)	53
13(4)	42
23(2) (neuer Absatz)	54
24(4)	56
41(2)	58
43(1)	62, 63
51	46
83	67
107	15
108 (neue Regel)	21
Protokoll über die Anerkennung M/3	
(allgemein)	68
Art. 7(1)	69
Art. 7(2)	70
Protokoll über die Zentralisierung M/5	
	10

TEIL I

BEMERKUNGEN

über die Artikel und Regeln betreffend die
Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

1 Es wird gerne zur Kenntnis genommen, daß die Vorschläge der Berufsorganisationen betreffend die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt in großem Ausmaß in Erwägung gezogen und gegen die Vorschläge anderer interessierter Gruppen einsichtsvoll ausgeglichen wurden. Es ist nicht beabsichtigt, mit dieser Stellungnahme irgendwelche grundsätzli-

LIST OF ARTICLES, RULES AND DOCUMENTS DEALT WITH IN THE COMMENTS

Article	Paragraph of Comments, where conclusions are drawn (left-hand margin number)
68(3)	34
71	36
59	40
93(2)	45
104(1)	48
107	50
110(1)	51
133(2)	3
133(3)	3
134 (new paragraph)	10
134(2)(b)	26
134(3)	27
134(6)	28
149	52
162(1)(a)	29, 8
162(1)(b)	30, 8
162(4)(a) (new paragraph)	9
162(6)	32
Rule	
2(1)	53
13(4)	42
23(2) (new paragraph)	54
24(4)	56
41(2)	58
43(1)	62, 63
51	46
83	67
107	15
108 (new Rule)	21
Protocol on Recognition M/3	
(general)	68
Art. 7(1)	69
Art. 7(2)	70
Protocol on Centralisation M/5	
	10

PART I

NOTES

on the Articles and Rules dealing with Representation
before the European Patent Office

1 It is noted with appreciation that the proposals of the professional organisations in respect of representation before the European Patent Office have been considered to a large extent and have been judiciously balanced against the proposals of other interested circles. By the present paper it is not intended to raise any questions of principle.

Article	Paragraphe de la prise de position où sont exposées les conclusions (nombre figurant dans la marge à gauche)
68(3)	34
71	36
59	40
93(2)	45
104(1)	48
107	50
110(1)	51
133(2)	3
133(3)	3
134 (nouveau paragraphe)	10
134(2)(b)	26
134(3)	27
134(6)	28
149	52
162(1)(a)	29, 8
162(1)(b)	30, 8
162(4)(a) (nouveau paragraphe)	9
162(6)	32
Règle	
2(1)	53
13(4)	42
23(2) (nouveau paragraphe)	54
24(4)	56
41(2)	58
43(1)	62, 63
51	46
83	67
107	15
108 (nouvelle règle)	21
Protocole sur la reconnaissance M/3	
(général)	68
Art. 7(1)	69
Art. 7(2)	70
Protocole sur la centralisation M/5	
	10

1ère PARTIE

NOTES

sur les Articles et les Règles relatifs à Représentation devant l'Office Européen des Brevets

- 1 Il est noté avec satisfaction que les propositions des organisations professionnelles pour ce qui concerne la représentation devant l'Office Européen des Brevets ont été prises en considération dans une large mesure et ont été judicieusement pesées relativement aux propositions des autres milieux intéressés. Le présent rapport n'entend soulever

che Fragen anzuschneiden. Allerdings werden zu einigen wenigen Punkten Bemerkungen gemacht, die von untergeordneter Bedeutung sein können, worüber aber weitere Diskussionen doch nützlich sein könnten.

Sitz in einem Vertragsstaat gemäß Art. 133

- 2 Während sich Art. 133(2) auf „natürliche und juristische Personen bezieht, die weder (einen) Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben“, betrifft Art. 133(3) im ersten und zweiten Satz natürliche und juristische Personen mit (ihrem) Wohnsitz oder Sitz (Geschäftssitz) in einem Vertragsstaat . . . Keiner dieser Ausdrücke scheint sehr genau zu sein, aber insbesondere der vorerwähnte könnte dahingehend gedeutet werden, daß eine Gesellschaft, die nicht in einem Vertragsstaat ansässig ist, irgendeine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft in einem Vertragsstaat gründet, wobei dann die Muttergesellschaft direkt mit dem Europäischen Patentamt verkehren könnte.
- 3 Es wird daher vorgeschlagen, wenigstens das Wort „ihrem“ („their“, „leur“) durchwegs an allen drei Stellen des Ausdruckes „Sitz“ (Geschäftssitz) anzunehmen oder vorzugsweise eine präzisere Formulierung zu wählen, wie z.B.

Art. 133(2)

„(2) Natürliche Personen, die keinen Wohnsitz im Gebiet eines Vertragsstaates haben, und juristische Personen, die gemäß den Gesetzen eines der Vertragsstaaten nicht protokolliert sind, müssen . . .“.

Art. 133(3)

„(3) Natürliche Personen, die einen Wohnsitz im Gebiet eines Vertragsstaates haben, und juristische Personen, die gemäß den Gesetzen eines der Vertragsstaaten protokolliert sind . . .
die gemäß den Gesetzen eines der Vertragsstaaten protokolliert sind und die wirtschaftliche Verbindungen mit ihr haben, handeln können.“

Erfordernis der Nationalität eines Vertragsstaates

- 4 Unter den endgültigen Bestimmungen des Art. 134 ist die Nationalität eines Vertragsstaates eine Voraussetzung für die Eintragung in die in Art. 134(1) vorgesehene Liste (mit der Möglichkeit von Ausnahmen in besonders gelagerten Fällen). Für die Übergangsbestimmungen des Art. 162 liegt kein solches Erfordernis vor. Der Grund für diese Unterscheidung liegt zweifellos darin, daß eine allgemeine Befreiung vom Erfordernis der Nationalität während der Übergangszeit für den Schutz erworbener Rechte als notwendig angesehen wurde.

However, some observations will be made on a few points which may be of secondary importance, but on which further discussion may still be useful.

Registered Place of Business under Art. 133

- 2 While Art. 133(2) refers to “natural and legal persons not having either a residence or registered place of business within the territory of one of the Contracting States”, Art. 133(3) refers, in both first and second sentence, to natural and legal persons having their residence or registered place of business . . . Neither of these expressions seems to be very precise, but particularly the former could be interpreted to mean that if a Company not domiciled in a Contracting State establishes any form of branch office or subsidiary in a Contracting State, the parent Company could deal directly with the European Patent Office.
- 3 It is therefore suggested, as a minimum, to adopt the word “their” (“ihr”, “leur”) consistently at all three occurrences of “registered place of business”, but preferably to adopt a still more precise wording such as

Art. 133(2)

“(2) Natural persons not having a residence within the territory of one of the Contracting States, and legal persons not incorporated under the laws of one of the Contracting States must be . . .”.

Art. 133(3)

“(3) Natural persons having a residence within the territory of one of the Contracting States, and legal persons incorporated under the laws of one of the Contracting States . . .
which are incorporated under the laws of one of the Contracting States and which have economic links with the first legal person.”

Requirement of Nationality of a Contracting State

- 4 Under the final provisions of Art. 134 nationality of a Contracting State is a condition for the entry of a representative on the List provided for in Art. 134(1) (with the possibility of exemption in special circumstances). Under the transitional provisions of Art. 162 there is no such requirement. The reason for this distinction no doubt is that a general exemption from the nationality requirement during the transitional period has been found necessary in order to preserve acquired rights.

aucune question de principe. Toutefois, il sera fait quelques observations sur un petit nombre de points qui peuvent être d'importance secondaire mais dont la discussion complémentaire peut encore présenter de l'utilité.

Etablissement selon l'Art. 133

- 2 Alors que l'**Art. 133(2)** se réfère aux «personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants», l'**Art. 133(3)** se réfère aux personnes physiques et morales qui ont **leur** domicile ou **leur** établissement . . . Aucune de ces expressions ne semble très précise, mais la première en particulier pourrait être interprétée comme signifiant que si une Société non domiciliée dans un Etat contractant établit une forme quelconque de bureau affilié ou de filiale dans un Etat contractant, la **société mère** pourrait traiter directement avec l'Office Européen des Brevets.
- 3 Il est donc suggéré, pour le moins, d'utiliser l'adjectif «leur» («their», «ihr») de manière uniforme chaque fois devant le mot «établissement», mais de préférence d'adopter une rédaction encore plus précise telle que la suivante

Art. 133(2)

«(2) Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales non constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants doivent être . . .».

Art. 133(3)

«(3) Les personnes physiques qui ont leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants
.
.
qui sont constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec la personne morale mentionnée en premier lieu.»

Nécessité de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants

- 4 En vertu des dispositions finales de l'**Art. 134** la possession de la nationalité de l'un des Etats contractants est une condition à laquelle doit satisfaire un mandataire pour être inscrit sur la liste prévue dans l'**Art. 134(1)** (avec la possibilité d'une dérogation dans des cas particuliers). En vertu des dispositions transitoires de l'**Art. 162** cette condition n'est pas nécessaire. La raison de cette différence est assurément qu'une dérogation générale à la condition de nationalité durant la période transitoire a été jugée nécessaire pour préserver les droits acquis.

- 5 Die Berechtigung des Grundsatzes, erworbene Rechte zu schützen, wird nicht bezweifelt. Es wird allerdings die Frage aufgeworfen, ob die Übergangsbestimmungen, die eine vollständige Ausnahme vom Erfordernis der Nationalität während der Übergangszeit gewähren, nicht weitergehen als dies notwendig ist, um erworbene Rechte von Vertretern, die keine Nationalität eines Vertragsstaates besitzen, zu schützen. Da die Übergangszeit auch mehr als fünf (5) Jahre von der Verlautbarung der Europäischen Patentkonvention an betragen kann, ist es denkbar, daß solche Vertreter erst nach einer Verlautbarung mit der Erwerbung derartiger Rechte beginnen könnten oder, mit anderen Worten, es könnten sich Vertreter außerhalb der Vertragsstaaten, die nicht die Nationalität eines Vertragsstaates besitzen, z.B. Mitglieder oder Angestellte großer Vereinigungen solcher Vertretungen, auf nationaler Basis als Vertreter in irgendeinem Vertragsstaat niederlassen, wo dies möglich ist, mit der gezielten Absicht, Rechte zu erwerben, um ihnen (den Vertretern) eine Eintragung in die Liste nach Art. 162(3) zu ermöglichen.
- 6 Da im Hinblick auf das Dokument M/8 die Absicht besteht, die Errichtung des europäischen Patenterteilungsverfahrens der Diplomatischen Konferenz in München unmittelbar folgend beginnen zu lassen, ohne auf Ratifikationen zu warten, dürfte es angezeigt erscheinen, das Datum der Unterzeichnung der Konvention als das Datum ihrer Verlautbarung in Betracht zu ziehen.
- 7 Auf Grund der obenstehenden Überlegungen werden die folgenden Vorschläge unterbreitet:
- 8 In Art. 162(1) wird vorgeschlagen, eine erste Bedingung wie folgt dazuzugeben:
„(a) er muß Staatsangehöriger eines der Vertragsstaaten sein“
und die gegenwärtigen Bedingungen (a) und (b) in (b) und (c) umzubenennen.
- 9 Im Art. 162 wird vorgeschlagen, zwischen den bestehenden Absätzen 4 und 5 einen Absatz einzusetzen wie folgt:
„4 a Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bei Vorliegen besonderer Umstände Ausnahmen vom Erfordernis nach Absatz 1(a) gewähren. Eine Ausnahme soll stets Personen gewährt werden, die auf Grund dieses Artikels um Eintragung ansuchen und die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz am 6. Oktober 1973 im Gebiet eines der Vertragsstaaten hatten und berechtigt waren, natürliche und juristische Personen in Patentsachen vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Vertragsstaates zu vertreten und deren Hauptbeschäftigung zu dieser Zeit darin bestand, als Vertreter vor der genannten Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz einzuschreiten.“
- 5 The propriety of the principle of acquired rights is not questioned. The question is raised, however, whether the transitional provisions, in granting absolute exemption from the nationality requirement during the transitional period, do not go further than necessary in order to preserve acquired rights of representatives not having the nationality of a Contracting State. Since the transitional period may turn out to be more than five (5) years from the time when the European Patent Convention is proclaimed, it is imaginable that such representatives could start acquiring rights only after the proclamation, or in other words representatives outside the Contracting States and not having the nationality of a Contracting State, e.g. members or employees of large units of such representatives, could establish themselves as representatives on the national level in any of the Contracting States where this is possible, for the exact purpose of acquiring rights to enable them to be entered on the List under Art. 162(3).
- 6 Seeing that under Document M/8 it is the intention that the building up of the European patent system should be initiated immediately following the Munich Diplomatic Conference without awaiting ratifications, it would appear to be appropriate to regard the date of signing of the Convention as the date of its proclamation.
- 7 On the above premises the following proposals are presented for consideration:
- 8 In Art. 162(1) it is proposed to add a first condition as follows:
“(a) he must be a national of one of the Contracting States”
and to re-index present conditions (a) and (b) as (b) and (c) respectively.
- 9 In Art. 162 it is proposed to insert a new paragraph between existing paragraphs 4 and 5 reading as follows:
“4 a The President of the European Patent Office may in special circumstances grant exemption from the requirement of paragraph 1(a). Exemption shall always be granted for persons who apply for entry under the provisions of this Article and who on October 6, 1973, had their places of business or employment within the territory of one of the Contracting States, and were intitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that Contracting State, and whose main occupation at the time in question was that of acting as representatives before the said central industrial property office.”

5 La justesse du principe des droits acquis n'est pas remise en cause. La question se pose toutefois de savoir si les dispositions transitoires, en accordant une dérogation absolue pour ce qui concerne la condition de nationalité durant la période transitoire, ne vont pas plus loin qu'il n'est nécessaire pour préserver les droits acquis de mandataires ne possédant pas la nationalité d'un Etat contractant. Etant donné que la période transitoire peut dans les faits durer plus de cinq (5) années à partir du moment où la convention relative au brevet européen entrera en vigueur, on peut imaginer que des mandataires pourraient commencer à acquérir des droits uniquement après la mise en vigueur, ou, en d'autres termes, des mandataires extérieurs aux Etats contractants et n'ayant pas la nationalité d'un Etat contractant, par exemple des membres ou employés d'importants groupes de ces mandataires, pourraient s'établir comme mandataires au niveau national dans l'un quelconque des Etats contractants où cela serait possible, aux fins précisément d'acquérir des droits leur permettant d'être inscrits sur la liste en vertu de l'Art. 162(3).

6 Considérant qu'en vertu du Document M/8 il est prévu de commencer l'établissement du système européen de délivrance des brevets immédiatement après la Conférence Diplomatique de Munich sans attendre les ratifications, il paraîtrait approprié de considérer la date de signature de la convention comme la date de son entrée en vigueur.

7 Compte tenu de ce qui précède les propositions suivantes sont soumises:

8 Dans l'Art. 162(1) il est proposé d'ajouter une première condition comme suit:

«(a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants»

les conditions actuelles (a) et (b) étant réindexées (b) et (c) respectivement.

9 Dans l'Art. 162 il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe entre les paragraphes actuels 4 et 5, ce nouveau paragraphe se lisant comme suit:

«4(a) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut dans des cas particuliers accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1(a). Cette dérogation sera toujours accordée aux personnes demandant leur inscription sur la liste en vertu des dispositions de cet article et qui le 6 Octobre 1973 avaient leur domicile professionnel ou leur lieu d'emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants, et étaient habilitées à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office central de la propriété industrielle de cet Etat contractant, et dont l'occupation principale à cette date était d'agir comme mandataires devant ledit Office central de la propriété industrielle.»

Vertretung vor nationalen Patentämtern, die europäische Patentanmeldungen für das Europäische Patentamt prüfen

- 10 Es wird vorgeschlagen, entweder dem Art. 134 oder dem Protokoll M/5 einen neuen Absatz etwa wie folgt anzufügen:

„Alle Bestimmungen des Art. 133 und des Art. 134 betreffend die Vertretung oder das Einschreiten vor dem Europäischen Patentamt sollen auch auf die Vertretung oder das Einschreiten vor jedem nationalen Amt, das für das Europäische Patentamt die Prüfung von europäischen Patentanmeldungen durchführt, Anwendung finden, soweit es sich um derartige europäische Patentanmeldungen handelt. Absatz 4 des Art. 134 soll auch auf Vertragsstaaten Anwendung finden, in denen solche nationale Ämter bestehen.“

- 11 Im Hinblick darauf, daß gemäß Dokument M/5 ein großer Teil der Prüfungsarbeit im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen für eine verhältnismäßig lange Zeit durch nationale Patentämter, die bestimmten Bedingungen entsprechen, durchzuführen sein könnten, erscheint eine derartige Bestimmung notwendig.

Streichung von Vertretern aus der Liste

- 12 Gemäß Regel 107 wird ein Vertreter, der in die Liste kraft einer durch das nationale Patentamt nach Art. 162 ausgestellten Bescheinigung eingetragen wurde, aus der Liste gestrichen, wenn der Vertreter die Voraussetzungen für das Ausstellen der Bescheinigung nicht oder nicht mehr erfüllt.
- 13 Die wichtigste Voraussetzung für das Ausstellen der Bescheinigung durch ein nationales Patentamt ist im Art. 162(1)(b) festgelegt, nämlich daß der Vertreter befugt sein muß, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor dem in Frage stehenden Patentamt zu vertreten. In vielen Ländern ist die Berechtigung, vor dem nationalen Patentamt zu vertreten, durch einen Wohnsitz in dem in Frage stehenden Lande bedingt (dies ist tatsächlich oft die einzige Bedingung).
- 14 Soweit solche Länder in Betracht kommen, werden die für die Ausstellung einer Bescheinigung erforderlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt, wenn der Vertreter seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einen anderen Vertragsstaat verlegt. Der Regel 107 liegt nun kaum die Absicht zugrunde, daß ein Vertreter unter diesen Umständen aus der Liste gestrichen werden sollte.
- 15 Um dies zu klären, wird vorgeschlagen, in die Regel 107, Zeile 4, zwischen „oder“ und „nicht“ einzufügen „aus anderen Gründen als dem Wechsel des Geschäftssitzes oder Arbeitsplatzes“.
- 16 Es wird auch darauf hingewiesen, daß man nationalen Patentämtern kaum zumuten kann, mögliche

Representation before National Patent Offices conducting Examination of European Patent Applications on behalf of the European Patent Office

- 10 It is proposed to add a new paragraph worded roughly as follows either to Art. 134 or to Protocol M/5:

“All provisions of Art. 133 and Art. 134 regarding representation or action before the European Patent Office shall also apply to representation or action before any national office conducting examination of European patent applications on behalf of the European Patent Office, as far as such European patent applications are concerned. Paragraph 4 of Art. 134 shall also apply to Contracting States in which such national offices are located.”

- 11 Such a provision seems to be necessary in view of the fact that under Document M/5 a large proportion of the examination work in connection with European patent applications may for a relatively long period be conducted by national patent offices fulfilling certain conditions.

Deletion of Representatives from the List

- 12 Under Rule 107 a representative who has been entered on the List on the strength of a certificate furnished by a national patent office under the provisions of Art. 162 shall be deleted from the List if the representative does not fulfil or has ceased to fulfil the conditions required for the grant of the certificate.
- 13 The main condition required for the grant of the certificate by a national patent office is that of Art. 162(1)(b), viz. that the representative must be entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the patent office in question. In many countries the entitlement to represent before the national patent office is conditional upon domicile in the country in question (in fact that is frequently the only condition).
- 14 As far as such countries are concerned, the conditions required for the grant of the certificate will no longer be fulfilled if the representative moves his place of business or employment to another Contracting State. It is hardly the intended meaning of Rule 107 that a representative should be deleted from the List in these circumstances.
- 15 To clarify this point it is proposed to add in Rule 107, line 3 between “or” and “has” “for reasons other than change of place of business or employment”.
- 16 It is also observed that national patent offices can hardly be expected to watch possible migrations of

- 10 Il est proposé d'ajouter soit à l'**Art. 134** soit au **Protocole M/5** un nouveau paragraphe qui pourrait se lire comme suit:

«Toutes les dispositions des Art. 133 et 134 concernant la représentation ou l'action devant l'Office Européen des Brevets s'appliqueront également à la représentation ou à l'action devant tout Office national conduisant l'examen de demandes de brevets européens pour le compte de l'Office Européen des Brevets, pour autant qu'il s'agisse de demandes de brevets européens. Le paragraphe 4 de l'Art. 134 s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces Offices nationaux sont situés.»

- 11 Une telle disposition semble nécessaire au vu du fait qu'en vertu du Document M/5 une grande proportion de la tâche d'examen pour ce qui concerne des demandes de brevets européens pourra pendant une période relativement longue être conduite par des Offices de brevets nationaux satisfaisant à certaines conditions.

Radiation de mandataires de la liste

- 12 En vertu de la **Règle 107** un mandataire qui a été inscrit sur la liste sur la base d'un certificat fourni par un Office de brevets national en vertu des dispositions de l'Art. 162 sera radié de la liste si le mandataire ne remplit pas ou a cessé de remplir les conditions requises pour la délivrance du certificat.
- 13 La principale condition requise pour la délivrance du certificat par un Office de brevets national est celle de l'Art. 162(1)(b), à savoir que le mandataire doit être habilité à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office de brevets en cause. Dans de nombreux pays l'habilitation à représenter devant l'Office de brevets national est conditionnée par la domiciliation dans le pays en question (en fait c'est là fréquemment la seule condition).
- 14 En ce qui concerne ces pays, les conditions requises pour la délivrance du certificat cesseront d'être remplies si le mandataire déplace son domicile professionnel ou son lieu d'emploi dans un autre Etat contractant. Il est difficile de penser que la signification qu'on a entendu donner à la Règle 107 soit qu'un mandataire soit radié de la liste dans ces circonstances.
- 15 Pour clarifier ce point il est proposé d'ajouter dans la **Règle 107, à la ligne 4** entre «ou» et «cesse» «pour des raisons autres qu'un changement de domicile professionnel ou de lieu d'emploi».
- 16 Il est également fait observer que l'on peut difficilement s'attendre à ce que les Offices de brevets

Sitzverlegungen von Vertretern, denen sie Bescheinigungen ausstellten, zu überwachen.

- 17 Es wird angenommen, daß durch die Regel 107 tatsächlich beabsichtigt war, Fälle zu erfassen, wonach ein Vertreter seine Vertretungsrechte vor dem nationalen Patentamt aus Gründen wie grob ungehörige Verhaltensweise, strafrechtliche Verurteilung oder Konkurs verliert. In diesem Lichte gesehen, scheint die Regel 107 annehmbar zu sein.
- 18 Die Möglichkeit, derartige disziplinarische Maßnahmen von der nationalen Ebene auf die europäische Ebene zu verlegen, besteht immerhin nicht mehr für Vertreter, die gemäß den endgültigen Bestimmungen des Art. 134 eingetragen wurden; weder die Artikel noch die Regeln des Vertrages sagen darüber irgend etwas aus. Tatsächlich hat es sogar den Anschein, daß eine Person das Recht haben würde, in die Liste eingetragen zu werden, wenn sie den Bedingungen des Art. 134(2) entspricht, auch dann, wenn sie sich in Konkurs befindet oder eines Verbrechens oder einer ungehörigen Verhaltensweise schuldig befunden wurde, minderjährig ist oder wahnsinnig erklärt wurde (Umstände, die nicht notwendigerweise ein Hindernis für das Bestehen der europäischen Patentanwaltsprüfung bilden müßten).
- 19 Dies ist offensichtlich nicht der beabsichtigte Sinn und es wurde innerhalb der FICPI diskutiert, ob es angezeigt wäre, einige weitere Bedingungen in Art. 134(2) anzufügen (der ursprünglich von der FICPI selbst formuliert worden war).
- 20 Nach weiteren Überlegungen kam die FICPI zu dem Schluß, dem Art. 134(2) keine weiteren Bedingungen anzufügen, da es für einen Bewerber um Aufnahme schwierig sein könnte, Beweise über die obengenannten weiteren Bedingungen vorzulegen, und auch deshalb, weil es einfacher ist, solche Bedingungen anpaßbar zu machen, wenn sie in Form von durch Art. 134(7) gegebenen disziplinarischen Maßnahmen in den Regeln enthalten sind.
- 21 Es wird daher vorgeschlagen, eine neue Regel 108 folgen zu lassen, die etwa wie folgt lauten könnte:

„Regel 108

Wenn ein Vertreter

- a) die Bedingungen des Art. 134(2)(a) und (b) vorbehaltlich Art. 134(5) oder Art. 162(1)(a) und (b) vorbehaltlich Art. 162(4a) nicht erfüllt oder
- b) nicht berechtigt ist, über sein Eigentum zu verfügen, oder
- c) in letzter Instanz eines Vergehens schuldig befunden wurde, das ihn für eine bestimmte Zeit oder für immer ungeeignet erscheinen läßt, ein Vertrauen zu genießen, wie dies einem Vertreter in Patentangelegenheiten zukommen sollte,

representatives to whom they have furnished certificates.

- 17 It is presumed that Rule 107 is in fact intended to cover situations where a representative loses his right of representation before a national patent office for reasons such as grossly improper conduct, conviction of criminal offences, or bankruptcy. As seen in this light Rule 107 seems to be reasonable.
- 18 However, the possibility of projecting such disciplinary measures from the national level to the European level no longer exists for representatives who have been entered under the final provisions of Art. 134, and neither the Articles nor the Rules of the Convention put anything in their stead. In fact it even seems as if a person would have a right to be entered on the List if he fulfils the conditions of Art. 134(1), even if he is under bankruptcy or has been found guilty of a crime or of improper conduct, or is a minor, or even has been declared insane (which would not necessarily be an obstacle to the passing of the European Qualifying Examination).
- 19 This is probably not the intended meaning, and it has been discussed within the FICPI whether it would be appropriate to add some further conditions to Art. 134(1) (which has in fact originally been formulated by the FICPI itself).
- 20 On further consideration the FICPI has arrived at the conclusion that it would be preferable not to add further conditions to Art. 134(1), because it might be difficult for an applicant for admission to furnish proof of the further conditions mentioned above, and also because it will be easier to modify such further conditions if they are included in the Rules in the form of disciplinary measures warranted by Art. 134(7).
- 21 It is therefore proposed to add a new Rule 108 reading approximately as follows:

“Rule 108

If a representative

- (a) does not fulfil the conditions of Art. 134(2)(a) and (b) subject to Art. 134(5), or Art. 162(1)(a) and (b), subject to Art. 162(4a), or
- (b) is not entitled to dispose of his property, or
- (c) has been found guilty, without further recourse, of an offence making him unfit, for a limited period or forever, for the confidence which a representative in patent matters should enjoy,

the European Patent Office shall refuse to enter the

nationaux surveillent les migrations éventuelles des mandataires à qui ils auront délivré des certificats.

- 17 Il est présumé que la Règle 107 est en fait destinée à viser des situations dans lesquelles un mandataire perd son droit de représentation devant un Office de brevets national pour des raisons telles qu'un comportement manifestement inadéquat, une condamnation pour un délit criminel ou une banqueroute. Dans cette optique la Règle 107 paraît raisonnable.
- 18 Toutefois, la possibilité de projeter de telles mesures disciplinaires du niveau national au niveau européen n'existe plus pour des mandataires qui ont été inscrits en vertu des dispositions finales de l'Art. 134, et ni les articles ni les règles de la convention ne peuvent être d'un grand secours à cet effet. Il semble même en fait qu'une personne aurait le droit d'être inscrite sur la liste si elle remplit les conditions de l'Art. 134(2), même si elle était sous le coup d'une banqueroute ou avait été jugée coupable d'un crime ou d'un comportement inadéquat ou si elle était mineure ou même si elle avait été reconnue folle (ce qui ne serait pas nécessairement un obstacle au passage de l'examen européen de qualification).
- 19 Ceci n'est probablement pas le sens visé, et il a été examiné au sein de la FICPI s'il serait approprié d'ajouter des conditions complémentaires à l'Art. 134(2) (qui a été en fait à l'origine formulé par la FICPI elle-même).
- 20 Après examen ultérieur la FICPI est arrivée à la conclusion qu'il serait préférable de ne pas ajouter de conditions complémentaires dans l'Art. 134(2), car il pourrait être difficile pour un candidat de fournir la preuve que ces autres conditions sont satisfaites, et également parce qu'il serait plus facile de modifier ces conditions complémentaires si elles sont incluses dans le règlement sous forme de mesures disciplinaires ainsi que l'autorise l'Art. 134(7).
- 21 Il est donc proposé d'ajouter une nouvelle règle 108 dont la teneur pourrait être approximativement la suivante:

«Règle 108

Si un mandataire

a) ne remplit pas les conditions de l'Art. 134(2)(a) et (b) en tenant compte de l'Art. 134(5), ou de l'Art. 162(1)(a) et (b), en tenant compte de l'Art. 162(4a), ou

b) s'il n'est pas habilité à disposer de ses biens, ou

c) a été jugé coupable en dernier recours d'un délit le rendant inapte, pour une période limitée ou définitivement, à la confiance dont doit jouir un mandataire en matière de brevets,

l'Office Européen des Brevets refusera d'inscrire le

soll das Europäische Patentamt eine Eintragung des Vertreters in die Liste gemäß Art. 134(1) versagen oder soll ihn aus der Liste streichen oder suspendieren oder seine Berechtigung gemäß der jeweiligen Sachlage einschränken. Wenn später die Gründe für eine Streichung, Suspension oder Einschränkung der Berechtigung nicht mehr vorliegen, soll eine Wiedereintragung der Person in die Liste oder ein Aufheben der Suspension oder der Beschränkung der Berechtigung die Ablegung der europäischen Patentanwaltsprüfung gemäß Art. 134(2)(c) nicht zwingenderweise mit sich bringen.”

- 22 Die vorgeschlagene Regel soll auch andere Fälle decken, wie offensichtlich aus dem Text abgeleitet werden kann, z.B. den Fall, daß ein Vertreter seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz für eine bestimmte Zeit oder für immer in ein Land verlegt, das kein Vertragsland ist.
- 23 Die Beschränkung der Berechtigung zu vertreten, soll den Fall umfassen, daß ein Vertreter die Bedingung unter (b) nicht erfüllt. Die Beschränkung kann dann darin liegen, daß er nicht berechtigt ist, als Vertreter einzuschreiten, sondern seine Tätigkeit nur unter der finanziellen Verantwortlichkeit eines Arbeitgebers ausführen darf.
- 24 Eine wie oben vorgeschlagene Regel kann auch beim Verfahren um die Aufnahme in die Liste nützlich sein, und zwar im Hinblick darauf, daß kraft der Regel das Europäische Patentamt offensichtlich berechtigt wäre, vom Anmelder für eine Aufnahme eine Erklärung zu verlangen, daß er keine Umstände kennt, die das Europäische Patentamt zwingen würden, die Eintragung in die Liste gemäß Regel 108 zurückzuweisen.
- 25 Die vorgeschlagene Regel soll nur gewisse grundsätzliche Fälle decken, wo disziplinarische Maßnahmen von Anfang an als notwendig erachtet werden.

Vorschläge für Verbesserungen redaktioneller Art

- 26 In Art. 134(2)(b), französische Fassung, wird vorgeschlagen, zwischen „ou” und „son” einzusetzen „le lieu de”.
- 27 Am Beginn des Art. 134(3) wird vorgeschlagen, in der englischen Fassung „Subject to Art. 144” anzufügen. (Entsprechende Verbesserungen sind auch in der deutschen und französischen Fassung durchzuführen.)
- 28 In der englischen Fassung des Art. 134(6) wird vorgeschlagen, die Worte „able within the said State to act as a professional representative in patent matters” zu ändern in „entitled to act as a professional representative before the central industrial property office in that State”. Der Grund für diesen Vorschlag liegt darin, daß der Ausdruck „legal practitioner” ziemlich unbestimmt erscheint.
- 29 In der französischen Fassung des Art. 162(1)(a)

representative on the List provided for in Art. 134, paragraph 1, or shall delete or suspend him from the List, or restrict his entitlement, as the case may be. If at a later time the grounds for deletion, suspension or restriction of entitlement no longer apply, re-entry of the person on the List or lifting of the suspension or restriction of entitlement shall not be conditional upon the passing of the European Qualifying Examination provided for in Art. 134(2)(c).”

- 22 The proposed Rule is intended also to cover other situations, as will probably be seen from the text, e.g. the situation where a representative moves his place of business or employment for a limited period or forever to a state not among the Contracting States.
- 23 Restriction of the entitlement to represent is particularly intended to cover the situation where a representative does not fulfil the condition sub (b). The restriction might then be that he is entitled to act as a representative only under the financial responsibility of an employer.
- 24 A Rule as proposed might also be useful for the procedure of admission to the List, seeing that on the strength of the Rule the European Patent Office would probably be entitled to demand a declaration from an applicant for admission to the effect that he is aware of no circumstances that would compel the European Patent Office to refuse to enter him on the List under Rule 108.
- 25 The proposed Rule is intended only to cover some basic situations where disciplinary measures are believed to be necessary right from the beginning.

Proposals for Amendments of an Editorial Nature

- 26 In Art. 134(2)(b), French version, it is proposed to insert “le lieu de” between “ou” and “son”.
- 27 At the beginning of Art. 134(3) it is proposed in the English version to add “Subject to Art. 144”. (Corresponding amendments to be made in the German and French versions.)
- 28 In the English version of Art. 134(6) it is proposed to change “able within the said State to act as a professional representative in patent matters” to “entitled to act as a professional representative before the central industrial property office in that State”. The reason for this proposal is that the term “legal practitioner” seems to be rather vague.
- 29 In the French version of Art. 162(1)(a) it is

mandataire sur la liste prévue par l'Art. 134, paragraphe 1, ou le radiera, ou le suspendra de la liste, ou limitera son habilitation, suivant les cas. Si ultérieurement les motifs ayant justifié la radiation, la suspension ou la limitation d'habilitation ne s'appliquent plus, la réinscription de la personne sur la liste ou la levée de la suspension ou de la limitation d'habilitation ne sera pas conditionnée par le passage de l'examen européen de qualification prévu dans l'Art. 134(2)(c).»

- 22 La règle proposée est destinée à couvrir également d'autres situations, comme on s'en rendra probablement compte par son texte, par exemple la situation suivant laquelle un mandataire change son domicile professionnel ou son lieu d'emploi pour une durée limitée ou définitivement afin de s'établir dans un Etat ne faisant pas partie des Etats contractants.
- 23 La limitation de l'habilitation à représenter est destinée en particulier à tenir compte de la situation suivant laquelle un mandataire ne remplit pas la condition sous (b). La limitation pourrait alors être qu'il est habilité à agir comme mandataire uniquement sous la responsabilité financière d'un employeur.
- 24 Une règle telle que celle proposée pourrait être également utile pour la procédure d'admission sur la liste, considérant que sur la base de cette règle l'Office Européen des Brevets sera probablement habilité à exiger une déclaration d'un candidat aux termes de laquelle il n'aurait pas connaissance de circonstances qui obligeraient l'Office Européen des Brevets de refuser de l'inscrire sur la liste en vertu de la règle 108.
- 25 La règle proposée n'est destinée qu'à tenir compte de certaines situations fondamentales pour lesquelles des mesures disciplinaires sont considérées comme nécessaires dès l'origine.

Propositions relatives à des modifications de forme

- 26 Dans l'Art. 134(2)(b), version française, il est proposé d'insérer «le lieu de» entre «ou» et «son».
- 27 Au début de l'Art. 134(3) il est proposé dans la version anglaise d'ajouter «Subject to Art. 144». (Des modifications correspondantes doivent être faites dans les versions allemande et française).
- 28 Dans la version anglaise de l'Art. 134(6) il est proposé de modifier «able within the said State to act as a professional representative in patent matters» en «entitled to act as a professional representative before the central industrial property office in that State». La raison de cette proposition est que le terme «legal practitioner» semble plutôt vague.
- 29 Dans la version française de l'Art. 162(1)(a) il est

wird vorgeschlagen, zwischen „ou“ und „son“ einzusetzen „le lieu de“.

- 30 In der englischen Fassung des Art. 162(1)(b) wird vorgeschlagen, „authorised“ zu ändern in „entitled“.
- 31 Trotz der Versicherungen, die wiederholt von Behörden gegeben wurden, scheint doch an einigen Stellen ein Zweifel zu bestehen, ob Art. 162(6) möglicherweise im Sinne einer Beschränkung im Hinblick darauf, vor welchen Organen des Europa-Patentamtes ein Vertreter einschreiten darf, auszu-legen ist und so gegebenenfalls Art. 134(3) derogiert werden könnte.
- 32 Um jedwede derartige Zweifel auszuschließen, wird vorgeschlagen, am Ende des Art. 162(6) anzufügen: „Diese Bestimmung soll die Anwendbarkeit des Art. 134(3) nicht beeinträchtigen.“

Annahme von ins einzelne gehenden Regeln

- 33 Die FICPI drückt höflich den Wunsch aus, die Berufsorganisationen zu hören, bevor im Hinblick auf die vielen Regeln Entscheidungen getroffen werden, die vom Verwaltungsrat und dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes anzunehmen sind, um die Bestimmungen des Vertrages zu verwirklichen.

TEIL II

BEMERKUNGEN

zu anderen Artikeln, Regeln und Dokumenten

Übersetzung in Landessprachen

- 34 In der deutschen Fassung des Art. 68(3) wird vorgeschlagen, die Worte „enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache“ zu ersetzen durch „nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht“.
- 35 Dies scheint der Ausdrucksweise in der englischen und französischen Fassung besser zu entsprechen.

Vertragliche Lizenzen

- 36 Es wird vorgeschlagen, in Art. 71, Zeile 1, zwischen „kann“ und „Gegenstand“ einzusetzen „zur Gänze oder teilweise“.
- 37 Es wird darauf hingewiesen, daß diese Art einer Lizenzvergabe bei den gegenwärtigen nationalen Patentsystemen nicht unüblich ist, insbesondere dann, wenn eine Erfindung über einen verhältnismäßig großen Benützungsbereich anwendbar ist.

proposed to insert “le lieu de” between “ou” and “son”.

- 30 In the English version of Art. 162(1)(b) it is proposed to change “authorised” to “entitled”.
- 31 It has been found that in spite of the assurances that have repeatedly been given by the authorities there still exists a doubt in some quarters as to whether Art. 162(6) could possibly be construed to refer to limitations in respect of the bodies of the European Patent Office before which a representative is entitled to act, and could possibly overrule Art. 134(3).
- 32 In order to remove any such doubts, it is proposed to add at the end of Art. 162(6):
“This provision shall not affect the applicability of Art. 134(3).”

Adoption of Detailed Rules

- 33 The FICPI respectfully expresses the wish that the profession may be heard before decisions are taken on the many rules which will have to be adopted by the Administrative Council and the President of the European Patent Office in order to materialise the provisions of the Convention.

PART II

NOTES

on other Articles, Rules and Documents

Translation into National Languages

- 34 In the German version of Art. 68(3) it is proposed to replace “enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache” by “nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht”.
- 35 This would appear to agree more accurately with the expressions in the English and French versions.

Contractual Licensing

- 36 In Art. 71, line 1 it is proposed to add “in its entirety or in part” between “licensed” and “for”.
- 37 It is observed that this form of licensing is not unusual under present national patent systems, particularly in cases where an invention has applications over a relatively wide range of uses.

proposé d'insérer «le lieu de» entre «ou» et «son».

- 30 Dans la version anglaise de l'Art. 162(1)(b) il est proposé de modifier «authorised» en «entitled».
- 31 Il s'est avéré qu'en dépit des assurances qui ont été données de manière répétée par les autorités, il existe encore un doute dans certains milieux sur le point de savoir si l'Art. 162(6) ne pourrait pas être interprété comme se référant à des limitations pour ce qui concerne les instances de l'Office Européen des Brevets devant lesquelles un mandataire est habilité à agir, et pourrait en conséquence prendre le pas sur l'Art. 134(3).
- 32 Afin d'éliminer ces doutes, il est proposé d'ajouter à la fin de l'Art. 162(6):
«Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'Art. 134(3).»

Adoption de Règles détaillées

- 33 La FICPI émet respectueusement le vœu que la profession soit entendue avant que des décisions soient prises à propos des nombreuses règles qui devront être adoptées par le Conseil d'administration et le Président de l'Office Européen des Brevets afin de matérialiser les dispositions de la convention.

2ème PARTIE

NOTES SUR

d'autres articles, règles et documents

Traduction dans les langues nationales

- 34 Dans la version allemande de l'Art. 68(3) il est proposé de remplacer «enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache» par «nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht».
- 35 Cette nouvelle version a pour but de rapprocher la version allemande des versions anglaise et française.

Licences contractuelles

- 36 Il est proposé d'ajouter à l'Art. 71, ligne 1 «en totalité ou en partie» entre «peut faire l'objet» et «de licences».
- 37 Il est fait observer que ce type de licence est connu dans certains systèmes de brevets nationaux, particulièrement dans les cas où une invention a des applications dans un assez grand nombre de domaines.

Besser berechtigte Partei

- 38 Die Bemerkungen des FICPI-Reports 7203-08 scheinen hier noch passend zu sein und werden mit entsprechend geänderten Artikel- und Regelnummern wiederholt:
- 39 Gemäß Art. 59(1) kann eine besser berechtigte Partei nur bis zur Erteilung des Europa-Patentes einschreiten. Nach Regel 13(1) und (2) ist aber ein derartiges Einschreiten auch während der Behandlung eines Einspruches oder während der Beschwerdefrist möglich, d.h. nachdem das Europa-Patent erteilt wurde. Offensichtlich steht Regel 13 mit Art. 59 im Widerspruch und ist daher gemäß Art. 163(2) null und nichtig.
- 40 Es erscheint daher notwendig, **Art. 59** dahingehend zu ergänzen, daß die besser berechtigte Person während des schwebenden Einspruchsverfahrens oder während der Beschwerdefrist einschreiten kann.
- 41 Da in Kraft stehende Fristen am Tag der Aussetzung des Verfahrens an diesem Tag praktisch verbraucht sind, wird vorgeschlagen
- 42 in den letzten zwei Zeilen der **Regel 13(4)** die Worte „an dem Tag, an dem die Mitteilung nach Absatz 3 zugestellt wird“ zu ersetzen durch „an einem Tag zu laufen, der durch das Patentamt festgesetzt wird“.

Frist für Stellung eines Prüfungsantrages

- 43 Es wird gerne zur Kenntnis genommen, daß **Regel 51** in Übereinstimmung mit den durch die Berufsorganisationen, siehe z.B. FICPI 7112-02, Absatz 59, vorgebrachten Wünschen entsprechend angepaßt wurde. Immerhin dürfte aber mit Bezug auf Absatz (2) der Regel 51 die Bedeutung der Mitteilung über den Ablauf der Frist für die Stellung des Prüfungsantrages ein wenig bedenklich erscheinen, da die Anmelder und ihre Vertreter von den Komplikationen und der Gefahr eines Irrtums bei Festsetzung der Frist auf Grund einer Veröffentlichung nicht entlastet sind. Unter diesen Umständen könnte überlegt werden, ob die in Absatz 59 des FICPI-Reports 7112-02 vorgeschlagene zweite Alternative nicht vorzuziehen wäre, nämlich die Frist zur Einreichung des Antrages beginnend mit der Mitteilung des Recherchenberichtes an den Anmelder laufen zu lassen. Die Frist für die Einreichung des Antrages würde dann so festgelegt sein, wie dies bei anderen Verfahrensfristen, wie z.B. für die Einreichung einer Beschwerde, der Fall ist, und die Gefahr eines Irrtums auf seiten des Anmelders oder Vertreters würde viel kleiner sein.
- 44 Es wird darauf hingewiesen, daß in der Sache der Festsetzung der Frist die Sicherheit für den Anmelder wichtiger ist als dies üblicherweise für die Allgemeinheit zutrifft, da die letztere keine Rechte verliert, wenn sie hinsichtlich des genauen Datums einen Fehler begeht.

Party claiming a Better Title

- 38 The comments of the FICPI in report 7203-08 would appear still to apply and are repeated here with change of the Article and Rule numbers:
- 39 According to Art. 59(1) a party claiming a better title can intervene only up to the time when the European patent has been granted. However, according to Rule 13(1) and (2) such intervention is also possible during the examination of an opposition or during the opposition period, i.e. after the European patent has been granted. Thus, as far as can be seen Rule 13 is in conflict with Art. 59 and is therefore null and void under Art. 163(2).
- 40 Amplification of **Art. 59** to cover intervention by the party claiming a better title during the pendency of opposition proceedings or during the opposition period would appear to be necessary.
- 41 Seeing that time limits in force at the date of suspension of the proceedings may have been practically consumed at that date, it is proposed
- 42 in the last two lines of **Rule 13(4)** to replace “the day on which communication under paragraph 3 has been notified” to “a date fixed by the Patent Office”.

Time Limit for Filing Request for Examination

- 43 It is appreciated that **Rule 51** has been adopted in accordance with the wishes expressed by the profession, e.g. in FICPI paper 7112-02, paragraph 59. It is felt, however, that in view of paragraph (2) of Rule 51 the value of the communication about the date of expiry of the period for making a request for examination is somewhat doubtful, since the applicants and their representatives are not relieved of the complications and risk of error involved by determining the time limit from the Bulletin. In these circumstances it may be considered whether the second alternative proposed in paragraph 59 of the FICPI report 7112-02 will not be preferable, *viz.* to calculate the time limit from the date on which the search report is communicated to the applicant. The time limit for filing the request would then be determined as any other time limit in the proceedings, such as that for lodging appeal, and the risk of error on the part of the applicant or his representative would be much less.
- 44 It is pointed out that in the matter of determining the time limit, security of the applicant is much more important than convenience to the general public, seeing that the latter will lose no rights if they make a mistake about the exact date.

- 38 Les commentaires de la FICPI dans la rapport 7203-08 s'appliquent encore, avec changement de numérotation de l'article et de la règle.
- 39 Conformément à l'Art. 59(1) une partie qui revendique le droit au brevet ne peut intervenir que dans la mesure où le brevet européen n'a pas encore été délivré. Toutefois, conformément à la Règle 13(1) et (2) cette intervention est également possible pendant l'examen d'une opposition ou pendant le délai d'opposition, c'est-à-dire après la délivrance du brevet européen. Ainsi il apparaît que la Règle 13 est en conflit avec l'Art. 59 et est par conséquent nulle et sans effet aux termes de l'Art. 163(2).
- 40 Il paraît nécessaire de compléter l'Art. 59 pour couvrir l'intervention de la partie qui revendique le droit au brevet pendant une procédure d'opposition ou pendant le délai d'opposition.
- 41 Etant donné que le délai qui court à la date de suspension de la procédure peut en pratique expirer à cette date, il est proposé:
- 42 dans les deux dernières lignes de la **Règle 13(4)** de remplacer «la date de la signification de la notification prévue au paragraphe 3» par «une date déterminée par l'Office des Brevets».

Délai de présentation de la requête en examen

- 43 Il est noté que la **Règle 51** a été adoptée conformément aux vœux exprimés par les membres de la profession (cf. le document FICPI 7112-02, paragraphe 59). On pense toutefois qu'en fonction du paragraphe (2) de la Règle 51 la valeur de la notification concernant la date d'expiration du délai fixée pour la présentation de la requête en examen est quelque peu incertaine, étant donné que les demandeurs et leurs mandataires ne sont pas à l'abri des complications et du risque d'erreur encourus en fixant le délai limite à partir de la publication dans le Bulletin. Dans ces circonstances, on peut se demander si la seconde alternative proposée dans le paragraphe 59 du rapport de la FICPI 7112-02 ne serait pas préférable, c'est-à-dire calculer le délai à partir de la date de notification du rapport de recherche au demandeur. Le délai imparti pour le dépôt de la requête serait alors fixé comme n'importe quel autre délai de procédure, tel que le délai de recours, et le risque d'erreur encouru par le demandeur ou son mandataire diminuerait en conséquence.
- 44 Il est signalé qu'en ce qui concerne la fixation du délai, la sécurité des demandeurs prime l'intérêt du public en général, puisque ce dernier ne perd aucun droit s'il fait une erreur à propos de la date exacte.

45 Es wird daher vorgeschlagen, den ersten Satz des Art. 93(2) wie folgt abzufassen:

„(2) Ein Prüfungsantrag kann durch den Anmelder bis zum Ende von sechs (6) Monaten nach dem Datum eingereicht werden, an dem der Recherchenbericht gemäß Art. 91(3) dem Anmelder übersandt wurde. Die Frist zur Einreichung des Antrages soll jedoch in keinem Fall vor 24 Monaten nach dem Einreichdatum oder der am weitesten zurückliegenden Prioritätsfrist ablaufen.“

46 Regel 51 würde dann überflüssig werden und wäre zu streichen.

47 Da das IIB in das Europäische Patentamt eingegliedert wird, wird angenommen, daß einer Übersendung nach Art. 91(3) die Maßnahme einer Zustellung gemäß Art. 118 zukommen würde.

Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

48 Es wird vorgeschlagen, im französischen Text Art. 104(1), Zeile 3 von oben, die Worte „contre le“ durch „sur la base du“ zu ersetzen, um diese Stelle klarer zu formulieren.

Frist und Form der Beschwerde, Art. 107

49 Die Gesamtfrist von drei (3) Monaten für die Einreichung einer Beschwerde samt einer Beschwerdebegründung wird oft als zu kurz angesehen werden, insbesondere dann, wenn umfangreiche Dokumente zu übersetzen und an überseeische Anmelder zusammen mit Erklärungen und Vorschlägen weiterzuleiten sind. Andererseits haben die übrigen Beteiligten, wie auch die Öffentlichkeit, ein natürliches Interesse daran, so rasch wie möglich zu erfahren, ob die Entscheidung des Patentamts bekämpft wird oder nicht.

50 Es wird daher vorgeschlagen, die Gesamtfrist in eine erste Frist zum Einreichen einer Formalbeschwerde und eine zweite Frist zur Vorlage der Beschwerdebegründung aufzuspalten. Die erste Frist soll nicht weniger als zwei (2) Monate betragen, und es wird vorgeschlagen, daß dann die zweite Frist auf zwei (2) Monate festgesetzt werden könnte, ohne eine übermäßige Störung oder Verzögerung zu verursachen.

Entscheidung über die Beschwerde

51 Es wird gerne zur Kenntnis genommen, daß Art. 110(1) nunmehr die Bestimmung enthält, daß „die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Stelle tätig wird, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat“. Da im Erteilungs- und Einspruchsverfahren die Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten wird, entweder von der Prüfungsabteilung oder von der Einspruchs-(Anmelde-)Abteilung gefällt worden sein muß, und da beide

45 It is therefore suggested to amend the first sentence of Art. 93(2) so as to read:

“(2) A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six (6) months after the date on which the search report has been communicated to him under Art. 91(3). However, the time limit for filing the request shall in no case expire earlier than 24 months after the filing date or earliest priority date.”

46 Rule 51 would then become superfluous and should be cancelled.

47 It is presumed that since the IIB is to be incorporated in the European Patent Office, transmission under Art. 91(3) would acquire the status of a communication under Art. 118.

Intervention of the Assumed Infringer

48 For clarity it is proposed in the French text of Art. 104(1), line 3 to replace the words “contre le” by “sur la base du”.

Time Limit and Form of Appeal, Art. 107

49 The total time limit of three (3) months for filing an appeal setting out the grounds on which it is based will frequently be felt too short, particularly when extensive documents have to be translated and communicated to overseas applicants accompanied by comments and recommendations. On the other hand, any other parties to the case, as well as the general public have a natural interest in knowing as soon as possible whether the decision of the Patent Office is contested or not.

50 It is therefore suggested to split up the total time limit into a first time limit for filing a Notice of Appeal and a second time limit for setting out the grounds on which the appeal is based. The first time limit should not be less than two (2) months, and it is suggested that the second time limit could then, without causing undue disturbance or delay, be fixed at two (2) months.

Decision in respect of Appeals

51 It is noted with satisfaction that Art. 110(1) now contains the provision that “the Board of Appeal may exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed”. Since in the granting and opposition procedures the decision appealed must have been taken either by the Examining Division, or by the Opposition Division, and since both have the power of accepting amendments, it seems to

45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit:

«(2) Une requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requête ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».

46 La Règle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.

47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.

Intervention du contrefacteur présumé

48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».

Délai et forme du recours, Art. 107

49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.

50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.

Décision sur le recours

51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pouvoir d'accepter des modifications, il

Abteilungen die Möglichkeit haben, Verbesserungen anzunehmen, kann geschlossen werden, daß gemäß Art. 110 auch die Beschwerdekammer Verbesserungen annehmen kann. Dies ist in Übereinstimmung mit den durch den FICPI-Bericht 7203-08, letzter Absatz, der „Bemerkungen zu Art. 137b(4)“ geäußerten Wünschen. Dies würde wiederum bedeuten, daß die Beschwerdekammer einen Hilfsantrag annehmen kann. Wenn diese Auslegung des Art. 110(1) richtig ist, wird keine Verbesserung vorgeschlagen.

Gemeinsame Benennung zu Zwecken des Gemeinschaftspatentabkommens

- 52 Es ist von seiten der FICPI schon früher darauf hingewiesen worden, daß eine gewisse Klärung der Benennungsmaßnahmen gemäß Art. 149 wünschenswert wäre. Die FICPI zieht es jedoch vor, ihre weiteren Bemerkungen für die erwarteten endgültigen Dokumente betreffend das Gemeinschaftspatent zurückzubehalten.

Gebrauch anderer Sprachen als der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

- 53 Die durch Regel 2(1) vorgesehene große Beweglichkeit, die das Recht einer Partei beinhaltet, eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu benutzen, ohne davon eine Mitteilung zu machen, wenn sie selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt, scheint tatsächlich notwendig zu sein. Dies betrifft insbesondere Parteien aus Ländern mit nationalen Sprachen, die nicht englisch, französisch oder deutsch sind, da sie bei besonderen Gegebenheiten, wie z.B. Krankheit des üblichen Vertreters, im letzten Moment einen Stellvertreter bestellen müssen, der vielleicht die gleiche Amtssprache wie der übliche Vertreter nicht beherrscht oder der vielleicht überhaupt keine der Amtssprachen genügend beherrscht, um zu plädieren. Wenn allerdings die Partei eine Mitteilung gibt, so wäre es vorteilhaft, diese Mitteilung wenigstens einen Monat vorher nicht nur dem Patentamt, sondern auch den anderen Beteiligten zu übermitteln. Es wird daher die folgende Abänderung zu bedenken gegeben:

In der Regel 2(1), Zeile 5, die Worte „spätestens zwei Wochen“ zu streichen und durch die Worte „und allen anderen Beteiligten spätestens einen Monat“ zu ersetzen.

Ausstellungen, die gemäß Art. 53 anerkannt sind

- 54 In vielen Ländern stoßen Anmelder oft auf beachtliche Schwierigkeiten, festzustellen, welche Ausstellungen innerhalb eines Übereinkommens als internationale Ausstellungen anerkannt sind. Es wird daher vorgeschlagen, der Regel 23 einen zweiten Absatz anzufügen, der etwa wie folgt lauten könnte:
„(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts soll eine Liste der Ausstellungen, die gemäß

follow that under Art. 110 the Board of Appeal can accept amendments. This is in accordance with the wishes expressed in the FICPI report 7203-08, last paragraph of “Comments on Art. 137b(4)”. This would again mean that the Board of Appeal can admit an alternative contention (Hilfsantrag). If this understanding of Art. 110(1) is correct, no amendment is proposed.

Joint Designation for the Purposes of the Community Patent Convention

- 52 It has been pointed out earlier by the FICPI that a certain clarification of the designation rules under Art. 149 would be desirable. However, the FICPI prefers to reserve further comment for its notes on the forthcoming final documents for the Community Patent Convention.

Use of Languages other than the Language of the Proceedings in Oral Proceedings

- 53 The very great flexibility provided for in Rule 2(1) seems in fact to be necessary, including the right of a party to use a language other than the language of the proceedings without giving notice provided that he makes provisions for interpretation into the language of the proceedings. This particularly applies to parties domiciled in countries having national languages other than English, French or German, seeing that in special situations such as illness of the normal representative they may have, in the very last moment, to appoint a substitute who may not master the same official language as the normal representative, or may even not master any of the official languages at all sufficiently for pleading. However, in the situation where a party does give notice, it would be preferable that such notice should be given at least one month in advance and should be communicated not only to the Patent Office but also to any other parties to the case. The following amendment is therefore suggested for consideration:

In Rule 2(1), lines 5–6 cancel “at least two weeks” and substitute “and to any other party to the case at least one month”.

Exhibitions recognised under Art. 53

- 54 In many countries applicants frequently encounter considerable difficulties in establishing which exhibitions are recognised within the terms of the Convention on International Exhibitions. It is therefore suggested, in Rule 23, to add a second paragraph reading about as follows:
“(2) The President of the European Patent Office shall keep a list of exhibitions recognised under

semble s'ensuivre qu'aux termes de l'Art. 110 la chambre de recours peut accepter des modifications. Ceci est conforme aux vœux exprimés dans le rapport FICPI 7203-08, dernier paragraphe des «Commentaires sur l'Art. 137b(4)». Cette disposition signifierait également que la chambre de recours peut admettre une requête annexe (Hilfsantrag). Si cette interprétation de l'Art. 110(1) est correcte, aucune modification n'est proposée.

Désignation conjointe en ce qui concerne la Convention sur le Brevet communautaire

- 52 Il a déjà été signalé par la FICPI qu'un éclaircissement des règles de désignation prévues par l'Art. 149 serait souhaitable. Cependant, la FICPI préfère réserver ses commentaires complémentaires pour les rapports qui seront établis à l'occasion de la sortie des documents définitifs concernant la convention sur le Brevet Communautaire.

Utilisation de langues autres que la langue de la procédure dans la procédure orale

- 53 La très grande souplesse de la **Règle 2(1)** semble être en fait nécessaire, y compris le droit pour une partie d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure sans en aviser l'Office, à condition qu'elle en assure l'interprétation dans la langue de la procédure. Ceci concerne notamment des parties domiciliées dans un pays dont la langue nationale n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, qui, dans des situations particulières telles que la maladie du mandataire habituel, se trouveraient dans l'obligation au tout dernier moment de désigner un remplaçant qui ne maîtriserait pas la même langue officielle que le mandataire habituel, ou même ne maîtriserait aucune des langues officielles de façon suffisante pour plaider. Toutefois, dans le cas où la partie en avertit l'Office, il serait préférable que cet avis soit donné au minimum un mois à l'avance et ne soit pas seulement communiqué à l'Office des Brevets, mais également à toutes les autres parties à la procédure. La modification suivante est donc suggérée:

Dans la **Règle 2(1)**, lignes 5–6, annuler «deux semaines au moins» et substituer «et toute autre partie à la procédure un mois au moins».

Les expositions reconnues au sens de l'Art. 53

- 54 Dans de nombreux pays, les demandeurs rencontrent des difficultés considérables à établir quelles expositions sont reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter à la **Règle 23** un second paragraphe qui pourrait être rédigé comme suit:

«(2) Le Président de l'Office Européen des Brevets

Art. 53(1)(b) anerkannt sind, führen, die der Allgemeinheit zugänglich sein soll.”

- 55 Eine derartige Bestimmung würde der Bestimmung der Regel 28(2) entsprechen.

Einreichen der europäischen Patentanmeldung

- 56 Es wird vorgeschlagen, in der **Regel 24(4)**, Zeilen 2–4, „einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats” zu ersetzen durch „einer in Art. 73(1)(b) genannten Behörde”.

Korrektur der Prioritätsbeanspruchung

- 57 Aus **Regel 41** und **Regel 89** ist nicht ganz klar ersichtlich, ob Irrtümer bei der Angabe des Datums oder Staates der Erstanmeldung korrigierbar sind. Im Hinblick auf die nachfolgenden Punkte ist es schwer einzusehen, warum eine Korrektur nicht statthaft sein sollte, in Anbetracht dessen, daß

a) die Prioritätsbeanspruchung sich auf vergangene Ereignisse gründet, die der Anmelder zum oder nach dem Einreichdatum der europäischen Patentanmeldung nicht abändern kann und die mit Sicherheit leicht feststellbar sind und außerdem stets der **Regel 38(3)** entsprechen müssen,

b) die Prioritätsbeanspruchung die Erstellung des Recherchenberichtes nicht erleichtert, da sich gemäß der **Regel 44(3)** die Recherche auch auf Offenbarungen zwischen dem Prioritätsdatum und dem Einreichdatum erstrecken soll,

c) die Allgemeinheit keinerlei Nachteil erleidet, solange Korrekturen des Prioritätsdatums vor der Veröffentlichung durchgeführt werden.

- 58 Es wird daher vorgeschlagen, am Ende der **Regel 41(2)** folgendes anzufügen:

„Diese Bestimmung soll den Anmelder nicht daran hindern, die Prioritätsbeanspruchung gemäß **Regel 89** innerhalb der in der **Regel 38(3)** vorgeschriebenen Frist zur Einreichung einer Kopie der vorhergehenden Anmeldung zu korrigieren oder zu ergänzen.”

- 59 Es sei darauf hingewiesen, daß es gemäß **Regel 41(3)** schon jetzt möglich ist, das Prioritätsdatum in einem Fall zu korrigieren, und es ist schwerlich einzusehen, warum eine Korrektur in anderen Fällen unzulässiger sein sollte.

Später eingereichte oder fehlende Zeichnungen

- 60 Bei später eingereichten Zeichnungen hat der Anmelder die Möglichkeit, gemäß **Regel 43(1)** und **43(2)** entweder den Anmeldetag zu verschieben oder auf die Zeichnungen zu verzichten und die Bezugnahmen auf diese in der Anmeldung zu streichen.

Art. 53(1)(b) and shall hold this list available to the general public.”

- 55 Such a provision would be analogous to that of **Rule 28(2)**.

Filing of the European Patent Application

- 56 In **Rule 24(4)**, lines 3–4, it is proposed to replace “a central industrial property office of a Contracting State” by “an authority mentioned in Art. 73(1)(b)”.

Correction of Priority Claim

- 57 It is not entirely clear from **Rule 41** and **Rule 89** whether errors in the statement of the date or state of first filing are correctible. It is difficult to see why correction should not be permissible, seeing that

(a) the priority claim is based on past events in which the applicant can make no change at or after the filing date of the European patent application, and which are easy to establish with certainty, and besides always must be established under **Rule 38(3)**,

(b) the priority claim is of no avail for the establishment of the search report seeing that under **Rule 44(3)** the search should extend to disclosure published between the date of priority and the date of filing,

(c) the general public will not suffer any inconvenience as long as correction of the priority date takes place before publication.

- 58 It is therefore suggested to add at the end of **Rule 41(2)**:

“This provision shall not preclude the applicant from correcting or supplementing the claim to priority under **Rule 89** within the term prescribed in **Rule 38(3)** for filing the copy of the previous application.”

- 59 The attention is drawn to the fact that under **Rule 41(3)** it is already possible to correct the priority date in one situation, and it is difficult to see why correction should be more objectionable in other situations.

Late-filed or Missing Drawings

- 60 In the case of late filing of the drawings, the applicant has the option, under both **Rule 43(1)** and **43(2)**, of either having the application re-dated or abandoning the drawings and the references to them in the application.

établira une liste des expositions reconnues au sens de l'Art. 53(1)(b) et tiendra cette liste à la disposition du public».

- 55 Une telle disposition serait identique à celle contenue dans la Règle 28(2).

Dépôt de la demande de brevet européen

- 56 Dans la **Règle 24(4)**, lignes 2–4, il est proposé de remplacer «du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant» par «d'une autorité mentionnée à l'Art. 73(1)(b)».

Correction d'une revendication de priorité

- 57 Il n'est pas tout à fait certain qu'aux termes de la **Règle 41** et de la Règle 89 des erreurs sur la date ou le pays du premier dépôt soient corrigibles. On voit difficilement pourquoi une correction ne serait pas permise étant donné que:

a – La revendication de priorité est basée sur des événements passés que le demandeur ne peut modifier, ni au moment du dépôt de la demande de brevet européen, ni après, qui peuvent être aisément établis avec certitude, et qui, par ailleurs, doivent toujours l'être conformément à la Règle 38(3).

b – La revendication de priorité n'est pas utile à l'établissement du rapport de recherche puisqu'aux termes de la Règle 44(3) la recherche doit s'étendre aux divulgations publiées entre la date de priorité et la date de dépôt.

c – Cela ne présentera aucun inconvénient pour le public en général, pourvu que la correction de la date de priorité ait lieu avant la publication.

- 58 Il est donc suggéré d'ajouter à la fin de la **Règle 41(2)** ce qui suit:

«Cette disposition n'empêchera pas le demandeur de corriger ou compléter la revendication de priorité visée à l'Art. 89 dans le délai prescrit à la Règle 38(3) pour le dépôt de la copie de la demande première».

- 59 Il faut remarquer qu'en vertu de la Règle 41(3) il est déjà possible de corriger la date de priorité dans une situation déterminée, et on voit difficilement pourquoi une correction ne serait pas admissible de la même façon dans d'autres situations.

Dessins déposés tardivement ou omis

- 60 Dans le cas d'un dépôt tardif des dessins, le demandeur a une option aux termes de la **Règle 43(1)** et de la **Règle 43(2)**, entre avoir une nouvelle date pour la demande, et abandonner les dessins et supprimer les références à ceux-ci dans la demande.

61 Immerhin gelten gemäß der Regel 43(2) von Amts wegen die Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen, wohingegen nach Regel 43(1) tatsächlich der Anmelder die Bezugnahmen zu streichen hat.

62 Wenn diese Maßnahme gemäß der Regel 43(2) nicht notwendig ist, so kann nicht eingesehen werden, warum dies nach der Regel 43(1) der Fall sein soll. Es wird daher die folgende Verbesserung vorgeschlagen:

Regel 43(1), erste Alternative:

Ersatz der Worte „die Zeichnungen zurücknimmt und die Bezugnahme auf die Zeichnungen in der europäischen Patentanmeldung streicht“ durch „eine Erklärung dahingehend einreicht, daß die Zeichnungen als zurückgenommen gelten sollen und die Bezugnahmen auf diese in der Anmeldung zu streichen sind“.

63 Besser noch könnte die Regel 43(1) umgedreht werden, um diese Stelle in ihrer Auswirkung der Regel 43(2) besser anzupassen. Es wird daher die folgende Fassung zu bedenken gegeben:

Regel 43(1), zweite Alternative:

Streichen der sechs letzten Zeilen und dafür einzusetzen: „. . .gangsstelle dem Anmelder mit, daß die Zeichnungen und die Bezugnahmen auf sie in der Anmeldung als gestrichen angesehen werden, wenn der Anmelder nicht innerhalb einer von der Eingangsstelle zu bestimmenden Frist einen schriftlichen Antrag einbringt, den Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen neu festzusetzen“.

64 Ob der Fall nachgereichter oder fehlender Zeichnungen unter die Regel 43(1) oder 43(2) oder unter eine Kombination beider fällt (z.B. wenn sich Briefe im Postweg kreuzen), hat der Anmelder stets einen Antrag einzureichen, wenn er die Anmeldung undatiert haben will (das Einreichen von Zeichnungen gemäß Regel 43(2) stellt einen solchen Antrag dar), und er hat nichts zu veranlassen, wenn er die Zeichnungen und die Bezugnahmen darauf in der Anmeldung gestrichen haben will.

65 Es wird unterstellt, daß der Ausdruck „die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Beschreibung sollen als gestrichen angesehen werden“ nicht bedeutet, daß der gesamte Teil der Beschreibung, der sich auf die Zeichnung bezieht, als gestrichen anzusehen ist, sondern daß dieser Teil der Beschreibung nach wie vor als zum Inhalt der eingereichten Beschreibung gehörend gezählt wird, und zwar insoweit, als dieser Teil ohne Bezug auf die Zeichnungen verständlich ist. Wenn sich z.B. die Beschreibung auf einen Tisch 1 bezieht, der vier Füße 2, 3, 4 und 5 besitzt, so ist dadurch allemal ein Tisch mit vier Füßen geoffenbart, auch nach Streichung der Bezugszeichen. In diesem Zusammenhang sollte auch daran erinnert werden, daß eine Anmeldung viele Zeichnungen umfassen kann, wobei nur eine einzige verhältnismäßig unwichtige Zeichnung fehlen kann.

61 However, under Rule 43(2) the references to the drawings will just, *ex officio*, be deemed to be deleted, while under Rule 43(1) the applicant actually has to delete the references.

62 If this step is not necessary under Rule 43(2), it is not seen why it should be so under Rule 43(1). The following amendment is therefore proposed:

Rule 43(1), first alternative:

cancel “withdraws the drawings and deletes any references to them in the application” and substitute “files a declaration to the effect that the drawings are to be considered withdrawn, and the references to them in the application to be deleted”.

63 Still better, Rule 43(1) could be turned around, to make it more analogous in operation to Rule 43(2). The following amendment is therefore presented for consideration:

Rule 43(1), second alternative:

cancel the last five lines and substitute “that the drawings and the references to them in the application shall be deemed to be deleted unless the applicant within a period to be determined by the receiving office files a written request to have the application re-dated to the date on which the drawings were filed”.

64 Whether a situation of late-filed or missing drawings comes within Rule 43(1) or 43(2) or a combination of both (e.g. letters crossing in the mail), the applicant would then always have to file a request if he wants to have the application re-dated (the filing of drawings under Rule 43(2) constituting such a request) and to do nothing if he wants to abandon the drawings and the references to them in the application.

65 It is presumed that the expression “the references to the drawings in the specification shall be deemed to be deleted” is not intended to mean that the whole part of the specification referring to the drawings shall be deemed to be deleted, but this part of the description shall still be regarded as belonging to the content of the application as filed, to the extent that it is readable without reference to the drawings. E.g. if the description refers to a table 1 having four legs 2, 3, 4 and 5, it will still disclose a table having four legs even after deletion of the references. In this connection it should also be remembered that an application may comprise a large number of drawings, and only one relatively unimportant figure may be missing.

61 Toutefois, selon la Règle 43(2) les références aux dessins sont simplement **réputées supprimées d'office**, alors que dans la Règle 43(1) le demandeur doit effectivement supprimer les références.

62 Si cette démarche n'est pas nécessaire aux termes de la Règle 43(2), on ne conçoit pas pourquoi elle devrait l'être aux termes de la Règle 43(1). La modification suivante est donc proposée:

Règle 43(1), première proposition

annuler « retire les dessins et ne supprime dans la demande les références aux dessins » et substituer « dépose une déclaration stipulant que les dessins doivent être considérés comme retirés et les références à ceux-ci figurant dans la demande supprimées ».

63 Mieux encore, la Règle 43(1) pourrait être transformée pour la rapprocher de la Règle 43(2). La modification suivante est donc proposée:

Règle 43(1), seconde proposition

annuler les cinq dernières lignes à partir de « que la date de dépôt » et substituer « que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande seront réputés supprimés, à moins que le demandeur, dans un délai qui sera déterminé par la section de dépôt, ne dépose une requête écrite aux fins d'obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins auront été déposés ».

64 Que le dépôt tardif ou l'omission des dessins entre dans le champ d'application de la Règle 43(1) ou de la Règle 43(2), ou d'une combinaison des deux (en cas, par exemple, de lettres qui se croisent) le demandeur devrait ainsi **toujours** déposer une requête s'il veut obtenir une nouvelle date pour sa demande (le dépôt des dessins conformément à la Règle 43(2) constituant une telle requête) et ne rien faire s'il veut abandonner les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande.

65 Il est présumé que l'expression « les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées » ne signifie pas que toute la partie de la description se référant aux dessins sera réputée supprimée, mais que cette partie de la description sera encore considérée comme faisant partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, dans la mesure où elle est compréhensible sans la référence aux dessins. Ainsi, si la description vise une table 1 ayant quatre pieds 2, 3, 4 et 5, elle décrira encore une table à quatre pieds même après suppression des références. A ce propos, il ne faut pas non plus oublier qu'une demande peut comprendre un grand nombre de dessins et qu'un seul dessin relativement peu important peut être oublié.

66 Wenn nun die Regel 43(1) in ihrer gegenwärtigen Form die Bedeutung haben sollte, daß der Anmelder, wenn er meint, daß die Beschreibung Gegenstände enthält, die ohne Bezugnahme auf die Zeichnung verständlich sind, die Beschreibung in ihrer Gesamtheit zu revidieren hat, um nur solche Gegenstände zu umfassen und diese in guter Form darzulegen, so könnte dies manchmal viel Arbeit mit sich bringen, die in diesem Stadium des Verfahrens zwecklos wäre; es kann nämlich nur die Prüfungsabteilung entscheiden, ob eine so revidierte Beschreibung über den Offenbarungsinhalt der eingereichten Beschreibung hinausgeht. Außerdem kann es leicht möglich sein, daß der Anmelder im Zuge einer Änderung gemäß der Regel 87(2) und (3) Zeichnungen einbringen oder wieder einbringen will; wenn sich nun die Prüfungsabteilung auf den Standpunkt stellt, daß der Anmelder dies ohne Verletzung des Art. 122(2) durchführen darf, so wäre eine dazwischenliegende Revision der Beschreibung zwecklos. Wenn aber die Prüfungsabteilung meint, daß die Zeichnungen ohne Verletzung des Art. 122(2) nicht eingebracht oder wieder eingebracht werden können, so muß der Anmelder dann selbstverständlich die Revision der Beschreibung in diesem Stadium des Verfahrens durchführen.

Irrtümer bei der Zustellung an Vertreter

67 Die FICPI ist immer noch über die Regel 83 beunruhigt und bezieht sich auf ihre Bemerkungen im Arbeitspapier FICPI 7112-02, Absätze 66 bis 68. FICPI ist nach wie vor der Meinung, daß eine bevorzugte Lösung die wäre, daß
im Falle der **Regel 83** das Dokument als nicht übersandt betrachtet werden sollte, so daß eine neue Übersendung nach Entdeckung des Fehlers erforderlich wäre.

Protokoll über die Anerkennung

68 Aus denselben Gründen wie die, die im Zusammenhang mit Art. 59 dargelegt wurden, ist es wünschenswert,

daß der Entwurf eines Protokolles über die Anerkennung von Entscheidungen im Hinblick auf das Recht, Europa-Patente zu erteilen (M/3) in gleicher Weise dahingehend erweitert werden sollte, daß europäische Patente während der Prüfung eines Einspruchs oder während der Einspruchsfrist mit umfaßt sind.

69 In **Art. 7 des Protokolles über die Anerkennung** sind keine Bestimmungen darüber enthalten, wenn Klagen wegen desselben Einspruchs und zwischen denselben Parteien gleichzeitig bei den Gerichten verschiedener Vertragsstaaten anhängig gemacht werden. Es könnte sein, daß dies öfter vorkommt als das hintereinanderliegende Einreichen von Klagen vor Gerichten verschiedener Vertragsstaaten. Ein gleichzeitiges Vorgehen in verschiedenen Vertragsstaaten könnte begreiflicherweise als Waffe einer

66 Now, if Rule 43(1) in its present form is intended to mean that if the applicant believes that the description contains matter which can be understood without reference to the drawings, he will have to revise the description in its entirety to cover such matter only and to present it in good form; this could sometimes be an enormous amount of work which would be of no use at that stage of the proceedings because only the Examining Division can decide whether such a revised description goes beyond the content of the application as filed. Besides, it may very well happen that the applicant may wish to enter or re-enter the drawings in the form of an amendment under Rule 87(2) and (3), and if the Examining Division finds that he can do so without violation of Art. 122(2), the intermediate revision of the description will have been useless. If the Examining Division finds that the drawings cannot be entered or re-entered without violation of Art. 122(2), the applicant must then of course proceed with revising the description at that stage of the proceedings.

Errors in Communication to Representatives

67 The FICPI is still worried about Rule 83 and refers to its comment in FICPI paper 7112-02, paragraphs 66–68. The FICPI still feels that the preferred solution would be that

in the case referred to in **Rule 83** the document should be considered as not having been communicated so that a fresh communication should be sent as soon as the error is discovered.

Protocol on Recognition

68 For the same reasons as those explained in connection with Art. 59 it is desirable that

the Draft Protocol on the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (M/3) should likewise be amplified to comprise European patents during the examination of an opposition or during the opposition period.

69 In **Art. 7 of the Protocol on Recognition** no provisions are made for the situation where proceedings based on the same claim and between the same parties are brought simultaneously before the courts of different Contracting States. This may prove to be a situation occurring more frequently than the successive bringing of proceedings before courts of different Contracting States. Simultaneous action in several Contracting States could even conceivably be used as a weapon of a financially stronger party

66 Maintenant, si la Règle 43(1) dans sa rédaction actuelle signifie que si le demandeur estime que la description contient une certaine partie qui peut être comprise sans référence aux dessins, il devra revoir la description dans son ensemble pour ne couvrir que cette partie seulement et pour la présenter sous une forme correcte, ceci pourrait parfois constituer un travail énorme, que ne serait d'aucune utilité à ce stade de la procédure, car seule la division d'examen peut décider si une telle description révisée va au delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée initialement. Par ailleurs, il pourrait très bien arriver que le demandeur souhaite insérer ou réinsérer les dessins sous forme d'une modification, conformément à la Règle 87(2) et (3). Si la division d'examen estime qu'il peut le faire sans violation de l'Art. 122(2), la révision intermédiaire de la description aura été inutile. Si la division d'examen estime que les dessins ne peuvent être insérés ou réinsérés sans violer l'Art. 122(2), le demandeur devra bien sûr procéder aux formalités de révision de la description à ce stade de la procédure.

Vices de la signification

67 La FICPI n'est toujours pas satisfaite de la Règle 83 et se réfère à son commentaire dans le rapport 7112-02, paragraphes 66–68. La FICPI estime toujours que la meilleure solution serait la suivante:

Dans le cas envisagé dans la **Règle 83**, le document devrait être considéré comme n'ayant pas été signifié, de sorte qu'une nouvelle signification devrait être faite dès la découverte de l'erreur.

Protocole sur la reconnaissance

68 Pour les mêmes raisons que celles exprimées à propos de l'Art. 59, il est souhaitable que:

le projet de protocole sur la reconnaissance des décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (M/3) soit également étendu pour comprendre les brevets européens pendant la procédure d'examen d'une opposition et pendant le délai d'opposition.

69 Dans l'Art. 7 du Protocole sur la reconnaissance, il n'y a pas de disposition relative à la situation où des demandes ayant le même objet et la même cause et formées entre les mêmes parties sont introduites simultanément devant les juridictions d'Etats contractants différents. Cette situation peut se présenter plus fréquemment que l'introduction successive de demandes devant les Cours de différents Etats contractants. Une action simultanée dans plusieurs Etats contractants serait même concevable

finanziell stärkeren Partei gegen eine finanziell schwächere Partei Anwendung finden. Es wird daher vorgeschlagen, am Schluß des **Art. 7(1)** anzufügen:
„Wenn solche Klagen am gleichen Tage anhängig gemacht werden, soll der Beklagte die Möglichkeit haben, zu entscheiden, welcher Antrag als der erste zu betrachten ist.“

70 Es wird vorgeschlagen, die französische Fassung des **Art. 7(2)** wie folgt klarer zu gestalten:

„Si la compétence du Tribunal saisi en premier lieu est contestée, la juridiction saisie ultérieurement qui devrait se dessaisir en vertu du paragraphe 1, surseoit à statuer jusqu'à ce que la décision du Tribunal saisi en premier lieu soit passée en force de chose jugée.“

against a financially weaker party. It is therefore suggested to add at the end of **Art. 7(1)**:

“If such proceedings are brought on the same day the defendant shall have the option of deciding which application is to be considered the earlier one.“

70 It is proposed to clarify the French wording of **Art. 7(2)** as follows:

“Si la compétence du Tribunal saisi en premier lieu est contestée, la juridiction saisie ultérieurement qui devrait se dessaisir en vertu du paragraphe 1, surseoit à statuer jusqu'à ce que la décision du Tribunal saisi en premier lieu soit passée en force de chose jugée.“

en tant qu'arme d'une partie financièrement plus forte contre une partie financièrement plus faible. Il est donc suggéré d'ajouter à la fin de l'Art. 7(1):

«Si de telles demandes sont formées le même jour, le défendeur aura la faculté de décider laquelle des demandes devra être considérée comme la première».

70 Il est proposé de clarifier le texte français de l'Art. 7(2) comme suit:

«Si la compétence du tribunal saisi en premier lieu est contestée, la juridiction saisie ultérieurement qui devrait se dessaisir en vertu du paragraphe 1, surseoit à statuer jusqu'à ce que la décision du tribunal saisi en premier lieu soit passée en force de chose jugée».

Original:

Französisch
French
Français

M/16

30. März 1973
30 March 1973
30 mars 1973

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

**Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la
Communauté économique européenne**

COMMENTS BY

COPRICE

**Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la
Communauté économique européenne**

PRISE DE POSITION DU

COPRICE

**Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la
Communauté économique européenne**

- 1 Die COPRICE-Kommission für Patente hat die vorbereitenden Dokumente für die Münchner Diplomatische Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens geprüft.

COPRICE behält sich vor, auf der Konferenz durch seine Vertreter mündliche Bemerkungen vorzubringen.

Er gestattet sich jedoch, schon jetzt zu den genannten Problemen einige schriftliche Bemerkungen zu unterbreiten.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- 2 Das vorgeschlagene Übereinkommen ist ein Übereinkommen über ein Verfahren, das zur Erteilung eines Bündels nationaler Patente führt. Es versteht sich von selbst, daß durch dieses Übereinkommen also nicht der Wegfall der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erreicht werden soll. Es könnte jedoch besser hervorgehoben werden, daß sich aus dem vorliegenden Übereinkommensentwurf in keiner Weise ein Wegfall der Möglichkeiten ergibt, wonach Erfinder nationale Patente im Wege des einzelstaatlichen Verfahrens erhalten können.

3 Verfahrensdauer

Sie ist zu lang und zu kompliziert und sollte nach Möglichkeit in einigen Punkten vereinfacht werden. Die Frist für den Einspruch muß, wie nachstehend dargelegt, verkürzt werden (s. nachstehend Punkt 11).

BESONDERE BEMERKUNGEN

4 Artikel 11 Abs. 3

In diesem Absatz ist vorgesehen, daß die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer einschließlich der Vorsitzenden „auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts“ vom Verwaltungsrat ernannt werden.

Da die Mitglieder dieser Kammern und insbesondere die der Großen Beschwerdekammer völlig unabhängig sein müssen, wird vorgeschlagen, die zwischen Anführungszeichen stehenden Worte zu streichen.

5 Artikel 23 – Technische Gutachten

Es besteht der Eindruck, daß ein technisches Gutachten, wie es in diesem Artikel vorgesehen ist, die Haltung der mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befaßten nationalen Gerichte beeinflussen könnte. Es wird deshalb beantragt, diesen Artikel zu streichen oder zumindest im englischen Text das Wort „opinion“ durch das Wort „report“ zu ersetzen.

- 1 The Patents Committee of COPRICE has examined the Preparatory Documents for the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents.

COPRICE reserves the right to submit oral comments during the Conference through its delegates.

It would, however, already like to make certain written comments on the problems mentioned.

GENERAL COMMENTS

- 2 The proposed Convention is a procedural convention for the simultaneous grant of a “bundle” of national patents. It goes without saying that this Convention will therefore not lead to the abolition of national laws in the matter. It could, however, be more strongly emphasised that this Draft Convention in no way means that inventors will lose the possibility of obtaining national patents under the national procedures.

3 Duration of the procedure

The procedure is too long and complicated and should, if possible, be simplified as regards certain points. The period for opposition would have to be shortened as stated below (point 11).

SPECIFIC COMMENTS

4 Article 11, paragraph 3

This paragraph states that the members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by decision of the Administrative Council, taken “on the proposal of the President of the European Patent Office”.

Since the members of the Boards of Appeal, and particularly the members of the Enlarged Board of Appeal, must be completely independent, it is proposed that the words in inverted commas be deleted.

5 Article 23 – Technical opinion

The impression gained is that a technical opinion as provided for under this Article could influence the attitude of national courts dealing with actions for infringement or revocation. It is therefore requested that this Article be deleted or at least that in the English text the word “opinion” be replaced by the word “report”.

- 1 Le COPRICE – Commission Brevets – a examiné les documents préparatoires de la Conférence Diplomatique de Munich pour l'Institution d'un Système européen de Délivrance de Brevets.

Le COPRICE se réserve de présenter des observations orales au cours de la conférence, par le truchement de ses délégués.

Il se permet toutefois de faire dès maintenant quelques observations écrites quant aux problèmes mentionnés.

OBSERVATIONS A CARACTERE GENERAL

- 2 La Convention proposée est une convention de procédure qui conduit à l'octroi d'un faisceau de brevets nationaux. Il va de soi que cette convention ne porte donc pas à la suppression des législations nationales. On pourrait toutefois souligner davantage que rien dans le présent projet de convention n'implique une suppression de la possibilité pour les inventeurs d'obtenir un brevet national par la procédure nationale.

3 Durée de la procédure

Elle est trop longue et compliquée et devra être, si possible, simplifiée en quelques points. Le délai pour l'opposition devra être raccourci comme il est dit plus loin.

OBSERVATIONS A CARACTERE PARTICULIER

4 Article 11 par. 3

Dans ce paragraphe, il est dit que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise «sur proposition du Président de l'Office Européen des Brevets».

Etant donné que les membres de ces chambres et particulièrement de la Grande Chambre de recours doivent jouir d'une indépendance absolue, on propose de supprimer les mots indiqués entre guillemets.

5 Article 23 – Avis Technique

On a l'impression qu'un avis technique tel qu'il est prévu dans cet article pourrait influencer l'attitude des tribunaux nationaux saisis de l'action en contrefaçon ou en nullité. On demande donc la suppression de cet article ou tout au moins le remplacement, dans le texte anglais, du mot «opinion» par le mot «report».

6 Artikel 50 Abs. 2, 50 Abs. 3 und 52 Abs. 5

Die in Artikel 50 Abs. 2 enthaltene Aufzählung ist recht zufriedenstellend und berücksichtigt die Vorschläge der interessierten Kreise.

Artikel 50 Abs. 3 stellt eine nützliche Ergänzung des vorangehenden Absatzes dar.

- 7 Artikel 52 Abs. 5 könnte noch klarer gefaßt werden, damit deutlich wird, daß selbst eine spätere neue Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches patentierbar ist.

8 Artikel 52 Abs. 3 und 54

In diesen Absätzen ist für das europäische Patent das „whole content approach“-Prinzip gewählt worden. Nach diesem Grundsatz muß die Neuheit, nicht aber die erfinderische Tätigkeit sogar gegenüber europäischen Patentanmeldungen fortbestehen, die früher eingereicht wurden, selbst wenn sie geheim sind. Abgesehen von der praktischen Schwierigkeit, das Neuheitsprinzip völlig von dem Prinzip der erfinderischen Tätigkeit zu trennen, meint die Mehrheit des COPRICE, daß das „prior claim approach“-Prinzip klarer und gerechter ist. Dieser Grundsatz hat in mehrere Rechtsvorschriften, die in jüngster Zeit in Kraft getreten sind, insbesondere in das französische Recht Eingang gefunden. Er ist das Ergebnis einer Entwicklung, die seit der Unterzeichnung des Straßburger Übereinkommens eingetreten ist. In diesem Übereinkommen ist bekanntlich das „whole content approach“-Prinzip gewählt worden, doch wird die Ansicht vertreten, daß die spätere Entwicklung, die hingegen dazu geführt hat, daß in die Rechtsvorschriften mehrerer Staaten das „prior claim approach“-Prinzip Eingang gefunden hat, im europäischen Übereinkommen sanktioniert werden könnte.

Die Minderheit hebt hervor, daß die Anwendung des „prior claim approach“-Prinzips folgende Konsequenzen hat: Gehört zum Stand der Technik, der einer zweiten europäischen Patentanmeldung entgegeng gehalten wird, eine im Zeitpunkt der zweiten Anmeldung noch nicht veröffentlichte erste europäische Patentanmeldung, so kann dieser Stand der Technik mit Gewißheit erst bei der Erteilung des ersten europäischen Patents bestimmt werden, weil der Inhalt der Patentansprüche erst zu diesem Zeitpunkt definiert werden kann. Dies hat für den Anmelder des zweiten Patents und für Dritte eine Ungewißheit zur Folge, die mehrere Jahre lang andauern kann.

Durch die Anwendung der „whole content approach“-Regel entfällt dieser Nachteil, weil der Inhalt der ersten europäischen Patentanmeldung von der Einreichung dieser Anmeldung an feststeht.

9 Artikel 67 Abs. 1

Der Inhalt dieses Artikels könnte klarer gefaßt

6 Article 50, paragraphs 2 and 3 and Article 52, paragraph 5

The list given in Article 50, paragraph 2, is quite adequate and takes account of the suggestions made by the interested circles.

Article 50, paragraph 3, constitutes a useful addition to the previous paragraph.

- 7 Article 52, paragraph 5, could be clarified even further so as to emphasise that even a further new use of a substance or composition may be patented.

8 Article 52, paragraph 3 and Article 54

These clauses apply the “whole content approach” to the European patent. This approach requires there to be novelty but not an inventive step even with respect to European patent applications filed on a prior date, and even if they are secret. Apart from the practical difficulty of completely separating the principle of novelty from that of the inventive step, the majority of COPRICE considers that the “prior claim approach” is clearer and more equitable. This approach has been adopted in several laws which have recently entered into force, particularly in France. It represents a development which has taken place since the signing of the Strasbourg Convention. It is true that that Convention adopted the “whole content approach” but it is felt that subsequent developments which have led, instead, to the “prior claim approach” being adopted in several national laws could be applied in the European Convention.

A minority of COPRICE point out that the application of the “prior claim approach” would have the effect that if a second European patent application is opposed on the grounds of the state of the art and the latter comprises a first European patent application which had not been published upon the date of the second application, the state of the art can only be defined with certainty when the first European patent is granted since it is only then that the terms of the claims can be defined. This will give rise to uncertainty, which could last over several years, on the part of the applicant for the second patent and on the part of third parties.

This difficulty is removed by the application of the “whole content approach” since the content of the first European patent application is determined when the application is filed.

9 Article 67, paragraph 1

This Article could be clarified by deleting the words

6 **Articles 50 par. 2 et 3 et 52 par. 5**

L'énumération de l'article 50 par. 2 est assez satisfaisante et tient compte des suggestions des milieux intéressés.

L'article 50 par. 3 représente un complément utile au paragraphe précédent.

- 7 L'article 52 par. 5 pourrait être **encore** éclairci de façon à souligner que même une mise en oeuvre ultérieure nouvelle d'une substance ou composition pourra être brevetée.

8 **Articles 52 par. 3 et 54**

Ces paragraphes adoptent, pour le brevet européen, le principe du «whole content approach». Suivant ce principe, la nouveauté mais non pas l'activité inventive doit subsister même vis-à-vis de demandes de brevet européen déposées antérieurement, même si elles sont secrètes. Indépendamment de la difficulté pratique de séparer complètement le principe de la nouveauté de celui de l'activité inventive, la majorité du COPRICE estime que le principe du «prior claim approach» est plus clair et plus équitable. Ce principe a été adopté par plusieurs législations entrées récemment en vigueur et notamment par la loi française. Il représente un évolution qui s'est manifestée après la signature de la Convention de Strasbourg. On sait que cette Convention adopte le principe du «whole content approach», mais on estime que l'évolution ultérieure qui a porté, au contraire, au principe du «prior claim approach» dans plusieurs législations nationales pourrait être consacré dans la Convention européenne.

La minorité souligne que l'application du principe du «prior claim approach» entraîne pour conséquence que, si dans l'état de la technique opposé à une demande de brevet européen seconde figure une demande de brevet européen première non encore publiée à la date de la seconde demande, cet état de la technique ne pourra être défini avec certitude que lors de la délivrance du brevet européen premier, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que la teneur des revendications pourra être définie. Ceci entraîne une incertitude pour le demandeur du brevet second et pour les tiers, incertitude qui peut se prolonger durant de nombreuses années.

Par l'application de la règle du «whole content approach», l'inconvénient est levé puisque le contenu de la demande du brevet européen premier est fixé dès le dépôt de ladite demande.

9 **Article 67 par. 1**

Le contenu de cet article pourrait être éclairci en

werden, wenn die Worte „teneur“, „terms“ und „Inhalt“ gestrichen würden oder zumindest – in der französischen Fassung – das Wort „teneur“ durch das Wort „contenu“ ersetzt würde.

Bei Annahme des von COPRICE vorgezogenen Vorschlags erhielte Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 folgende Fassung: Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt.”

10 Artikel 93 – Prüfungsantrag – und 94 – Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

Hinsichtlich dieses wichtigen Artikels sollten nach Ansicht von COPRICE zwei Zeiträume unterschieden werden:

1. Während der Übergangszeit muß der Verwaltungsrat über eine große Ermessensfreiheit verfügen, um die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags zu verlängern und auf diese Weise zu vermeiden, daß die europäischen Patentanmeldungen nicht fristgerecht oder nicht zufriedenstellend bearbeitet werden können. Zu diesem Zweck könnte in Artikel 94 Absatz 1 den Gründen, die den Verwaltungsrat zur Verlängerung der Frist ermächtigen, der Begriff des allgemeinen Interesses hinzugefügt werden.

2. Für die Zeit nach der Übergangszeit könnte eine rasche Prüfung – die wohl vorzuziehen ist – eingeführt werden; COPRICE unterschätzt jedoch nicht gewisse Vorteile einer aufgeschobenen Prüfung.

Auf alle Fälle hält es COPRICE übereinstimmend für wünschenswert, daß die Prüfung der Patentierbarkeit, wenn sie erst einmal aufgenommen worden ist, rasch vonstatten geht.

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß das Europäische Patentamt den Artikel 161 Absatz 1 betreffend die stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts zur Anwendung bringen kann.

11 Artikel 98 – Einspruch

Die in diesem Artikel vorgesehene Frist von neun Monaten erscheint zu lang. COPRICE schlägt vor, im Hinblick auf eine möglichst weitgehende Verkürzung des Verfahrens, das – wie eingangs dargelegt – sehr lang und kompliziert ist, die betreffende Frist von neun auf sechs Monate zu verkürzen.

12 Artikel 107 – Frist und Form

Es wird vorgeschlagen, die in diesem Artikel vorgesehene Frist in folgende zwei Zeitabschnitte aufzuteilen:

- zwei Monate für das Beschwerdeverfahren,
- zwei zusätzliche Monate für die Begründung und die Entrichtung der Gebühren.

“teneur”, “terms” and “Inhalt” or at least by replacing the word “teneur” by “contenu” in the French text.

If the former proposal were adopted, the 1st part of Article 67, paragraph 1, would read as follows: “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims.”

10 Article 93 – Request for examination – and Article 94 – Extension of the period within which requests for examination may be filed

COPRICE considers that a distinction should be made between two periods in this important Article:

1. During the transitional period the Administrative Council must have broad discretionary powers to extend the period within which requests for examination may be filed. This is in order to avoid a situation where European patent applications cannot be examined in due time or in a satisfactory manner. To this end in Article 94, paragraph 1, the concept of public interest could be added to the grounds on the basis of which the Administrative Council may extend the period.

2. During the definitive period a system of rapid examination could be established, and this would appear preferable; however, COPRICE does not underestimate the fact that there may be certain advantages in deferred examination.

In any event it is the unanimous wish of COPRICE that, once an examination as to patentability has been started, it should be carried out quickly.

Finally, it is pointed out that the European Patent Office will be able to avail itself of the provisions of Article 161, paragraph 1, relating to the progressive expansion of its field of activity.

11 Article 98 – Opposition

The period of nine months laid down in this Article would seem to be excessive. In order to shorten as much as possible the procedure which, as pointed out at the beginning of this note, is very long and complicated, COPRICE proposes that the period in question should be reduced from nine to six months.

12 Article 107 – Time limit and form of appeal

It is proposed that the period laid down in this Article should be sub-divided into two parts:

- two months for instituting appeal proceedings
- two additional months for the submission of the grounds on which the appeal is based and for the payment of the fees.

biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, 1ère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 **Articles 93 – Requête en examen – et 94 – Prorogation du délai de présentation de la requête en examen**

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai.

2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé.

En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 **Article 98 – Opposition**

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abrèger le délai en question de neuf à six mois.

12 **Article 107 – Délai et forme**

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours
- deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

13 Artikel 166 – Vorbehalte

COPRICE versteht die Gründe, die die Annahme dieses Artikels ratsam erscheinen ließen. Er schlägt jedoch vor, die in Artikel 166 Absatz 2 vorgesehene Frist von zehn auf fünf Jahre zu verkürzen.

14 Regel 2 – Ausnahmen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren

Die Regel 2 Absatz 1 gibt dem Beteiligten die Möglichkeit, die Verfahrenssprache zu wechseln, sofern er dies entweder dem Patentamt zwei Wochen vorher mitteilt oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

Die Regel 2 Absatz 2 ermächtigt hingegen die Bediensteten des Europäischen Patentamts, sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts zu bedienen. Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Bestimmungen ist offensichtlich. Es wird vorgeschlagen, der Regel 2 Absatz 2 eine Bestimmung hinzuzufügen, wonach die Bediensteten, die die Verfahrenssprache wechseln und sich einer anderen Amtssprache des Patentamts bedienen möchten, einen Dolmetscher hinzuziehen müssen.

13 Article 166 – Reservations

COPRICE understands the reasons why this Article has been adopted. However, it proposes that the period laid down in Article 166, paragraph 2, should be reduced from ten to five years.

14 Rule 2 – Derogations from the provisions concerning the language of the proceedings in oral proceedings

Rule 2, paragraph 1, authorises any party requesting to do so to change the language of the proceedings on condition that he gives notice to the European Patent Office two weeks in advance or makes provision for interpreting into the language of the proceedings.

Rule 2, paragraph 2, on the other hand, authorises employees of the European Patent Office, in lieu of the language of the proceedings, to use one of the other official languages of the European Patent Office. The disparity between these two provisions is evident. It is proposed that a provision be added to Rule 2, paragraph 2, requiring employees wishing to change the language of the proceedings and use one of the other official languages of the European Patent Office to be assisted by an interpreter.

Le COPRICE comprend les raisons qui ont conseillé l'adoption de cet article. Toutefois, il propose de raccourcir la période prévue à l'Article 166, par. 2, de dix à cinq ans.

14 Règle 2 – Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

La règle 2, par. 1 autorise le requérant à changer la langue de la procédure, à condition d'aviser l'Office deux semaines à l'avance ou d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.

La règle 2, par. 2 au contraire autorise les agents de l'Office européen à utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office au lieu et place de la langue de la procédure. La disparité de ces deux dispositions est évidente. On suggère d'ajouter à la règle 2 par. 2 que les agents qui désirent changer la langue de la procédure et utiliser une autre langue officielle de l'Office doivent se faire assister d'un interprète.

Original:

Englisch

English

Anglais

M/17

30. März 1973

30 March 1973

30 mars 1973

STELLUNGNAHME DER

IFIA

International Federation of Inventors Associations

COMMENTS BY

IFIA

International Federation of Inventors Associations

PRISE DE POSITION DE

L'IFIA

International Federation of Inventors Associations

1 Anwendung des Grundrechts eines Erfinders auf ein europäisches Patent

Artikel 58 des europäischen Patentübereinkommens erkennt ausdrücklich das Grundprinzip an, auf dem nahezu alle Patentsysteme der Welt beruhen und das in der Tat im Patentrecht der meisten Staaten besonders niedergelegt ist. Dieses Prinzip besteht darin, daß „das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht“.

In den meisten Ländern ist das Patent tatsächlich das einzige Mittel, das das Recht zum Schutz der geistigen Schöpfung eines Erfinders bietet. Reicht der Erfinder selbst eine Patentanmeldung ein, so können sich aus der Anwendung dieses Prinzips keine Schwierigkeiten ergeben und hat der Erfinder keine Schwierigkeit, sein Recht zu wahren. Oft jedoch ist eine andere Person oder Einrichtung, z.B. ein Unternehmer, ein Vertragspartner oder eine Gesellschaft, daran interessiert, die Erfindung zu verwerten, und bestrebt, um das Patent nachzusehen. Dies liegt in der Regel auch im Interesse des Erfinders; in diesem Fall wird es nicht schwierig sein, seine Zustimmung zu der Einreichung einer Anmeldung durch eine andere Person zu erhalten. Artikel 56 des Übereinkommens erkennt klar die Möglichkeit an, daß jedermann eine Patentanmeldung einreichen kann, enthält aber keine Bestimmung, durch die sichergestellt wird, daß der Anmelder hierzu wirklich berechtigt ist. In Ermangelung einer solchen Bestimmung und besonders wegen des geheimen Charakters der Anmeldungen ist es durchaus möglich, daß eine Anmeldung ohne Wissen des Erfinders eingereicht wird, so daß sich der Anmelder in der Tat das Recht des Erfinders auf das Patent widerrechtlich aneignet. Aufgrund dieser Anmeldung, über deren Existenz der Erfinder noch immer völlig in Unkenntnis ist, kann der Anmelder außerdem Verhandlungen aufnehmen, um das Recht am Patent zu verkaufen oder Lizenzen an dem Patent zu erteilen oder um das auf der Grundlage der Erfindung hergestellte Erzeugnis zu vermarkten. Es ist mit dem Grundprinzip des Rechts westlicher zivilisierter Länder schlecht zu vereinbaren, daß jemand die Möglichkeit haben soll, über das Eigentum einer anderen Person ohne deren Wissen und Zustimmung zu verfügen.

Es ist vielleicht überraschend, daß das Patentrecht einiger — doch keineswegs aller — Staaten dem vorgeschlagenen europäischen System insofern entspricht, als sie zwar das Grundrecht des Erfinders auf das Patent anerkennen, doch keine Bestimmungen enthalten, durch die sichergestellt wird, daß ein Anmelder, der nicht Erfinder ist, gebührend legitimiert zu sein hat. Dies ist wahrscheinlich auf die in einigen Ländern geläufige Vorstellung zurückzuführen, daß Erfindungen, die von einem Arbeitnehmer in seinem Arbeitsbereich gemacht werden, automatisch dem Arbeitgeber gehören, ohne daß dieser verpflichtet ist, dem Erfinder neben seinem normalen Gehalt eine besondere Vergütung zu zahlen. Mitunter wird tatsächlich eine entsprechende Klausel in einen Anstellungsvertrag aufgenommen.

1 Implementation of the inventor's basic right to a European patent

Article 58 of the EPC expressly recognises the fundamental principle which lies at the basis of almost all Patent Systems of the world, and which is indeed explicitly stated in most national Patent Laws. This principle is that “the right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title”.

The patent is in fact in most countries the only means which the law affords for protection of an inventor's intellectual creation. Where the inventor himself files a patent application, no difficulty can arise in the implementation of this principle, and the inventor has no difficulty in securing his right. Frequently, however, another person or body, e.g. an entrepreneur, contractor or a company is interested in the exploitation of the invention, and is anxious to apply for the patent. This usually is also in the inventor's interest, in which case there will be no difficulty in obtaining his consent to the filing of an application by someone other than himself. Article 56 of the Convention clearly recognises the possibility of a patent application being filed by anyone, but makes no provision for ensuring that the applicant is properly entitled to apply. As a result of this omission, and especially in view of the fact that applications are secret, it is quite possible for an application to be filed without the inventor's knowledge, so that in effect the applicant usurps the inventor's right to the patent. On the basis of this application, of which the inventor is still blissfully ignorant, the applicant may also start negotiations for selling or licensing the patent right or marketing the products of the invention. It ill accords with the basic principle of law in Western civilised countries, that it should be possible for somebody to handle and use another person's property without that person's knowledge and consent.

It is perhaps surprising that some national patent laws, though by no means all, are similar to the proposed European system in recognising the basic right of the inventor to the patent, while having no provisions for ensuring that an applicant other than the inventor is properly authorised. This probably arises from the concept current in some countries that inventions made by an employee within the field of his employment automatically belong to the employer without any duty on the employer's part to pay the inventor anything more than his normal salary. Sometimes a clause to this effect is actually included in an employee's contract. In countries which permit such contracts the economic interest in the patent has disappeared so far as the inventor is concerned, and all that remains for him is the moral right to be acknowledged as inventor.

Other European countries have introduced special laws about employees' inventions, regulating the conditions under which the employer is empowered to take, wholly or in part, the right to the invention, and apportioning its economic value between the

1 Mise en œuvre du droit fondamental de l'inventeur au brevet européen

L'article 58 de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets reconnaît expressément le principe sur lequel se fondent presque tous les systèmes de brevets du monde et qui est exprimé explicitement dans la plupart des législations nationales relatives aux brevets, à savoir que «le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause».

En fait, dans la plupart des pays, le brevet est le seul moyen fourni par la législation pour protéger la création intellectuelle d'un inventeur. Lorsque l'inventeur dépose lui-même une demande de brevet, la réalisation de ce principe ne se heurte à aucune difficulté et l'inventeur n'a pas de problèmes pour assurer le respect de son droit. Toutefois, il arrive fréquemment qu'une autre personne ou organisme, par exemple un chef d'entreprise, un entrepreneur ou une société s'intéressent à l'exploitation de l'invention et désirent demander le brevet y afférent, ce qui généralement sert aussi les intérêts de l'inventeur. En pareil cas, il n'y aura aucune difficulté à obtenir qu'il consente à ce que quelqu'un d'autre que lui dépose la demande de brevet. L'article 56 de la convention reconnaît sans aucune ambiguïté que n'importe qui peut déposer une demande de brevet, mais il ne contient aucune disposition visant à assurer que le demandeur est réellement habilité à déposer sa demande. Cette omission a pour résultat, étant donné notamment le caractère secret de la demande, qu'il est parfaitement possible qu'une demande soit déposée sans que l'inventeur le sache, si bien que le demandeur usurpe effectivement le droit de l'inventeur au brevet. Se fondant sur cette demande, que l'inventeur continue à ignorer totalement, le demandeur peut aussi entamer des négociations en vue de vendre le droit au brevet, d'octroyer des licences ou de commercialiser les produits de l'invention. Cela s'accorde mal avec le principe fondamental de droit des pays civilisés de l'Occident, qu'une personne puisse disposer de la propriété d'une autre personne et l'exploiter sans que cette dernière le sache et ait donné son consentement.

Il peut paraître surprenant que certaines législations nationales relatives aux brevets – mais nullement la totalité de celles-ci – ressemblent au système européen proposé, en ce sens qu'elles reconnaissent le droit fondamental de l'inventeur au brevet sans contenir de dispositions visant à assurer que le demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, est réellement habilité. Cela vient probablement de l'opinion, courante dans certains pays, que les inventions réalisées par un employé, dans le cadre de son travail, appartiennent automatiquement à l'employeur sans qu'il en résulte pour celui-ci une obligation de verser à l'inventeur autre chose que son traitement normal. Parfois même, le contrat de travail d'un employé contient une clause en ce sens. Dans les pays où ce genre de contrats est autorisé, l'intérêt économique attaché au brevet a disparu, au

In Ländern, in denen solche Verträge zulässig sind, ist das wirtschaftliche Interesse am Patent – soweit der Erfinder betroffen ist – verschwunden, und es verbleibt für ihn lediglich das moralische Recht, als Erfinder anerkannt zu werden.

Andere europäische Länder haben besondere Rechtsvorschriften über Arbeitnehmererfindungen geschaffen, in denen die Bedingungen, unter denen sich der Arbeitgeber die Erfindung ganz oder teilweise aneignen darf, geregelt und ihr wirtschaftlicher Wert auf die Parteien aufgeteilt wird. Damit Arbeitnehmererfinder in solchen Ländern in den praktischen Genuß der Rechte gelangen, die ihnen rechtlich zustehen, ist es wichtig, daß sie von Anfang an von der Einreichung der Patentanmeldung unterrichtet sind. Eine solche Unterrichtung wird automatisch und auf geeignete Weise dadurch erreicht, daß eine vom Erfinder unterschriebene Zustimmungserklärung zusammen mit der Anmeldung einzureichen ist. Eine zeitliche Lücke zwischen der Einreichung der Anmeldung und der unterschriebenen Erklärung kann die Stellung des Erfinders nachteilig beeinflussen. Hat der Arbeitgeber beispielsweise nicht das gesamte Recht an der Erfindung erworben, so muß der Erfinder im Prioritätsjahr genügend Zeit haben, um zu entscheiden, in welchen ausländischen Staaten er seine eigenen Anmeldungen einzureichen wünscht.

In Artikel 79 wird das Recht des Erfinders, in den Fällen genannt zu werden, in denen das nationale Recht eines der benannten Staaten dies vorschreibt, bestätigt. Dabei wird jedoch übersehen, daß die Bestimmungen des nationalen Patentrechts der genannten Staaten, nach denen der Erfinder zu nennen ist, immer an eine Bestimmung geknüpft sind, wonach der Anmelder, falls er nicht der Erfinder ist, sein Recht auf Einreichung der Anmeldung nachzuweisen hat. Die alleinige Nennung des Erfinders gibt diesem nämlich nicht den Rechtsschutz, der mit diesen Bestimmungen in den nationalen Rechtsvorschriften angestrebt wird. Die Verweisung auf das nationale Recht sollte deshalb in der Weise ausgedehnt werden, daß sowohl die Erfindernennung als auch die Prüfung des Rechts auf die Erfindung einbezogen werden.

Zusammenfassend möchte IFIA nachdrücklich darauf drängen, daß der Schutz des grundlegenden Rechts des Erfinders – der in Artikel 58 ausdrücklich wie folgt anerkannt wird: „Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu“ – wie folgt sichergestellt wird:

(1) Die europäische Patentanmeldung sollte den Erfinder immer nennen und, falls der Anmelder nicht der Erfinder ist, eine vom Erfinder unterzeichnete Übertragungsurkunde oder Erklärung enthalten, in der zum Ausdruck kommt, daß er der Einreichung der Anmeldung zustimmt.

Durch eine solche Erklärung, in der der Erfinder darin einwilligt, daß eine Anmeldung von einer

parties. To enable employee inventors in such countries to enjoy in practice the rights apportioned to them by law, it is essential that they should be informed, *ab initio*, of the filing of the patent application. Such information is automatically and conveniently achieved if a written declaration of assent signed by the inventor has to be filed together with the application. Any time lag between the filing of the application and of the signed declaration may adversely affect the inventor's position. For instance, if the employer has not acquired the whole right to the invention, the inventor must have ample time within the priority year to decide in which countries he wishes to make his own foreign applications.

Article 79 acknowledges the inventor's right to be named where the national law of one designated country requires it. However, it overlooks the fact that the identification of the inventor in the national patent laws of the countries referred to above is always combined with a stipulation that the applicant, if he is not the inventor, shall establish his right to make the application. In fact, the identification alone of the inventor does not give him the legal protection, which is the purpose of these stipulations in the national laws. The acknowledgment of national law therefore ought to be extended to include both the identification of the inventor and the verification of the right to the invention.

Summing up, IFIA strongly urges that the safeguarding of the inventor's basic right – recognised expressly in Art. 58: *viz.* “The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title” – should be implemented in the following way.

(1) The European patent application should always identify the inventor and, if the applicant is not the inventor, contain an assignment or a declaration signed by the inventor stating that he assents to the making of the application.

Such a declaration stating that the inventor assents to an application being made by another person does not thereby abrogate his right to the invention.

(2) The time limit for correcting the omission of the identification of the inventor and of the document of assent signed by the inventor must be only a small fraction of the priority year – not more than 3 or 4 months.

The easiest moment, and the one that gives the most reliable result, is usually when the patent agent starts writing the specification, and must turn to the inventor to find the nature of the invention which he has to describe.

(3) The basic protection for the inventor's right as given in (1) and (2) above should be stated in Articles and not be subject to any exceptions in the Rules (as for instance in Art. 90 (5)). Exceptions, if necessary, should be included in the Articles themselves.

moins en ce qui concerne l'inventeur, et il ne reste plus à celui-ci que le droit moral d'être reconnu comme tel.

D'autres pays européens ont créé des lois spéciales concernant les inventions faites par les employés, réglant les conditions dans lesquelles l'employeur est habilité à s'approprier, totalement ou partiellement, le droit à l'invention, et répartissant entre les parties les droits résultant de sa valeur économique. Pour que les inventeurs employés de ces pays bénéficient pratiquement des droits qui leur sont reconnus par la loi, il est essentiel qu'ils soient informés, dès l'origine, du dépôt de la demande de brevet. Cette information se fait automatiquement et sans difficulté si une déclaration écrite d'agrément, signée par l'inventeur, doit être déposée en même temps que la demande. Tout décalage dans le temps entre le dépôt de la demande et celui de la déclaration signée peut nuire à la position de l'inventeur. Si, par exemple, l'employeur n'a pas la jouissance totale du droit à l'invention, l'inventeur doit avoir suffisamment de temps, pendant les douze mois où il bénéficie du droit de priorité, pour décider dans quels pays étrangers il désire déposer ses propres demandes.

L'article 79 reconnaît le droit de l'inventeur à être désigné lorsque la législation de l'un des Etats désignés l'exige. Toutefois, il passe sous silence le fait que la désignation de l'inventeur, dans la législation relative aux brevets des pays mentionnés ci-dessus, s'accompagne toujours d'une stipulation enjoignant au demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, d'administrer la preuve de son droit à déposer la demande. En fait, la seule désignation de l'inventeur ne donne pas à celui-ci la protection juridique que visent ces stipulations des lois nationales. Il conviendrait donc d'élargir le renvoi effectué à la législation nationale pour inclure **à la fois** la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

En résumé, l'IFIA recommande vivement que le respect du droit fondamental de l'inventeur, reconnu expressément à l'article 58 qui dispose que: «Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause», soit assuré de la manière suivante:

(1) La demande de brevet européen doit toujours comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, contenir une cession ou une déclaration signée par l'inventeur affirmant qu'il consent au dépôt de ladite demande.

Une telle déclaration établissant que l'inventeur accepte le dépôt d'une demande par un tiers ne supprime pas pour autant le droit de l'inventeur à son invention.

(2) Le délai imparti pour remédier au défaut de désignation de l'inventeur et de déclaration d'agrément signée par celui-ci ne doit porter que sur une petite partie (trois ou quatre mois au plus) de l'année pendant laquelle il bénéficie du droit de priorité.

anderen Person eingereicht wird, wird sein Recht auf die Erfindung nicht aufgehoben.

(2) Die Frist, in der die fehlende Erfindernennung nachvollzogen und die fehlende, vom Erfinder unterschriebene Zustimmungserklärung eingereicht werden kann, darf nur einen kleinen Teil des Prioritätsjahres – höchstens drei oder vier Monate – ausmachen.

Der geeignetste Zeitpunkt, der auch zu den verlässlichsten Ergebnissen führt, ist in der Regel der Zeitpunkt, zu dem der Patentanwalt mit der Abfassung der Patentschrift beginnt und sich an den Erfinder wenden muß, um die Art der Erfindung festzustellen, die er zu beschreiben hat.

(3) Der grundlegende Schutz des Rechts des Erfinders, wie unter den Nummern 1 und 2 beschrieben, sollte in Artikeln niedergelegt und keinen Ausnahmen in der Ausführungsordnung unterworfen werden (wie beispielsweise in Artikel 90 Absatz 5). Etwa notwendige Ausnahmen sollten in die Artikel selbst aufgenommen werden.

(4) Falls es aus rechtlichen Gründen zur Zeit nicht möglich ist, die in Absatz 1 wiedergegebenen Vorschläge als eine allgemeine Bedingung für alle europäischen Patentanmeldungen anzunehmen, so sollten die darin enthaltenen Bestimmungen doch auf alle Fälle dann angewandt werden, wenn sie bereits in den Vorschriften des nationalen Patentrechts zumindest eines der benannten Staaten vorgesehen sind.

2 Veröffentlichung von Patentanmeldungen vor ihrer Erteilung

IFIA hat immer scharf das System kritisiert, bei dem noch nicht vollständig geprüfte Patentanmeldungen vorzeitig veröffentlicht werden, und hält diese verhältnismäßig junge Neuerung beim Patentsystem für einen äußerst großen Rückschritt. Dadurch kann nur bewirkt werden, daß die allgemeine Unsicherheit der Lage hinsichtlich der Monopolrechte auf dem Industriesektor vergrößert, potentiellen Verletzern Vorschub geleistet, Werkspionage gefördert und dem schon riesigen Umfang technischer Veröffentlichungen eine Vielzahl redaktionell noch unausgereifter Patentanmeldungen hinzugefügt wird.

3 Notwendigkeit einer Kostensenkung

Die Schaffung eines zentralen Amtes zur Erteilung europäischer Patente mit der Konsequenz, daß die in mehreren nationalen Patentämtern Europas bereits bestehenden Möglichkeiten nicht mehr benutzt werden, muß zwangsläufig mit einem großen Kapitalaufwand verbunden sein. Von größerer Bedeutung ist jedoch – vom Standpunkt der „Kunden“ des Europäischen Patentamts aus gesehen –

(4) If for legal reasons it is impossible at present to accept the proposals in (1) above as a general condition for every European patent application, they should in any case be applied if they already form part of the provisions of the national patent law of at least one of the designated States.

2 Publication of patent applications before grant

IFIA has always been a strong critic of the system of premature publication of patent applications which have not been fully examined, and regards this comparatively recent innovation into patent systems as a retrograde step of first magnitude. Its effect can only be to increase the general uncertainty of the position with regard to monopoly rights in the industrial field; to aid a would-be infringer, to encourage industrial espionage, and to add to the already overwhelming volume of technical publications a great many patent applications in a transitional stage of drafting.

3 The need for reduction of costs

The setting up of a central Office to grant European patents, with the consequent abandonment of the use of the facilities already existing in several national patent offices of Europe, must necessarily involve a large outlay of capital. More important, however, from the point of the “customers” of the European Patent Office is the fact that it is the intention to meet the running costs of the European

Le moment qui semble le plus pratique et qui donne les résultats les plus fiables, est généralement celui où l'agent en brevets commence à établir le fascicule de la demande et doit s'adresser à l'inventeur pour déterminer la nature de l'invention qu'il doit décrire.

(3) La protection fondamentale du droit de l'inventeur, énoncée aux points (1) et (2) ci-dessus, devrait figurer dans les articles et ne faire l'objet d'aucune exception dans le règlement d'exécution (comme c'est le cas par exemple pour l'article 90, paragraphe 5). Si des exceptions sont nécessaires, elles devraient figurer dans les articles mêmes.

(4) Si des raisons d'ordre juridique empêchent actuellement d'adopter les dispositions proposées au point (1) en tant que condition à laquelle doit répondre toute demande de brevet européen, ces dispositions devraient de toute façon être appliquées si elles figurent déjà dans la législation nationale relative aux brevets de l'un au moins des Etats désignés.

2 Publication des demandes de brevet avant la délivrance du brevet

L'IFIA a toujours exercé une vive critique à l'encontre du système de publication prématurée des demandes de brevet qui n'ont pas été examinées dans le détail, et elle considère cette innovation relativement récente dans le système des brevets comme un recul très considérable. La publication prématurée ne peut avoir pour effet que d'accroître l'incertitude générale quant à la position par rapport aux droits de monopole dans la domaine industriel, d'apporter une aide à un contrefacteur potentiel, d'encourager l'espionnage industriel et d'ajouter à la masse déjà écrasante de publications techniques un grand nombre de demandes de brevet qui en sont encore à l'état transitoire de projet.

3 Nécessité d'une réduction des frais

L'institution d'un office central pour la délivrance des brevets européens entraînant l'abandon de l'utilisation des moyens existant déjà dans plusieurs offices nationaux de brevets d'Europe impliquera nécessairement des mises de fonds considérables. Mais plus important aux yeux de l'«usager» de l'Office européen des brevets, est le fait qu'il est prévu de financer les dépenses de fonctionnement

der Umstand, daß beabsichtigt ist, die Betriebskosten der Europäischen Patentorganisation soweit wie möglich aus Gebühren zu bestreiten. Es wird unter anderem durch die Trennung der Recherche von der Prüfung und aufgrund der Artikel 17, 18 und 19 erforderlich sein, eine große Anzahl von Fachkräften für das EPA einzustellen und Bedienstele aus ganz Europa in die Ämter nach München und Den Haag zu holen. Zwangsläufig werden die Betriebskosten und folglich die Gebühren sehr hoch sein.

Vergegenwärtigt man sich ferner, daß für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen die besonderen nationalen Gerichte zuständig sind, dann dürfte es klar sein, daß das derzeit vorgeschlagene europäische System einem privaten Erfinder mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten geringen Anreiz bieten wird. Diese Situation resultiert vor allem aus dem Beschluß, auf Patentanmeldungen Jahresgebühren zu erheben (ein Beschluß, der der Europäischen Patentorganisation wahrscheinlich dadurch aufgezungen wurde, daß ein erheblicher Anteil der Jahresgebühren für erteilte Patente den benannten Vertragsstaaten zufließen wird).

IFIA lehnt **ganz besonders** das System der Jahresgebühren für ungeprüfte Patentanmeldungen ab. Die Öffentlichkeit als Hauptnutznießer der technischen Entwicklung, ohne die eine Industriegesellschaft nicht existieren kann, sollte zu den Kosten eines Patentsystems (dies gilt besonders für das Patentamt) in der gleichen Weise beitragen, wie sie es für Forschung und Rüstung, Sport, kulturelle Einrichtungen und Verwaltung tut. In Schulen und Universitäten werden die Grundlagen für die Entwicklung von Erfindungen gelegt, doch werden andererseits die Erfinder selbst durch das Gebührensystem und die finanziellen Risiken entmutigt.

Soll das EPA der Gemeinschaft durch die Förderung von Erfindungen sein volles Dienstleistungspotential zur Verfügung stellen, so wird es notwendig sein, daß seine Betriebskosten zumindest teilweise durch Beiträge von den Vertragsstaaten gedeckt werden. Solche Beiträge könnten durchaus nach den Lizenz-einnahmen, die in diesen Staaten vereinnahmt und versteuert werden, gestaffelt werden. Letztlich wird es auch notwendig sein, ein einziges Patentgericht zu errichten, vor das alle das europäische Patent betreffenden Klagen gebracht werden können.

In der gleichen Weise wie bei dem gut funktionierenden Patentsystem der Vereinigten Staaten von Amerika sollten im europäischen Patentübereinkommen keine hohen Gebühren und überhaupt keine Jahresgebühren vorgesehen werden. Das europäische Patentsystem muß zumindest im Interesse der Öffentlichkeit für die europäischen Erfinder und die europäischen Entwicklungsunternehmen gangbar und förderlich sein.

Organisation as far as possible out of fees. Due, *inter alia* to the divorce of search from examination, and to the provisions of Articles 17, 18 and 19, a large number of skilled persons will be required to staff the EPO, and it will be necessary to attract employees from all over Europe to the offices in Munich and The Hague. Inevitably, the running costs, and hence the fees must be very high.

When it is further remembered that revocation and infringement actions are to be heard in the separate national courts, it must be clear that the European system as at present proposed, will offer little financial inducement to a private inventor of limited financial resources. This is especially so in view of the decision to charge renewal fees on patent applications (a decision, presumably forced on the European Organisation by the fact that a significant proportion of renewal fees on granted patents will accrue to the designated Contracting States).

IFIA rejects **especially** the system of renewal fees for unexamined patent applications. The public as the main body having the use and enjoyment of the technical development, without which an industrialised society cannot exist, should contribute to the costs of a patent system (this is especially valid for the Patent Offices), in the same way as it does for research and for armaments, sports, cultural institutions and administration. In schools and universities the foundations are laid for the development of inventions, but inventors find themselves discouraged by the system of fees and by the financial risks.

In IFIA's view, if the EPO is to realise its full potential of service to the community by the encouragement of invention, it will be necessary for its running costs to be met, at least in part, by contributions from the Contracting States. Such contributions might well be graded in accordance with the royalty income earned and taxable in these States. In the long run, it will also be necessary to establish a single Patent Court before which all actions relating to European patents may be heard.

Like the well running patent system of the United States of America the European Patent Convention should not provide high costs and renewal fees at all. The European Patent System must be practicable and encouraging for the European inventors and the European development-enterprises at least in the welfare of the public.

de cette organisation, dans la mesure du possible, par des taxes. Etant donné **notamment** la séparation de la recherche et de l'examen, et les dispositions des articles 17, 18 et 19, l'Office européen des brevets aura besoin d'un nombreux personnel qualifié, et il sera nécessaire d'attirer vers les offices de Munich et de La Haye des fonctionnaires venant de toute l'Europe. Il en résultera inévitablement des dépenses de fonctionnement – et partant des taxes – très élevées.

Si l'on pense en outre que les actions en nullité et en contrefaçon seront entendues devant les divers tribunaux nationaux, il est clair que le système européen tel qu'il est proposé actuellement n'offrira que peu d'encouragements financiers à un inventeur privé ayant des ressources limitées. Il en est ainsi surtout en raison de la décision de frapper les demandes de brevet de taxes annuelles (décision vraisemblablement imposée à l'Organisation européenne du fait qu'une part importante des taxes annuelles frappant les brevets délivrés reviendra aux Etats contractants désignés).

L'IFIA rejette **particulièrement** le système de paiement de taxes annuelles pour des demandes de brevet non examinées. Les citoyens étant les principaux utilisateurs et bénéficiaires du développement technique sans lequel aucune société industrialisée ne peut exister, doivent contribuer aux frais occasionnés par un système de brevets (cela vaut spécialement pour les offices de brevets), comme ils le font pour la recherche et l'armement, les sports, les institutions culturelles et l'administration. Les écoles et les universités fournissent les bases du développement des inventions, mais les inventeurs sont découragés par le système de taxe et par les risques financiers qu'ils courent.

L'IFIA estime que si l'Office européen des brevets doit réaliser pleinement les possibilités qu'il offre de servir la communauté en encourageant les inventions, il sera nécessaire que ses dépenses de fonctionnement soient financées, au moins en partie, par des contributions des Etats contractants. Ces contributions pourraient parfaitement être aménagées en fonction du revenu touché au titre des redevances et imposable dans ces Etats. A long terme, il sera également nécessaire de créer un tribunal des brevets unique devant lequel toutes les actions relatives aux brevets européens pourraient être introduites.

A l'instar du système de brevets des Etats-Unis, qui fonctionne bien, la convention européenne des brevets ne devrait pas entraîner des frais élevés et ne devrait pas prévoir de taxes annuelles. Le système européen des brevets doit pouvoir être utilisé et encourager les inventeurs européens et les entreprises européennes agissant dans le domaine du développement technique, au moins dans l'intérêt des citoyens.

4 Sonstige Fragen

Außerdem hatte die IFIA in ihren früheren Stellungnahmen noch folgende Fragen besonders hervorgehoben:

a) Es wird ein billigeres, einfacheres Verfahren für Anmelder benötigt

Erfinder mit begrenzten finanziellen Mitteln, die von jeher hauptsächlich an ihrem eigenen Binnenmarkt interessiert sind und sich unter Umständen in ein oder zwei Nachbarländer vorwagen, brauchen nicht so sehr ein in vielen Vertragsstaaten geltendes Patent mit den gemäß dem vorliegenden Übereinkommen relativ hohen Anmelde- und Jahresgebühren, sondern eher ein einfacheres Verfahren, das es ihnen ermöglicht, mit anfänglich nur geringem finanziellen Aufwand den Zeitpunkt des Entstehens ihrer Erfindung festlegen zu lassen und somit das Recht zu erwerben, zu einem späteren Zeitpunkt (wenn vielleicht finanzielle Unterstützung gefunden worden ist) normale Anmeldungen unter Nutzung des früheren Prioritätszeitpunktes einzureichen. Mit der Bitte, innerhalb des europäischen Systems solch ein einfacheres Verfahren für Erfinder vorzusehen (vgl. Dok. BR/154/72), macht die IFIA durchaus keinen revolutionären Vorschlag, denn ihren Wünschen könnte durch Einführung des Systems der vorläufigen Anmeldungen, das sich in Großbritannien so gut bewährt hat, voll und ganz entsprochen werden.

Daß das britische System wohl einiger Änderungen bedarf, um es dem europäischen System anzupassen, ist selbstverständlich, aber die IFIA sieht grundsätzlich kein Hindernis für diese Möglichkeit, die den Erfindern sehr nützliche und wertvolle Dienste leisten könnte.

b) Überlegenheit des „prior claims approach“ gegenüber dem „whole contents approach“ (IFIA-Unterlage – Dok. BR/193/72)

c) Sind der Erfinder und der Anmelder bzw. Patentinhaber nicht ein und dieselbe Person, so sollte auch der Erfinder über die Nichtentrichtung von Gebühren unterrichtet werden. Dies könnte ohne weiteres durch die nationalen Patentämter geschehen.

Es liegt auf der Hand, daß das europäische Patentübereinkommen die grundlegenden Rechte der Erfinder im Zusammenhang mit Artikel 84 und anderen die Gebühren betreffenden Bestimmungen durch klare, gesonderte Vorschriften schützen mußte. Dieses Übereinkommen muß sicherstellen, daß der Erfinder stets über den Stand der Patentierung seiner Erfindung unterrichtet ist, selbst wenn er das Recht zur Anmeldung eines Patents für seine Erfindung einer anderen Person, einer Gesellschaft oder seinem Arbeitgeber übertragen hat.

d) Bessere Lösung für die Frage der Übersetzungen (IFIA-Unterlage – Dok. BR/154/72)

4 Other matters

Other matters which IFIA has urged in its earlier documents are:

(a) The need for a cheaper, simpler procedure for applicants

Inventors with limited financial resources who have traditionally been mainly interested in their own home markets and perhaps in ventures into one or two neighbouring countries need not so much a patent valid in many Contracting States and costing a relatively large amount in application and renewal fees as the present Convention provides, but rather a simpler method of establishing with only a small initial outlay, the date of conception of their invention, thus entitling themselves at a later date (when financial backing has perhaps been found) to make normal applications with the benefit of the early priority dates. In asking that the European System should provide such a simpler method for inventors (see earlier document BR/154/72) IFIA is by no means making a revolutionary suggestion, for its wishes could be fully met by adopting the system of Provisional Applications which has functioned so successfully in Great Britain.

That some modification of the British system might be necessary to accommodate it to the European system is self-evident, but IFIA can see no objection in principle to the adoption of this expedient for offering a very useful and valuable service to inventors.

(b) The superiority of the “prior claims approach” over the “whole contents approach” (IFIA’s earlier document BR/193/72)

(c) If the inventor, and the applicant or patentee is not the same person, the inventor should also be notified if fees are neglected. It could be done easily through the national patent offices.

In relation to Article 84 and other provisions relating to fees it is self-evident that the European Patent Convention should protect by clear and distinct provisions the inventor’s basic right. This Convention has to secure that the inventor is always kept informed about the state of the patenting of his invention even if he has delegated the right to make the application for a patent for his invention to another person, company or to his employer.

(d) A better solution than the one adopted to the problem of translations (IFIA’s earlier document BR/154/72)

(e) The desirability of maintaining patents of addition obtainable over the whole of the life time of the parent patent (IFIA’s earlier document BR/193/72)

In the cases of (b) and (e) above, the view-point of IFIA was shared by the big majority of non-governmental interested organisations.

Les autres points sur lesquels l'IFIA a insisté dans ses précédents documents sont les suivants:

a) Nécessité d'une procédure plus simple et moins onéreuse pour les demandeurs

Les inventeurs disposant de ressources financières limitées et qui sont traditionnellement intéressés en premier lieu par le marché de leur pays et peut-être par des opérations dans un ou deux pays voisins ont moins besoin d'un brevet valable dans un grand nombre d'Etats contractants et impliquant des taxes pour la demande et des taxes annuelles assez considérables comme le prévoit la convention actuelle que d'une méthode plus simple de fixer, moyennant une faible dépense initiale, la date de la conception de leur invention, ce qui les habiliterait ultérieurement (après avoir peut-être trouvé des appuis financiers) à présenter des demandes normales tout en bénéficiant des dates de priorité antérieures. En demandant que le système européen de délivrance de brevets prévoie une telle méthode simplifiée pour les inventeurs (cf. doc. BR/154/72), l'IFIA ne présente nullement une proposition révolutionnaire, car sa requête pourrait être pleinement satisfaite si l'on adoptait le système des demandes provisoires qui a jusqu'ici si bien fonctionné au Royaume-Uni.

Il est évident qu'il serait peut-être nécessaire d'apporter certaines modifications au système britannique pour l'adapter au système européen, mais l'IFIA ne voit pas quelles objections de principe pourraient être formulées à l'égard de l'adoption de ce système permettant d'offrir aux inventeurs un service à la fois très utile et tout à fait valable.

b) Supériorité du «prior claims approach» sur le «whole contents approach» (cf. doc. BR/193/72 soumis précédemment par l'IFIA)

c) Si l'inventeur et le demandeur ou le titulaire d'un brevet ne sont pas la même personne, l'inventeur devrait également être informé lorsque les taxes ne sont pas acquittées. Cette information pourrait aisément se faire par l'intermédiaire des offices nationaux de brevet.

En liaison avec l'article 84 et d'autres dispositions concernant les taxes, il est bien évident que la convention sur le brevet européen devrait protéger par des dispositions claires et précises le droit fondamental des inventeurs. Cette convention doit veiller à ce que l'inventeur soit toujours tenu au courant de l'état d'avancement de la procédure de délivrance du brevet relatif à son invention, même s'il a délégué à une autre personne, une autre société ou à son employeur le droit de déposer une demande de brevet pour son invention.

d) Nécessité de trouver une meilleure solution que celle qui a été adoptée pour le problème des traductions (cf. doc. BR/154/72 soumis précédemment par l'IFIA)

e) **Es ist wünschenswert, die Möglichkeit des Erhalts von Zusatzpatenten für die gesamte Laufzeit des Hauptpatents beizubehalten** (IFIA-Unterlage – Dok. BR/193/72)

In den unter den Buchstaben b und e dargelegten Fällen wurde der Standpunkt der IFIA von der großen Mehrheit der nichtstaatlichen interessierten Organisationen geteilt.

Im Interesse größerer Klarheit erscheint es außerdem wünschenswert, den Wortlaut des Artikels 124 Absatz 2 Buchstabe a wie folgt zu ändern:

„a) die ergänzende Recherche aufgrund einer Änderung notwendig wird, die der Anmelder aus eigenem Willen vorgenommen hat und durch die sich der Umfang der Erfindung ändert, oder“.

Die IFIA ist der Ansicht, daß es die oben dargelegten Fragen selbst in dieser späten Arbeitsphase wert sind, sorgfältig und wohlwollend erwogen zu werden, bevor es zu spät ist und das Übereinkommen in seiner vorliegenden Form unterzeichnet ist.

In the interests of clarity, it also appears desirable that Article 124 (2) (a) should be amended to read:
“(a) the supplementary search has been made necessary by an amendment which was made of the applicant's own volition, and which has changed the scope of the invention, or”.

In IFIA's view, even at this late stage of the proceedings, all the above matters are worthy of full and sympathetic consideration before it is too late and the Convention has been signed in its present form.

e) **Opportunité de maintenir la possibilité de demander des brevets d'addition pendant toute la durée d'existence du brevet principal** (cf. doc. BR/193/72 soumis précédemment par l'IFIA)

En ce qui concerne les points b) et e) ci-dessus, le point de vue exprimé par l'IFIA était partagé par la grande majorité des organisations non gouvernementales intéressées.

Dans un souci de clarté, il apparaît également souhaitable de modifier comme suit l'article 124, paragraphe 2, lettre a):

«a) si la demande de rapport complémentaire est rendue nécessaire par une modification voulue par le demandeur et qui a changé la portée de l'invention, ou».

L'IFIA estime que, même à ce stade avancé des négociations, tous les points figurant ci-dessus méritent un examen attentif et bienveillant avant qu'il ne soit trop tard et que la convention n'ait été signée sous sa forme actuelle.



Original:

Französisch
French
Français

M/18

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

STELLUNGNAHME DER

StKIHK

**Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft**

COMMENTS BY

CPCCI

**Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry
of the European Economic Community**

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI

**Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie
de la Communauté Économique Européenne**

- 1 DIE STÄNDIGE KONFERENZ DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT erkennt die Qualität der Arbeit an, die die Regierungskonferenz im Anschluß an die Aussprache über die Vorentwürfe geleistet hat, und stellt mit Genugtuung fest, daß mehrere der Lösungen, die sie seinerzeit befürwortet hatte, angenommen worden sind.

Die STÄNDIGE KONFERENZ möchte sich darauf beschränken, einige wesentliche sachliche Bemerkungen vorzubringen. Sie nimmt zum Wortlaut des Übereinkommensentwurfs wie folgt Stellung:

Artikel 50 – Patentfähige Erfindungen

Die STÄNDIGE KONFERENZ legt zu Absatz 2 Buchstaben a, c und d ausdrücklich Vorbehalte ein.

- 2 Zu Buchstabe a) Hinsichtlich der Entdeckungen als solche sollte im Übereinkommen präzisiert werden, daß diese Ausnahme nicht für die unbekanntesten Formen oder Beschaffenheiten von in der Natur vorkommenden Stoffen gilt.
- 3 Zu Buchstabe c) Da sich die Frage, ob Programme für Datenverarbeitungsanlagen patentfähig sind, derzeit im Fluß befindet, ist es äußerst gefährlich, für sie im Übereinkommen selbst eine negative Lösung vorzusehen. Die STÄNDIGE KONFERENZ beantragt deshalb, die die Programme für Datenverarbeitungsanlagen betreffende Bestimmung zu streichen oder sie zumindest in die Ausführungsordnung zu übernehmen.
- 4 Zu Buchstabe d) Diese Bestimmung dürfte nicht in der Weise ausgelegt werden können, als schließe sie ganz allgemein die neue therapeutische Anwendung bekannter Erzeugnisse ein. Die STÄNDIGE KONFERENZ würde sich als Zwischenlösung mit einer ähnlichen Lösung einverstanden erklären, wie sie in Artikel 10 des französischen Gesetzes vom 2. Januar 1968 vorgesehen ist, wonach die erste therapeutische Anwendung bereits bekannter Erzeugnisse, Stoffe oder Stoffgemische patentfähig ist.

Artikel 52 Absatz 3 – Neuheitsschädlichkeit europäischer Patentanmeldungen, die am Einreichungstag nicht veröffentlicht sind

- 5 Nach Ansicht der STÄNDIGEN KONFERENZ muß der Stand der Technik strikt durch das definiert bleiben, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die in Artikel 52 Absatz 3 aufgestellte Fiktion kann zu Verwirrungen führen, insbesondere soweit sie die Anwendung des Artikels 54 beeinflussen könnte. Das Problem, das durch Artikel 52 Absatz 3 gelöst werden soll, liegt nicht in der Beurteilung der Neuheit, sondern in einem Konflikt zwischen zwei Anmeldungen; das Problem muß also unter diesem Gesichtspunkt geregelt werden.

- 1 THE STANDING CONFERENCE OF THE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY wishes to express its recognition of the quality of the work carried out by the Inter-Governmental Conference further to the discussions in which the preliminary drafts were examined and is pleased to note that several of the solutions which it proposed at that time have been adopted.

The STANDING CONFERENCE has decided to confine itself to important basic observations. It would make the following comments on the Draft Convention:

Article 50 – Patentable inventions

The STANDING CONFERENCE has strong reservations on paragraph 2(a), (c) and (d).

- 2 Re. (a) With respect to discoveries as such, it should be laid down in the Convention that this exclusion does not apply to unknown forms or states of substances existing in nature.
- 3 Re. (c) In view of the fact that the question of the patentability of computer programs is unsettled, it is extremely dangerous for a negative solution to be applied to it in the Convention itself. The STANDING CONFERENCE therefore requests that the provision concerning computer programs be deleted or at least that it be transferred to the Implementing Regulations.
- 4 Re. (d) This provision should not be capable of being interpreted as generally comprising a new therapeutic application of known products. As a compromise, the STANDING CONFERENCE could accept a solution similar to that laid down in Article 10 of the French law of 2 January 1968 which provides that the first therapeutic application of an already known product, substance or composition may be patented.

Article 52, paragraph 3 – Possibility of invoking European patent applications not published at the date of filing

- 5 In the view of the STANDING CONFERENCE, the state of the art must remain strictly defined by what has been made available to the public before the date of filing of the European patent application. The situation created by Article 52, paragraph 3, could be a source of confusion, in particular since there is a danger that it will influence the application of Article 54. The problem which Article 52, paragraph 3, sets out to cover does not relate to the assessment of novelty but to a conflict between two applications; it is as such that it should be dealt with.

1 LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE tient à reconnaître la qualité du travail effectué par la Conférence Intergouvernementale à la suite de la discussion à laquelle avaient été soumis les avant-projets et note avec satisfaction que plusieurs des solutions qu'elle avait alors préconisées ont été retenues.

La CONFÉRENCE PERMANENTE a choisi de s'en tenir à des remarques de fond essentielles. Elle fait, sur le texte du projet de convention, les observations suivantes:

Article 50 – Inventions Brevetables

La CONFÉRENCE PERMANENTE fait des réserves expresses sur l'alinéa 2 a) c) et d).

- 2 Ad a) En ce qui concerne les découvertes en tant que telles il devrait être spécifié dans la convention que cette exclusion ne s'applique pas aux formes ou états inconnus de substances existant dans la nature.
- 3 Ad c) Compte tenu de l'état mouvant de la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, il est extrêmement dangereux de lui apporter, dans la convention elle-même, une solution négative. La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc la suppression de la disposition ayant trait aux programmes d'ordinateur, ou à tout le moins, son transfert dans le Règlement d'exécution.
- 4 Ad d) Cette disposition ne devrait pas pouvoir être interprétée comme englobant, dans sa généralité, l'application thérapeutique nouvelle de produits connus. La CONFÉRENCE PERMANENTE admettrait, à titre de solution intermédiaire, une solution comparable à celle qui est prévue par l'article 10 de la loi française du 2 janvier 1968, selon laquelle est brevetable la première application thérapeutique d'un produit, d'une substance ou d'une composition déjà connus.

Article 52 (3) – Opposabilité des demandes de brevets européens non publiées au jour du dépôt

- 5 Pour la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'état de la technique doit rester strictement défini par ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande du brevet européen. La fiction établie par l'article 52(3) est source de confusion possible, notamment en ce qu'elle risque d'influer sur l'application de l'article 54. Le problème auquel entend répondre l'article 52(3) ne relève pas de l'appréciation de la nouveauté mais d'un conflit entre deux demandes; c'est comme tel qu'il doit être résolu.

6 Nach Auffassung der Mehrheit der Delegationen in der STÄNDIGEN KONFERENZ ist davon auszugehen, daß dieser Konflikt nur die Patentansprüche in der Form betrifft, in der sie zu dem Zeitpunkt bestehen, an dem sich der Konflikt ergibt. Obgleich die Patentansprüche bis zur Erteilung des Patents geändert werden können, dürfte diese Lösung wohl am klarsten sein und zugleich der rechtlichen Aufgabe der Patentansprüche gemäß Artikel 67 am ehesten entsprechen. Diese Regel gilt für die Fälle der Selbstkollision.

Artikel 67 – Schutzbereich

7 Die STÄNDIGE KONFERENZ befürwortet den aus dem Straßburger Übereinkommen übernommenen Grundsatz, wonach der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird. Sie möchte jedoch darauf hinweisen, daß die in den drei Fassungen des Entwurfs – deutsch, englisch, französisch – verwendeten Begriffe nicht dieselbe Bedeutung haben und somit dazu beitragen könnten, daß sehr voneinander abweichende traditionelle Auslegungen in den betreffenden Staaten beibehalten werden. Da die Auslegung des europäischen Patents den nationalen Gerichten übertragen wird, besteht die Gefahr, daß diese, selbst wenn sie den Artikel 67 dem Buchstaben nach einhalten, in ihrer gewohnten Verfahrensweise fortfahren. Daraus folgt, daß ein und dieselbe Tätigkeit eines Konkurrenten eines Patentinhabers je nach Land als Verletzung angesehen werden kann oder auch nicht, da die Gerichte den Schutzbereich der Ansprüche unterschiedlich definiert haben.

Dieses Verhalten ist vorstellbar. Es steht jedoch im Widerspruch zu der „maximalen“ Tendenz, der die STÄNDIGE KONFERENZ zugestimmt hat, die seit der Ausarbeitung des ersten Vorentwurfs vorherrschte und sich in wichtigen Punkten durchgesetzt hat. Es wäre im übrigen bedauerlich, wenn eine tatsächlich zu Trugschlüssen verleitende Übersetzung zu einem solchen Verhalten Anlaß geben würde.

8 Die STÄNDIGE KONFERENZ ersucht daher darum, daß die drei Fassungen des Übereinkommens vereinheitlicht werden; die einfache Streichung des strittigen Begriffs ist unzureichend, da sie die Auslegungsunterschiede fortbestehen lassen würde. Die STÄNDIGE KONFERENZ hält es für unbedingt erforderlich, daß außerdem im Übereinkommen selbst oder allenfalls in der Ausführungsordnung ein Grundsatz für die Auslegung der Patentansprüche aufgestellt wird. Dieser Grundsatz, der zwar zur Sicherheit recht genau sein müßte, dürfte sich nicht auf die wortwörtliche Anwendung der Patentansprüche beschränken, müßte auf der anderen Seite aber, ohne so weit zu gehen wie die deutsche Rechtsprechung, die die erfinderische Tätigkeit einbezieht, den wesentlichen Inhalt der Patentansprüche erfassen.

9 Ein im Übereinkommen festgelegter klarer Auslegungsgrundsatz sollte nach Ansicht der STÄNDI-

6 The majority of delegations of the STANDING CONFERENCE is of the opinion that this conflict should be considered as relating only to the claims in the form in which they existed on the date on which the conflict arose. Although claims may be amended up until the grant of the patent, this solution would appear to be both the clearest and the most consistent with the legal function of claims, as defined in Article 67. This rule would also be applicable to cases of self-collision.

Article 67 – Extent of protection

7 The STANDING CONFERENCE supports the principle, contained in the Strasbourg Convention, that the extent of the protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims. However, it would point out that the expressions used in the three – English, French, German – versions of the Draft do not have the same meaning and are likely to encourage the adherence by the States in question to traditions of interpretation which are very different from one another. Since national courts will be responsible for the interpretation of the European patent, there is a danger that, even if they observe the letter of Article 67, they will persist in their previous habits. This would mean that one and the same activity of a competitor of a patent proprietor may or may not be deemed to constitute an infringement depending on the country since the courts have different definitions of what is meant by the extent of the claims.

This is a situation which might conceivably arise. It is however contrary to the “maximum” approach, applied since the drafting of the First Preliminary Draft with the support of the STANDING CONFERENCE, which was necessary on some important points. In addition it would also be regrettable if this situation arose as the result of an erroneous translation.

8 The STANDING CONFERENCE therefore requests that the three versions of the Convention should be standardised; it will not be enough to simply delete the expression at issue since this would still leave room for differences of interpretation. The STANDING CONFERENCE considers that the Convention itself or, failing this, the Implementing Regulations, should lay down a principle for the interpretation of claims. This principle, whilst being sufficiently precise to be clear, should not be confined to a literal interpretation of the claims but, without going so far as to include the inventive idea as in the case of German jurisprudence, should cover the actual substance of the claims.

9 The STANDING CONFERENCE considers that in addition to a clear principle of interpretation being

- 6 Une majorité des délégations au sein de la CONFÉRENCE PERMANENTE est d'opinion que ce conflit doit être considéré comme portant seulement sur les revendications telles qu'elles se présentent à la date où le conflit éclate. Bien que les revendications soient susceptibles de modification jusqu'à la délivrance du brevet, c'est cette solution qui semble à la fois la plus claire et la plus conforme au rôle légal des revendications, tel qu'il est défini par l'article 67. Cette règle est applicable aux cas d'autocollision.

Article 67 – Étendue de la protection

- 7 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable au principe, repris de la Convention de Strasbourg, selon lequel l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Mais elle fait remarquer que les termes employés respectivement dans les trois versions du projet – anglaise, française, allemande – n'ont pas la même signification et sont susceptibles de favoriser le maintien, dans les Etats intéressés, de traditions d'interprétation fort divergentes. L'interprétation du brevet européen étant confiée aux tribunaux nationaux, on risque de voir ceux-ci, même s'ils respectent la lettre de l'article 67, suivre leurs errements antérieurs. Il en résulte que la même activité d'un concurrent du titulaire de brevet pourra être considérée comme contrefaisante ou non selon les pays, du fait que les tribunaux auront défini différemment l'étendue des revendications.

C'est une attitude imaginable. Elle est cependant contraire à la tendance «maximale» qui a prévalu depuis la rédaction du premier avant-projet, tendance à laquelle la CONFÉRENCE PERMANENTE a marqué sa faveur et qui s'est imposée sur des points importants. Il serait d'autre part regrettable que cette attitude soit adoptée par le truchement d'une traduction en fait fallacieuse.

- 8 La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc que les trois versions de la convention soient unifiées; la simple suppression du terme litigieux est insuffisante, car elle laisserait subsister les divergences d'interprétation. La CONFÉRENCE PERMANENTE estime indispensable qu'en outre la convention elle-même ou, à la rigueur, le règlement d'exécution, formule un principe d'interprétation des revendications. Celui-ci, tout en étant assez précis pour être sûr, ne devrait pas être restreint à l'application littérale des revendications, mais, sans aller jusqu'à englober, comme la jurisprudence allemande, l'idée inventive, couvrir le contenu substantiel des revendications.

- 9 La définition d'un principe d'interprétation clair par la convention paraît à la CONFÉRENCE PER-

GEN KONFERENZ durch ein Verfahren ergänzt werden, das die effektive Harmonisierung der Auslegung der europäischen Patente durch die nationalen Gerichte sicherstellt. Die STÄNDIGE KONFERENZ ist sich bewußt, daß auf einem Gebiet, auf dem die souveränen Rechte der Staaten auf dem Spiel stehen, eine Lösung schwierig ist und sich wahrscheinlich im Übereinkommen in der Phase der Ausarbeitung, in der sich der Entwurf befindet, nicht erreichen läßt. Ihres Erachtens sollte jedoch jetzt schon nach einer allgemeinen Lösung gesucht werden, indem – wie im Entwurf von 1962 – die Konsultation des Europäischen Patentamts vorgesehen oder sogar ein gemeinsames Gericht in Aussicht genommen wird, das als regulierender Gerichtshof tätig wird.

Artikel 93 – Prüfungsantrag

- 10 Die STÄNDIGE KONFERENZ stellt mit Befriedigung fest, daß nach dem Entwurf für die Einreichung des Prüfungsantrages eine kurze Frist vorgesehen ist. Sie meint jedoch, daß eine Frist von zwölf Monaten realistischer wäre und somit den Rechten der Betroffenen besser Rechnung tragen würde als eine Frist, die sechs Monate nach Veröffentlichung des Hinweises im Europäischen Patentblatt, daß der Bericht über den Stand der Technik veröffentlicht worden ist, abläuft. Diese Fristverlängerung, so geringfügig sie ist, rechtfertigt es, Dritten das Recht einzuräumen, die Prüfung zu beantragen. Es ist wünschenswert, eine Möglichkeit beizubehalten, die in vielleicht wenigen, jedoch wichtigen Fällen zum Zuge kommt, zumal die Bestimmungen hierfür bereits formuliert sind und im Vorentwurf enthalten waren.

Artikel 94 – Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

- 11 Die STÄNDIGE KONFERENZ vertritt die Auffassung, daß die dem Verwaltungsrat nach Artikel 161 eingeräumte Möglichkeit, die Erteilung europäischer Patente in der Anfangszeit auf bestimmte Gebiete der Technik zu beschränken, ausreicht, um eine stufenweise Aufnahme der Tätigkeit des Patentamts zu ermöglichen. Es ist Sache des Verwaltungsrates, in dem von ihm selbst festgelegten Rahmen die Möglichkeiten des Patentamts dem Bedarf der Industrie anzupassen. Eine Verlängerung der Fristen wegen materieller Unzulänglichkeit des Patentamts dürfte daher nicht zweckmäßig sein. Dies gilt auch für jede im allgemeinen Interesse vorgenommene Verlängerungsmaßnahme, da dieser Begriff undeutlich ist und der Verwaltungsrat allein über die Anwendung einer solchen Maßnahme zu entscheiden hätte.
- 12 Sollte diese Bestimmung beibehalten und auf der anderen Seite ungeachtet des Antrags der STÄNDIGEN KONFERENZ in Artikel 93 nicht die Möglichkeit für Dritte vorgesehen werden, den Prüfungsantrag zu stellen, so müßte ihnen diese Möglichkeit

given in the Convention, there should be a mechanism for harmonising the interpretation of European patents by national courts. The STANDING CONFERENCE is fully aware that in a matter involving the sovereign rights of States it would be difficult to find a solution and that the latter cannot be achieved in the Convention at the present stage of drafting. It would however point out that a general solution must be sought as of now either by providing, as in the case of the 1962 Draft, for consultation with the European Patent Office or by arranging for the intervention of a common regulating court.

Article 93 – Request for examination

- 10 The STANDING CONFERENCE is pleased to note that the Draft has adopted a short period for the filing of requests for examination. It however feels that a period of twelve months would be more realistic and would take greater account of the rights of the parties concerned than a period expiring six months after the European Patent Bulletin mentions the publication of the search report on the state of the art. Such an extension of the period, whilst only being a moderate one, would justify third parties being entitled to file requests for examination. An option of this nature which may only apply to cases which, although limited in number, are important, should be adopted particularly since the provisions governing such intervention have already been drawn up and were contained in the Preliminary Draft.

Article 94 – Extension of the period within which requests for examination may be filed

- 11 The STANDING CONFERENCE considers that the possibility accorded to the Administrative Council under Article 161 to restrict the grant of European patents to certain areas of technology to begin with is sufficient to allow for the gradual build-up of the activities of the European Patent Office. In so far as it will be defining these areas itself, it is for the Administrative Council to adapt the resources of the Office to the needs of industry. It would therefore not appear desirable to extend periods on the grounds of the inadequacy of the Office. This applies to any extension “in the general interest” in view of the vagueness of this concept and the fact that the Administrative Council will be the sole judge of whether an extension should be made.
- 12 If this provision is nevertheless retained and if, in addition, in spite of the wishes of the STANDING CONFERENCE, Article 93 does not provide for the possibility for third parties to file requests for examination, this possibility should be accorded

MANENTE devoir être complétée par un mécanisme tendant à assurer l'harmonisation effective de l'interprétation des brevets européens par les tribunaux nationaux. La CONFÉRENCE PERMANENTE est consciente qu'en une matière qui met en jeu les droits souverains des Etats, une solution est difficile et ne peut être sans doute atteinte dans la convention au stade d'élaboration où est parvenu le projet. Elle déclare cependant que, dès maintenant, une solution générale doit être recherchée, soit que l'on prévoie, comme le faisait le projet de 1962, la consultation de l'Office des brevets, soit même que l'on envisage l'intervention d'une juridiction commune en qualité de cour régulatrice.

Article 93 – Requête en examen

- 10 La CONFÉRENCE PERMANENTE constate avec satisfaction l'adoption par le projet d'un délai court pour le dépôt de la requête en examen. Il lui semble cependant qu'un délai de douze mois est plus réaliste et donc plus respectueux des droits des intéressés qu'un délai expirant six mois après la mention, dans le Bulletin européen des brevets, de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que modéré, cet allongement du délai justifie le droit, pour les tiers, de déclencher l'examen. Il est souhaitable de maintenir une faculté susceptible de jouer dans des cas limités peut-être mais importants, d'autant que les dispositions qui régissent cette intervention ont déjà été rédigées et figurent dans l'avant-projet.

Article 94 – Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

- 11 La CONFÉRENCE PERMANENTE estime que la possibilité donnée par l'article 161 au Conseil d'administration de limiter à l'origine la délivrance de brevets européens à certains domaines de la technique suffit à permettre une mise en place progressive des activités de l'Office. Dans le cadre qu'il définit ainsi lui-même, il appartient au Conseil d'administration d'adapter les moyens de l'Office aux besoins de l'industrie. Un allongement des délais fondé sur l'insuffisance de l'Office, ne semble donc pas opportun. Ceci s'applique aussi à toute mesure de prolongation répondant à l'intérêt général, compte tenu de ce que cette notion a de vague et de ce que le Conseil d'administration serait seul juge de son application.
- 12 Si cette disposition était cependant maintenue et si d'autre part, malgré la demande de la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'article 93 ne prévoyait pas la possibilité pour les tiers de déposer la requête en examen, cette possibilité devrait leur

im Rahmen des Artikels 94 nicht als eine im Ermessen des Verwaltungsrats liegende Gunst, sondern als ein Recht zuerkannt werden, das ihnen aufgrund der vom Verwaltungsrat beschlossenen Verlängerung der Fristen automatisch zusteht.

Artikel 98 – Einspruch

- 13 Die STÄNDIGE KONFERENZ begrüßt es, daß es ein Einspruchsverfahren gibt, und zwar vor allem insofern, als dieses das einzige öffentliche kontradiktorische Verfahren vor einer europäischen Instanz über die Gültigkeit und den Umfang des europäischen Patents darstellt. Dieses Verfahren könnte die Ausarbeitung einer gemeinsamen Doktrin für diese beiden wichtigen Fragen begünstigen, die im Prinzip dem Ermessen der nationalen Gerichte überlassen bleiben.

Artikel 104 – Beitritt des Patentverletzers zum Einspruchsverfahren

- 14 Die STÄNDIGE KONFERENZ begrüßt es, daß der vermeintliche Patentverletzer, gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden ist, einem anhängigen Einspruchsverfahren beitreten kann. Sie ist der Ansicht, daß – um ihren zu Artikel 67 vorgetragenen Bedenken Rechnung zu tragen – außerdem eine Ausweitung dieser Bestimmung geprüft werden sollte, die es dem vermeintlichen Patentverletzer, gegen den Klage erhoben worden ist, ermöglichen würde, unmittelbar beim Europäischen Patentamt eine Stellungnahme über die Gültigkeit und die Tragweite des betreffenden Patents zu beantragen.

Artikel 124 – Ergänzender europäischer Recherchenbericht

- 15 Die STÄNDIGE KONFERENZ begrüßt es, daß dem Europäischen Patentamt die Möglichkeit gegeben ist, jederzeit und insbesondere in dem in Artikel 156 des Übereinkommens vorgesehenen Fall beim Internationalen Patentinstitut einen ergänzenden Bericht über den Stand der Technik einzuholen. Es muß allein Sache des Europäischen Patentamts sein, das für die Erteilung des Titels verantwortlich ist, unter Berücksichtigung der ihm vorliegenden Angaben darüber zu befinden, ob die Einholung dieses Berichts angezeigt ist.

Artikel 166 – Vorbehalte

- 16 Die STÄNDIGE KONFERENZ bedauert, daß den Staaten die Möglichkeit belassen bleibt, während eines Zeitraums von 10 Jahren sowohl hinsichtlich der Patentierbarkeit der Nahrungs- und Arzneimittel und der Agrar- oder Gartenbauerzeugnisse als auch in bezug auf die Laufzeit des europäischen Patents Vorbehalte geltend zu machen.

Falls durch eine solche Möglichkeit die Ratifizierung des Übereinkommens erleichtert werden kann, so würde sie sich damit einverstanden erklären, daß diese Vorbehalte für eine Höchstdauer von fünf Jahren eingelegt werden können.

them under Article 94, not as a favour left to the discretion of the Administrative Council, but as a right which is automatically granted where the Council decides to extend the period in question.

Article 98 – Opposition

- 13 The STANDING CONFERENCE is in favour of there being opposition proceedings particularly since they constitute the only proceedings which may be brought before a European body involving a dispute as to the validity and extent of a European patent. These proceedings are likely to encourage the development of common jurisprudence on these two major problems which have basically been left to the interpretation of national courts.

Article 104 – Intervention of the infringer in the opposition proceedings

- 14 The STANDING CONFERENCE supports the possibility accorded to the assumed infringer against whom proceedings for infringement have been instituted to intervene in opposition proceedings. It considers that, in order to take account of the concern expressed with regard to Article 67, the possibility of extending this provision should be examined so that an assumed infringer against whom proceedings for infringement have been instituted may request the opinion of the European Patent Office as to the validity and scope of the patent in question by means of direct action.

Article 124 – Supplementary European search report

- 15 The STANDING CONFERENCE supports the possibility accorded to the European Patent Office to obtain at any time a supplementary search report on the state of the art from the International Patent Institute, particularly in the case provided for under Article 156 of the Convention. The European Patent Office, which is responsible for the grant of the patent, must be the sole judge of the desirability of obtaining a supplementary report having regard to the information at its disposal for taking its decision on the application.

Article 166 – Reservations

- 16 The STANDING CONFERENCE deplors the option granted to the Contracting States to make reservations, which will be valid for a period of ten years, both as concerns the patentability of food and pharmaceutical products and agricultural or horticultural processes and as concerns the period of validity of European patents.

If it is felt that such an option would encourage States to ratify the Convention, it could accept these reservations being limited to a maximum period of five years.

être reconnue dans le cadre de l'article 94, non pas comme une faveur laissée à la discrétion du Conseil d'administration, mais comme un droit automatiquement ouvert par l'allongement des délais décidé par le Conseil.

Article 98 – Opposition

- 13 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à l'existence d'une procédure d'opposition, dans la mesure surtout où elle constitue la seule procédure contradictoire ouverte devant une instance européenne sur la validité et l'étendue du brevet européen. Cette procédure est de nature à favoriser l'élaboration d'une doctrine commune sur ces deux problèmes majeurs laissés en principe à l'appréciation des tribunaux nationaux.

Article 104 – Intervention du contrefacteur dans la procédure d'opposition

- 14 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action en contrefaçon d'intervenir dans une procédure d'opposition pendante. Elle estime que, pour répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées à propos de l'article 67, devrait être également examinée une extension de cette disposition, qui permettrait au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action de demander l'avis de l'Office européen des brevets sur la validité et la portée du brevet en cause par voie d'action directe.

Article 124 – Rapport complémentaire de recherche européenne

- 15 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée à l'Office européen des brevets de demander à tout moment à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, notamment dans le cas prévu par l'article 156 de la convention. Seul l'Office européen des brevets, qui a la responsabilité de la délivrance du titre, doit être juge de l'opportunité de cette demande, compte tenu des éléments dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 166 – Réserves

- 16 La CONFÉRENCE PERMANENTE déplore la possibilité laissée aux Etats de faire des réserves, valables pour une période de dix années, tant en ce qui concerne la brevetabilité des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits agricoles ou horticoles, qu'en ce qui concerne la durée de validité du brevet européen.

Elle admettrait, si une telle facilité devait favoriser la ratification de la Convention, que ces réserves puissent être stipulées pour une durée maximale de cinq ans.

Original:

Französisch (1)
French (2)
Français

M/19

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

**STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft**

**COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne**

**PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne**

(1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE

(2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English

I.
ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN
EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Artikel 16

- 1 Es besteht Veranlassung, die französische Fassung des Textes zu verbessern, um klar hervortreten zu lassen, daß die Eingangsstelle ihre Befugnis verliert, wenn die beiden in Artikel 16 aufgeführten Elemente vorliegen.

Artikel 18 (2)

- 2 Der Artikel sieht vor, daß in der Einspruchsabteilung ein Prüfer mitwirken kann, der in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat. Es ist wünschenswert zu präzisieren, daß dieser Prüfer in der Einspruchsabteilung weder Präsident noch Berichterstatter sein kann.

Artikel 31 (1) a)

- 3 Gemäß diesem Artikel kann der Verwaltungsrat entscheiden, daß die Prüfungsabteilungen aus einem einzigen technisch vorgebildeten Prüfer bestehen. Allgemein gesehen wünscht die U.N.I.C.E. eine Besetzung der Prüfungsabteilungen mit drei technisch vorgebildeten Prüfern.

Artikel 52 (5)

- 4 Die jetzige Fassung könnte dazu führen, daß eine Substanz, die in der Humanmedizin Verwendung gefunden hat, für die Veterinärmedizin nach der Doktrin der „ersten Indikation“ nicht mehr patentierbar wäre und umgekehrt. Um dieses sicherlich nicht beabsichtigte Ergebnis zu vermeiden, wäre es wünschenswert, Artikel 52 (5) zu präzisieren.

Artikel 58 (1)

- 5 Die Vorschrift würde an Klarheit gewinnen, wenn die darin behandelten zwei Fragen ihren Platz in zwei getrennten Absätzen finden würden.

Artikel 67 (2)

- 6 Wenn diese Bestimmung das Problem des vorläufigen Schutzes im Falle der Einschränkung und der Erweiterung der Ansprüche löst, so scheint es, daß das Problem des vorläufigen Schutzes im Falle einer Verlagerung (shifting) der Ansprüche offen bleibt. In letzterem Fall ist ein vorläufiger Schutz nach den ersten Ansprüchen nicht gerechtfertigt. In dieser Hinsicht scheint eine Präzisierung wünschenswert.

I.
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM
FOR THE GRANT OF PATENTS

Article 16

- 1 The French text should be improved in order to make it clear that the Receiving Section will cease to be responsible once the two conditions mentioned in Article 16 are both fulfilled.

Article 18, paragraph 2

- 2 This Article provides that the Opposition Division may include one examiner who has taken part in the proceedings for grant of the European patent. It should be specified that this examiner may be neither the Chairman nor the rapporteur of the Opposition Division.

Article 31, paragraph 1(a)

- 3 Under this Article the Administrative Council may decide that any Examining Division may be composed of only one technical examiner. In general UNICE would wish the Examining Divisions to be composed of three technical examiners.

Article 52, paragraph 5

- 4 The present wording could lead to a substance used in human medicine no longer being patentable for veterinary medicine and *vice-versa* under the “first disclosure” rule. To avoid this effect, which is certainly not intended, the wording of Article 52, paragraph 5, should be clarified.

Article 58, paragraph 1

- 5 This provision would be rendered clearer if the two questions which it covers were dealt with in two separate sub-paragraphs.

Article 67, paragraph 2

- 6 Although this provision solves the problem of provisional protection in cases of a limitation or extension of the claims, it would appear that the problem of provisional protection in the case of a shifting of claims remains open. In the latter case provisional protection on the basis of the claims first filed would not be justified and this point should therefore be clarified.

I.
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

M/19
UNICE

Article 16

- 1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

- 2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

- 3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

- 4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

- 5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

- 6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

Artikel 73 (1)

- 7 Die U.N.I.C.E. glaubt verstanden zu haben, daß es zulässig sein wird – wenn das nationale Recht es gestattet –, Patentanmeldungen bei dem Haager Zweig des Europäischen Patentamtes einzureichen. Dies scheint nicht klar aus dem Entwurf hervorzugehen; es ist wichtig, daß dies der Fall ist.

Artikel 86 (2) und (3)

- 8 Es ist vorgesehen, daß der Anmelder für eine europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen kann. Jedoch scheint es notwendig zu präzisieren, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten gefordert werden können.

Artikel 88 (2)

- 9 Der letzte Satz von Absatz 2 könnte in seiner Form verbessert werden. Anstelle des Satzteil: „so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt“ könnte es heißen: „so gilt die Anmeldung als nicht gestellt“.

Rücknahme einer Anmeldung

- 10 Es scheint, daß es im Abkommensentwurf keine Vorschrift gibt, die ausdrücklich vorsieht, daß der Anmelder seine Anmeldung zurücknehmen kann, obwohl Regel 49 eine solche Möglichkeit voraussetzt.

Artikel 92 (2)

- 11 Nach der Regel 50 (3) sind außer den ursprünglichen Patentansprüchen auch die neuen oder geänderten Patentansprüche zu veröffentlichen, sofern diese vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Es erscheint der U.N.I.C.E., daß diese Vorschrift in das Abkommen selbst eingefügt werden sollte.

Artikel 96 (2) und (3)

- 12 Es erscheint zweckmäßig, die Druckkostengebühr und die Erteilungsgebühr zu einer einheitlichen Gebühr zusammenzufassen.

Artikel 97

- 13 Es ist wünschenswert, daß die Patentschrift auch die Dokumente angibt, die die Prüfer zitiert haben.

Artikel 104

- 14 Es scheint logisch, die Rechte, die Artikel 104

Article 73, paragraph 1

- 7 UNICE thought that it had been agreed that where the law of a Contracting State so permits, patent applications could be filed at the branch of the European Patent Office at The Hague. The Draft does not seem to make this point clear; however it is important that this should be the case.

Article 86, paragraphs 2 and 3

- 8 These paragraphs provide that the applicant may claim several priorities in respect of one and the same European patent application. However it should be stated that several priorities may also be claimed in respect of one and the same claim.

Article 88, paragraph 2

- 9 The form of the last sentence of paragraph 2 could be improved. The phrase “the application shall not be dealt with as a European patent application” could be changed to read: “the application shall be deemed not to have been filed”.

Withdrawal of applications

- 10 It would appear that there is no provision in the Draft Convention which expressly provides that applicants may withdraw their applications, although Rule 49 presupposes such a possibility.

Article 92, paragraph 2

- 11 Under Rule 50, paragraph 3, not only the original claims but also the new or amended claims must be published in so far as the latter are available before the termination of the technical preparations for publication. UNICE is of the opinion that this provision should be included in the Convention itself.

Article 96, paragraphs 2 and 3

- 12 It would appear desirable to combine the fees for grant and printing in a single fee.

Article 97

- 13 The patent specification should also indicate the documents cited by the examiners.

Article 104

- 14 It would seem logical that the rights accorded under

Article 73 (1)

- 7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.

Article 86 (2) et (3)

- 8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Article 88 (2)

- 9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».

Retrait d'une demande

- 10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.

Article 92 (2)

- 11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.

Article 96 (2) et (3)

- 12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

Article 97

- 13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.

Article 104

- 14 Il paraît logique de reconnaître les droits que

einem Dritten gewährt, auch demjenigen zuzuerkennen, der vom Patentinhaber eine Warnung erhalten hat, und der deswegen eine Klage gegen letzteren erhebt mit dem Antrag, daß das Gericht feststelle, der Kläger habe keine Patentverletzung begangen (negative Feststellungsklage).

Artikel 107

- 15 Aus praktischen Gründen ist es wünschenswert, daß die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten einzu- legen ist (formelle Beschwerde) und daß außerdem eine weitere Frist von vier Monaten besteht, inner- halb der die Beschwerde zu begründen ist.

Artikel 120 (2)

- 16 Es erscheint wünschenswert, für beide in Absatz (2) vorgesehenen Fristen zwei Monate festzulegen.

Artikel 124 (3)

- 17 Die Frist von einem Monat für die Entrichtung der Zusatzrecherchegebühr erscheint zu kurz; sie sollte zwei Monate betragen.

Artikel 128 (5)

- 18 Zu den Angaben, die das Europäische Patentamt Dritten gegenüber machen kann, sollten hinzugefügt werden:
- Prioritäten, falls der Anmelder sie geltend macht,
 - PCT-Ursprung, falls es sich um eine PCT-Anmel- dung handelt.

Artikel 130 (3)

- 19 Für den Fall, daß das Europäische Patentamt den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz von Staaten, die nicht Vertragsstaaten sind, Aus- künfte erteilt, sollten diese den Beschränkungen des Artikels 128 unterliegen. Folglich sollte die Bezug- nahme in Artikel 130 Absatz (3) nur den Arti- kel 128 Absatz (1) erfassen.

Artikel 131 (1)

- 20 Es scheint, daß dieser Artikel sich teilweise mit dem Artikel 130 überschneidet.

Artikel 135

- 21 In der englischen und französischen Fassung dieses Artikels kommt an keiner Stelle der Begriff „Um- wandlung“ vor. Aus Gründen der Klarheit erscheint dies jedoch wünschenswert.

Article 104 to third parties should also be granted to any person who has received notice from the patent proprietor and as a result brings an action against the latter requiring the court to declare that he has not committed an infringement.

Article 107

- 15 For practical reasons it would be desirable for the appeal to be filed within two months (formal appeal) and for an additional time limit of four months to be provided within which the grounds on which the appeal is based must be stated.

Article 120, paragraph 2

- 16 The two time limits laid down in paragraph 2 should each be of two months.

Article 124, paragraph 3

- 17 The period of one month for payment of the additional search fee seems to be too short; it should be extended to two months.

Article 128, paragraph 5

- 18 The following should be added to the data which the European Patent Office may communicate to third parties:
- any priorities claimed by the applicant,
 - the PCT origin in the case of a PCT application.

Article 130, paragraph 3

- 19 Where the European Patent Office supplies informa- tion to the central industrial property office of any State which is not a party to this Convention, such information should be subject to the restrictions laid down in Article 128. The reference in Art- icle 130, paragraph 3, should therefore only be to Article 128, paragraph 1.

Article 131, paragraph 1

- 20 This Article seems to duplicate partially what has already been stated in Article 130.

Article 135

- 21 The concept of “conversion” is nowhere contained in the English and French versions of this Article. In the interests of clarity this term should be included.

l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.

Article 107

- 15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.

Article 120 (2)

- 16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).

Article 124 (3)

- 17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.

Article 128 (5)

- 18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:
- les priorités si le demandeur en excipe,
 - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.

Article 130 (3)

- 19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).

Article 131 (1)

- 20 Il paraît que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.

Article 135

- 21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.

- 22 Die U.N.I.C.E. ist der Ansicht, daß die Umwandlung in den in Absatz (1)b) vorgesehenen Fällen ausgeschlossen werden sollte. Dies erfordert nicht nur die Streichung des Absatzes (1)b), sondern ein formelles Verbot für die Vertragsstaaten, die Umwandlung in den aufgezeigten Fällen zuzulassen.

Artikel 157

- 23 Es ist wünschenswert, in einer Notiz im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung internationaler Anmeldungen nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrages hinzuweisen, damit die interessierten Kreise einen Gesamtüberblick über die eingereichten Anmeldungen haben können, wenn sie nur die Veröffentlichungen dieses Patentblattes verfolgen.

Artikel 161

- 24 Eine Klärung erscheint wünschenswert, ob für alle Anmeldungen ein Recherchenbericht erstellt wird, auch wenn sie anschließend nicht weiterverfolgt werden können.

Artikel 162

- 25 Um zu vermeiden, daß der englische Text, der den Begriff „professional representatives“ verwendet, zu einer Auslegung führt, die mit dem deutschen und französischen Text nicht vereinbar ist (im Deutschen: „zugelassener Vertreter“, im Französischen: „mandataires agréés“), sollte in einer Randnote präzisiert werden, daß dieser Begriff Angestellte und Freiberufliche umfaßt.

- 26 Der verbesserte Text des Artikels 162 enthält noch einige Spuren der alten Fassung, die den vorgenommenen Veränderungen angepaßt werden sollten. Hierzu schlägt die U.N.I.C.E. einen Text vor, der als Anlage 1 beigelegt ist.

- 27 Während der Anhörung der interessierten Kreise in Luxemburg im Januar 1972 hat der Präsident der Konferenz die Absicht der Konferenz der Sachverständigen unterstrichen, während der Übergangsperiode die vorhandene Lage und die erworbenen Rechte zu respektieren, ohne sie auszuweiten oder einzuschränken.

Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, daß die gegenwärtigen Rechte zur Vertretung anderer Gesellschaften, über die Gesellschaften in manchen Mitgliedstaaten verfügen, vergessen worden sind. Folglich wird vorgeschlagen, einen Artikel 161 bis aufzunehmen, dessen Fassung als Anlage 2 beigelegt ist.

Artikel 166 (2) a)

- 28 Die U.N.I.C.E. wünscht, daß die Frist, während der

- 22 UNICE considers that conversion should be excluded in the circumstances laid down in paragraph 1(b). This would not only require paragraph 1(b) to be deleted, but also require the Contracting States to the Convention to be formally prohibited from allowing conversions in such cases.

Article 157

- 23 The European Patent Bulletin should contain a note on the publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of international applications so that the interested circles may obtain an overall view of the applications filed by consulting this Bulletin alone.

Article 161

- 24 It should be clarified whether or not search reports should be drawn up for all applications even where they cannot be followed up.

Article 162

- 25 In order to avoid the English text, which uses the term “professional representatives”, suggesting an interpretation which is incompatible with the German and French texts (in German: “zugelassener Vertreter”, in French: “mandataires agréés”), it should be stated in a note in the margin that this term comprises both persons exercising the profession on a self-employed basis and those doing so on a salaried basis.

- 26 The improved text of Article 162 still contains some traces of the old version which should be adjusted to the amendments made. In this connection, UNICE proposes a text which is enclosed in Annex 1.

- 27 At the hearing of the interested circles in Luxembourg in January 1972, the President of the Conference stressed the wish of the Conference of Experts that existing positions and rights should be observed during this transitional period, and should not be either extended or diminished.

It should be noted in this connection that the rights of companies in certain States to represent other companies have been forgotten and it is therefore requested that an Article 161a should be added, the wording of which is given in Annex 2.

Article 166, paragraph 2(a)

- 28 UNICE wishes the period within which reservations

- 22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la transformation dans les cas susvisés.

Article 157

- 23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes introduites.

Article 161

- 24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.

Article 162

- 25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.
- 26 Le texte amélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet égard, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.
- 27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer.
- Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.

Article 166 (2) a)

- 28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel

die Vorbehalte geltend gemacht werden können, vom Inkrafttreten des Vertrages an fünf Jahre nicht übersteigt.

II.

ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Regel 2 (1)

- 29 Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte, der sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamtes bedienen will, sollte verpflichtet sein, dies mindestens 4 Wochen anstelle von 2 Wochen vorher dem Amt mitzuteilen. Dieses sollte die Beteiligten davon sofort in Kenntnis setzen, damit sie sich darauf vorbereiten können.
- 30 Die gleiche Frist und das gleiche Verfahren sollten auch eingehalten werden, sofern ein Beteiligter selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

Regel 24 (2)

- 31 Es erscheint wünschenswert, daß das Patentamt in der Empfangsbescheinigung angibt, welche Unterlagen der Anmelder eingereicht hat.

Regel 25 (1) a)

- 32 Die Vorschrift betreffend die europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung erscheint zu einschränkend abgefaßt. Es besteht Anlaß, eine Teilanmeldung jederzeit zuzulassen, vorausgesetzt, daß der geltend gemachte Anspruch in einem Unteranspruch der ursprünglichen Anmeldung enthalten ist.

Regel 27 (1) d)

- 33 Es sollte klargestellt werden, daß der Anmelder die Angabe der vorteilhaften Wirkungen nachholen und auch die Angaben später wechseln kann. Deshalb besteht Anlaß, den letzten Satz („außerdem sind . . .“) von Regel 27 (1) d) zu streichen.

Regel 28

- 34 Die U.N.I.C.E. ist der Ansicht, daß die Fassung dieser Regel, die die Mikroorganismen betrifft,

may be made to be no longer than five years from the entry into force of the Convention.

II.

DRAFT IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

Rule 2, paragraph 1

- 29 Any party to oral proceedings before the European Patent Office who wishes to use one of the other official languages of the Office in lieu of the language of the proceedings, should be required to notify this fact to the Office at least 4 weeks and not 2 weeks in advance. The latter should immediately inform the other parties concerned of the fact so that they may make appropriate preparations.
- 30 The same time limit and the same procedure should also be applied where the party concerned himself makes provision for interpreting into the language of the proceedings.

Rule 24, paragraph 2

- 31 The European Patent Office should indicate on the receipt the documents submitted by the applicant.

Rule 25, paragraph 1(a)

- 32 The provision governing the filing of a European divisional application after receipt of the first communication from the Examining Division would appear to be too restrictive. A divisional application should be permitted at any time provided that the claim sought appears as a subsidiary claim in the earlier application.

Rule 27, paragraph 1(d)

- 33 It should be made clear that the applicant may supplement the statement of the advantageous effects of the invention and even subsequently amend such statements. The last phrase (“and state . . .”) in Rule 27, paragraph 1(d), should therefore be deleted.

Rule 28

- 34 UNICE is of the opinion that the wording of this Rule, which deals with micro-organisms, should be

des réserves peuvent être faites ne dépassent pas cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention.

M/19
UNICE

**II.
PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DE LA CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN
DE DÉLIVRANCE DE BREVETS**

Règle 2 (1)

- 29 Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets qui souhaite se servir au lieu de la langue de la procédure, d'une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, devrait être tenue de le signaler au moins 4 au lieu de 2 semaines au préalable à l'Office. Celui-ci devrait en informer immédiatement les intéressés, pour que ceux-ci puissent se préparer à ce fait.
- 30 Le même délai et la même procédure devraient également être respectés dans l'hypothèse où l'intéressé lui-même assure l'interprétation dans la langue de la procédure.

Règle 24 (2)

- 31 Il paraît souhaitable que l'Office des brevets indique sur le récépissé les documents présentés par le demandeur.

Règle 25 (1) a)

- 32 La disposition concernant une demande européenne divisionnaire après réception de la première notification de la division d'examen paraît trop restrictive. Il apparaît indiqué d'autoriser une demande divisionnaire à tout moment, pourvu que la revendication demandée figure comme revendication subsidiaire dans la demande initiale.

Règle 27 (1) d)

- 33 Il conviendrait de clarifier que le demandeur peut compléter l'indication des avantages apportés par l'invention et peut même modifier ces indications par la suite. C'est pourquoi il conviendrait de supprimer la dernière phrase («indiquer en outre . . .») de la règle 27 (1) d).

Règle 28

- 34 L'U.N.I.C.E. est d'avis que la rédaction de cette règle, qui concerne les micro-organismes, devrait

abgeändert werden sollte. Die gewünschten Änderungen sind in der Anlage 3 erläutert.

Regel 30 (a)

- 35 Es wird vorgeschlagen, die Worte „besonders angepaßtes“ zu streichen.

Regel 40

- 36 Es ist wünschenswert, die Regel 40 so zu verbessern, daß sie keine Bezugnahme auf die gesamte Regel 36 (1) enthält. Die Regel 36 (1) nimmt ihrerseits nämlich Bezug auf Vorschriften, die den Bereich der reinen Formvorschriften überschreiten.

Regel 41

- 37 Es besteht Anlaß, eine größere Freiheit für die Korrektur der Prioritätsangaben einzuräumen, d.h. der Anmelder sollte eine Frist von zwei Monaten haben, um solche Korrekturen vornehmen zu können.

Regel 70 (2)

- 38 Es ist unumgänglich, daß das Europäische Patentamt dem Betroffenen mitteilt, ob es seinem Antrag stattgegeben hat, damit er die Weiterbehandlungsgebühr entrichten kann.

Regel 99 (3)

- 39 Die U.N.I.C.E. ist der Auffassung, daß das Abkommen eine Vorschrift enthalten sollte, die alle betroffenen Dienststellen verpflichtet, den Grundsatz der Geheimhaltung zu befolgen.

amended. The amendments desired are set forth in Annex 3.

Rule 30(a)

- 35 It is proposed that the words “specially adapted” be deleted.

Rule 40

- 36 The wording of Rule 40 should be improved so that it does not refer to the whole of Rule 36, paragraph 1, since the latter refers to provisions which go beyond simple physical requirements.

Rule 41

- 37 Greater freedom should be granted as concerns the correction of statements as to priority, i.e. applicants should be allowed two months in which to remedy deficiencies.

Rule 70, paragraph 2

- 38 The European Patent Office must inform the person concerned of whether it has complied with his request so that he may pay the fee for further processing.

Rule 99, paragraph 3

- 39 UNICE considers that the Convention should include a provision laying down that all the departments concerned must observe the principle of confidentiality.

ANLAGE 1

ANNEX 1

40 Vorschlag für eine Neufassung des Artikels 162

40 Proposal for a new text for Article 162

„Zugelassene Vertreter während einer Übergangszeit

“Professional representatives during a transitional period

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

(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

a) Die Person muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Gebiet eines Vertragsstaats haben;

(a) he must have his place of business or employ-

être modifiée. Les modifications souhaitées sont expliquées à l'annexe 3.

Règle 30 a)

- 35 Il est proposé de supprimer les mots «conçu spécialement».

Règle 40

- 36 Il est souhaitable d'améliorer la règle 40 de manière à ce qu'elle ne contienne pas de référence à l'ensemble de la règle 36 (1). En effet, pour sa part, la règle 36 (1) se réfère à des dispositions qui vont au delà de simples dispositions de forme.

Règle 41

- 37 Il y a lieu d'accorder une plus grande liberté pour la correction des indications de priorité, c'est-à-dire que le demandeur devrait disposer d'un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités.

Règle 70 (2)

- 38 Il est indispensable que l'Office européen des brevets communique à la personne intéressée s'il a donné suite à sa demande, pour qu'elle puisse verser la taxe de poursuite de la procédure.

Règle 99 (3)

- 39 L'U.N.I.C.E. considère que la convention doit comporter une disposition stipulant que tous les services concernés sont tenus de respecter le principe du secret.

ANNEXE 1

40 Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 162

«Mandataires agréés pendant une période transitoire

(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes:

- a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;

b) Die Person muß befugt sein, für natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats *aufzutreten*, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat.

(2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ergibt. In der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz ist auch der Umfang der Befugnis zur Vertretung vor dieser Behörde anzugeben.

(3) Unterliegt in einem Vertragsstaat die Befugnis, auf dem Gebiet des Patentwesens *vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz aufzutreten*, nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß der Antragsteller diese *Tätigkeit* vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben. Die Voraussetzung der *Ausübung dieser Tätigkeit* ist jedoch nicht für Personen erforderlich, 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 vom Erfordernis der fünfjährigen *regelmäßigen Ausübung einer Tätigkeit* auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats nach Absatz 3 Satz 1 Befreiung erteilen, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat.

(5) Personen, die ihren Geschäftssitz oder ihren Arbeitsplatz in einem Staat haben, der diesem Übereinkommen weniger als ein Jahr vor Ablauf der Übergangszeit nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Übergangszeit beitrifft, können während einer Zeit von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staats an, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(6) Die Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, dürfen vor dem Europäischen Patentamt nur in dem Umfang *aufzutreten*, in dem sie gemäß der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz *befugt sind*, auf dem Gebiet des Patentwesens in dem Vertragsstaat *tätig zu sein*, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben.

(7) Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, bleiben auch nach Ende der Übergangszeit *in dieser*

ment within the territory of one of the Contracting States;

(b) he must be authorised to *act on behalf of* natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or employment.

(2) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the above-mentioned conditions are fulfilled. The certificate furnished by the central industrial property office must also specify the extent of the entitlement to act as a professional representative before this authority.

(3) When, in any Contracting State, entitlement to act in patent matters *before the central industrial property office* is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in patent matters before the central industrial property office of the said State must have habitually done so for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural and legal persons in patent matters before the central industrial property office of one of the Contracting States is officially recognised in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from the requirement of having habitually acted for five years in patent matters before the central industrial property office of a Contracting State in accordance with paragraph 3, first sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(5) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period, may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 4, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(6) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives may only act before the European Patent Office to the extent that they are entitled, within the terms of the certificate furnished by the central industrial property office to act in patent matters in the Contracting States in which they exercise their profession.

(7) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives shall *remain entered on that list, but without*

b) être habilitée à *agir* en matière de brevets d'invention *pour* des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel *elle* exerce ou est employée.

(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir *devant le service central de la propriété industrielle* en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, des cinq années *de l'exercice d'une activité habituelle en matière de brevets d'invention* devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière.

(5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

(6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans *les limites où elles sont habilitées*, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, à agir en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité.

(7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, restent *inscrites sur cette liste, mais sans limite d'habilitation*, après l'expiration de la période transi-

Liste – ohne Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs ihrer Befugnis – eingetragen, ohne daß sie die europäische Eignungsprüfung nach Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c abgelegt haben, selbst wenn sie nicht Angehörige eines Vertragsstaats sind.”

any restrictions on their entitlement to act after the expiry of the transitional period without having to take the European qualifying examination under Article 134, paragraph 2(c), even though they may not be nationals of one of the Contracting States.”

ANLAGE 2

ANNEX 2

41 Vorschlag eines neuen Artikels

41 Proposal for a new Article

Artikel 161 bis

“Article 161a

Vertretung während einer Übergangszeit

Representation during a transitional period

Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann in Abweichung von Artikel 133, Absatz 3, ein Angestellter einer juristischen Person, die eine Niederlassung auf dem Gebiet eines der Vertragsstaaten hat, in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt für andere juristische Personen handeln, die sich auf dem Gebiet eines Vertragsstaates befinden, soweit dieser Angestellte befugt ist, es vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Staates zu tun, in dem sich sein Arbeitgeber befindet.

During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 133, paragraph 3, an employee of a legal person having a registered place of business within the territory of one of the Contracting States may act in any proceedings before the European Patent Office on behalf of other legal persons having a registered place of business within the territory of one of the Contracting States, to the extent that he is entitled to do so before the central industrial property office of the State in which his employer has his registered place of business.

ANLAGE 3

ANNEX 3

Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen (Regel 28)

Requirements of applications relating to micro-organisms (Rule 28)

42 Diese Regel ist erst neuerdings in die Ausführungsordnung aufgenommen und ist in den vorbereiteten Dokumenten vom 8. Dezember 1972 veröffentlicht worden.

42 This Rule has been introduced into the said regulations recently and was published in the preparatory documents dated 8 December 1972. The said Rule requires *inter alia* the deposit of a sample of the micro-organism with an appointed culture collection; it is further required that the sample must be available to the public irrevocably not later than the date of publication of the application, that is not later than 18 months after the priority date. The industries concerned have not yet had the opportunity of discussing these requirements with the government delegations and their advisers. It is, therefore, the aim of these Comments to deal with the implications of the said Rule.

Regel 28 schreibt unter anderem vor, daß ein Muster des Mikroorganismus bei einer bezeichneten Sammelstelle zu hinterlegen ist; sie schreibt ferner vor, daß das Muster der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Patentanmeldung unwiderruflich zugänglich sein muß, d.h. spätestens achtzehn Monate nach dem Prioritätstag. Die betroffene Industrie hatte noch keine Gelegenheit, diese Vorschriften mit den Regierungsdelegationen und ihren Beratern zu erörtern. Die vorliegende Stellungnahme will daher die Vorschriften dieser Regel behandeln.

43 In ihrer derzeitigen Form ist Regel 28 für die betroffene Industrie insoweit nicht annehmbar, als demjenigen, der Patentanmeldungen für Mikroorganismen einreicht, vorgeschrieben wird, der Öffentlichkeit mehr zugänglich zu machen als ein

43 Rule 28 in its present form is unacceptable to the industries concerned in as much as it requires the applicant of applications relating to micro-organisms to give more to the public than any applicant in other fields. The micro-organism itself must largely

toire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»

ANNEXE 2

41 Proposition d'un nouvel article

«Article 161 bis

Représentation pendant une période transitoire

Durant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133, paragraphe 3, un employé d'une personne morale ayant un établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peut agir dans toute procédure devant l'Office européen des brevets pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants, dans la mesure où cet employé est habilité à le faire devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat où son employeur est établi.»

ANNEXE 3

Prescriptions régissant les demandes de brevet concernant des micro-organismes (Règle 28)

- 42 Cette règle a été récemment introduite dans le règlement et a été publiée dans des documents préparatoires datés du 8 décembre 1972.

Cette règle prescrit entre autres le dépôt d'un échantillon du micro-organisme dans une collection désignée; elle prescrit de plus que l'échantillon doit être irrévocablement accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande de brevet, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après la date de priorité. Les industries concernées n'ont pas encore eu l'occasion de discuter de ces prescriptions avec les délégations gouvernementales et leurs conseillers. C'est donc le but de cette prise de position de traiter des prescriptions de cette règle.

- 43 Dans sa forme actuelle, la Règle 28 n'est pas acceptable par les industries concernées pour autant qu'elle prescrit au déposant des demandes de brevet concernant des micro-organismes de donner plus au public que ne le fait un déposant dans n'importe

Anmelder in irgendeinem anderen Bereich. Der Mikroorganismus selbst ist zum Großteil als Know-how zu betrachten, das der Öffentlichkeit im Normalfall in einer Patentanmeldung nicht zugänglich gemacht wird. In diesem Bereich ist der Anmelder somit aufgrund der Regel 28 gezwungen, seine Erfindung praktisch sofort zu kopieren; denn er hat der Öffentlichkeit den Mikroorganismus der Erfindung zugänglich zu machen. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, daß dieser sehr wichtige Teil des Know-how zu einem Zeitpunkt zugänglich gemacht werden muß, zu dem der Anmelder keinen Rechtstitel geltend machen kann.

Dieser Anmelder ist daher im Vergleich zu den Anmeldern auf anderen Gebieten, die ihr Know-how nicht zugänglich zu machen brauchen, in einer sehr viel schlechteren Lage.

- 44 Die Vorschriften der Regel 28 wurden mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen, da sie von den Vorschriften anderer Länder erheblich abweichen.
- 45 Nach den in den Vereinigten Staaten geltenden Vorschriften [608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, in der Fassung vom 29. Juli 1971] ist das Muster des Mikroorganismus spätestens am Tag der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung zu hinterlegen und der Öffentlichkeit nach der Erteilung des Patents zugänglich zu machen; solange die Patentanmeldung bearbeitet wird, braucht das Muster lediglich den Personen zugänglich gemacht zu werden, die der Commissioner of Patents nach der Regel 14 der Rules of Practice bestimmt hat.
- 46 In Japan wird in den im Juni 1971 veröffentlichten sogenannten revidierten Prüfungsregeln, die rückwirkend zum 1. Januar 1971 in Kraft getreten sind, die Hinterlegung der Mikroorganismen eingehend behandelt. In Absatz 3.14 wird sehr ausführlich beschrieben, wie die Mikroorganismen zu hinterlegen sind, und darüber hinaus genau angegeben, welche Ausnahmen von der allgemeinen Regel beispielsweise im Fall von Bakterien oder krankheitserregenden Viren gelten, die ausdrücklich von der Hinterlegung ausgeschlossen sind.
- 47 In den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland wird nach der von den Patentämtern und Gerichten geübten Praxis (Vorschriften sind nicht erlassen worden) vom Anmelder verlangt, daß er spätestens am Prioritätstag ein Muster des Mikroorganismus hinterlegt und dieses der Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt zugänglich macht, an dem er zumindest über einen einstweiligen Patentschutz verfügt, d.h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die nach der amtlichen Prüfung erfolgt.
- 48 Im Vereinigten Königreich hat das Oberhaus, nachdem es eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aufgehoben hatte, in einem Beschluß festgestellt, daß das Patentgesetz nicht als Rechtsgrundlage dafür dienen kann, die Hinterlegung eines Mikro-
- be regarded as know-how which is normally not disclosed to the public in the patent application. Thus, the applicant in the instant field is by means of Rule 28 required to put his competitors in a position to almost immediately copy his invention since he is to make available to the public the micro-organism of the invention. In particular it must be emphasised that this very important part of the know-how shall be available at a time where the applicant has no enforceable legal instrument.
- As compared with applicants in other fields who need not make available their know-how he is in a much worse position.
- 44 The requirements of Rule 28 have been noted with great surprise since they differ substantially from regulations in other countries.
- 45 The rules in effect in the USA [608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, revised July 29, 1971], prescribe that the culture of the micro-organism must be deposited not later than the effective filing date of the application and must be available to the public after the grant of the patent; during the pendency of the patent application the culture will be made available only to such ones determined by the Commissioner of Patents in accordance with rule 14 of the Rules of Practice.
- 46 As far as Japan is concerned the revised so-called examination standard, which appeared in June of 1971 and became effective retroactively as of 1 January 1971, deals with the deposit of micro-organisms in great detail. Clause 3.14 very broadly describes the manner in which micro-organisms have to be deposited and, moreover, specifically mentions exceptions to the general rule in case of, for example, pathogenic bacteria and viruses which are expressly excluded from the deposit.
- 47 The practice in the Netherlands and in the Federal Republic of Germany developed – in the absence of regulations – by the patent office and the courts requires the applicant to deposit a sample of the micro-organism not later than the priority date and to make it available to the public as of the date he enjoys at least provisional patent protection, that is the publication after the official examination.
- 48 In the United Kingdom the House of Lords reversing a decision of the High Court of Justice held that the patent law would not provide a sound basis for the requirement to deposit a micro-organism. The report of the so-called Banks Committee dealt with

quel autre domaine. Le micro-organisme lui-même doit être en grande partie considéré comme un know-how qui, normalement, n'est pas révélé au public dans une demande de brevet. Ainsi le demandeur, dans le domaine en cause, est, en raison de la Règle 28, tenu de permettre à ses concurrents de copier presque immédiatement son invention, puisqu'il doit rendre accessible au public le micro-organisme de l'invention. En particulier, il faut insister sur le fait que cette partie très importante du know-how doit être accessible à un moment où le demandeur n'a pas de titre officiel à faire valoir.

Ce demandeur est dans une bien plus mauvaise position en comparaison avec les demandeurs des autres domaines, qui ne sont pas tenus de rendre accessible leur know-how.

44 C'est avec une grande surprise que l'on a pris connaissance des prescriptions de la Règle 28, car elles diffèrent de façon substantielle des prescriptions d'autres pays.

45 Les prescriptions en vigueur aux Etats-Unis [608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, révisé le 29 juillet 1971] demandent que l'échantillon du micro-organisme soit déposé au plus tard à la date de dépôt effective de la demande et qu'il soit accessible au public après l'accord du brevet; tant que la demande de brevet est en cours, l'échantillon doit être accessible seulement à des personnes désignées par le Commissioner of Patents selon la Règle 14 des Rules of Practice.

46 Au Japon, ce que l'on a appelé les règles d'examen révisées, publiées en juin 1971 et ayant un effet rétroactif au 1er janvier 1971, traitent du dépôt des micro-organismes de façon détaillée. Le paragraphe 3.14 décrit très longuement la façon dont les micro-organismes doivent être déposés et, de plus, mentionne de façon précise les exceptions à la règle générale, dans le cas, par exemple, de bactéries ou de virus pathogènes qui sont expressément exclus du dépôt.

47 Aux Pays-Bas et en République Fédérale d'Allemagne, la pratique instaurée (en l'absence de règles) par les Offices de Brevets et les Tribunaux et Cours, exige du demandeur qu'il dépose un échantillon du micro-organisme au plus tard à la date de priorité et qu'il le rende accessible au public à la date à laquelle il possède au moins une protection provisoire par brevet, c'est-à-dire au moment de la publication qui intervient après l'examen officiel.

48 Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords, révoquant une décision de la Haute Cour de Justice, a décidé que la loi sur les brevets ne constituait pas un fondement valable pour prescrire le dépôt d'un micro-organisme. Le rapport de ce que l'on a appelé

organismus vorzuschreiben. Auf den Seiten 164/165 des Berichts des sogenannten „Banks Committee“ werden Erfindungen behandelt, die sich auf Mikroorganismen beziehen. Unter Nummer 550 wird bemerkt, das Gericht der 1. Instanz habe den Standpunkt eingenommen, daß im Vereinigten Königreich der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht erst bei Veröffentlichung der vollständigen Anmeldung („complete specification“), sondern schon bei ihrer Einreichung zugänglich sein müsse. An einer späteren Stelle heißt es jedoch, daß nach Auffassung des Richters in solchen Fällen der Öffentlichkeit kein Nachteil entstünde, wenn das Gesetz dahingehend geändert würde, daß der Mikroorganismus der Öffentlichkeit erst zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents zugänglich gemacht werden müßte. Im Bericht heißt es weiter, daß gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt worden sei; über den Ausgang des Berufungsverfahrens wird jedoch nichts gesagt. Daraus dürfte zu schließen sein, daß die Empfehlung des Banks Committee am Schluß von Nummer 552 vor dem Beschluß des Oberhauses ergangen ist.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß das Banks Committee seine Empfehlung,

nach der ein Muster des Mikroorganismus am Tage oder vor dem Tage der Einreichung der vollständigen Anmeldung (complete specification) hinterlegt werden muß und der Mikroorganismus der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bei der ersten Veröffentlichung der vollständigen Anmeldung (complete specification), d.h. 18 Monate nach dem Prioritätstag der Anmeldung, unbeschränkt und unbeschränkbar zugänglich gemacht sein muß,

offenbar ohne eine umfassende Abwägung der Auswirkungen ausgesprochen hat, die eine solche Vorschrift wohl haben dürfte. Die Empfehlung ist noch nicht in das Gesetz oder in irgendwelche Vorschriften aufgenommen worden, und es bleibt abzuwarten, ob sie – insbesondere angesichts des genannten Beschlusses des Oberhauses und der Auffassung des Gerichts der 1. Instanz – angenommen wird. Es dürfte wahrscheinlicher sein, daß in Großbritannien Vorschriften ergehen werden, wonach der Mikroorganismus der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bei der Erteilung des Patents, aber noch nicht bei der ersten Veröffentlichung zugänglich sein muß.

49 Die Regel 28 wäre, wenn sie in ihrer derzeitigen Form in Kraft träte, die erste Vorschrift, die die Auflage enthielte, der Öffentlichkeit ein Muster des Mikroorganismus zu einem Zeitpunkt zugänglich zu machen, zu dem der Anmelder praktisch über keinerlei Schutz verfügt. Es gibt kein überzeugendes Argument, das für diese neue Konzeption spricht, die offensichtlich die Erfinder auf dem betreffenden Gebiet benachteiligt und Dritten unangemessene Vorteile einräumt.

50 Eine Änderung der Regel 28 ist daher unbedingt notwendig, um einen gerechten Ausgleich der Interessen der Erfinder und der Öffentlichkeit her-

ventions involving the use of micro-organisms on pages 164/165. In item 550 it is mentioned that the court of first instance took the position that the micro-organism should be available to the United Kingdom public not only at the publication date of the complete specification but also at its filing date. It is, however, further stated that the judge made the observation that in such cases “it might be of no disadvantage to the public if the law were altered to require only that the micro-organism should be available to the public at the date on which the patent was granted”. The report goes on to say that this decision is under appeal but fails to indicate the outcome of the appeal. It must, therefore, be concluded that the recommendation of the Banks Committee appearing at the end of item 552 has been made prior to the decision of the House of Lords.

It is noteworthy that the Banks Committee arrived at its recommendation

requiring the deposit of the sample of the micro-organism at or before the filing date of the complete specification and also requiring the irrevocable withdrawal of all restrictions on the availability of the sample to the United Kingdom public at the early publication date of the specification (that is 18 months after the priority date of the application)

apparently without giving due consideration to the effect such regulation is likely to have. The recommendation has not yet been incorporated in either the law or any regulation and it remains to be seen whether it will be accepted or not, particularly in view of the aforementioned decision of the House of Lords and the observation of the court of first instance. It would appear more likely that a regulation in the United Kingdom would require availability to the United Kingdom public as of the date of the grant of a patent rather than the date of the early publication.

49 Rule 28 would – if it would become effective in its present form – be the first regulation to require public availability at a date where the applicant has practically no protection. There is no persuasive argument to support this new approach which is clearly to the disadvantage of inventors in the instant field and provides undue advantages to third parties.

50 From the above it follows that alteration of Rule 28 is mandatory in order to fairly balance the interests of the inventor and the public. In an effort to

le «Banks Committee» traite des inventions impliquant l'utilisation de micro-organismes aux pages 164/165. A l'Article 550, il est écrit que le Tribunal de Première Instance a pris une position selon laquelle le micro-organisme devait être accessible au public du Royaume-Uni, non seulement à la date de publication du mémoire descriptif (complete specification), mais aussi à sa date de dépôt. Cependant, il est indiqué plus loin que le juge a fait observer que dans de tels cas «il n'y aurait pas de désavantage pour le public si la loi était modifiée pour prescrire que le micro-organisme devrait être accessible au public seulement à la date d'accord du brevet». Le rapport poursuit en indiquant que cette décision est frappée d'appel, mais omet de donner le résultat de l'appel. Par conséquent, il faut en conclure que la recommandation du Banks Committee figurant à la fin de l'article 552 a été faite avant la décision de la Chambre des Lords.

Il faut bien attirer l'attention sur le fait que le Banks Committee est parvenu à sa recommandation:

prescrivant le dépôt d'un échantillon du micro-organisme à la date ou avant la date de dépôt du mémoire descriptif (complete specification) et prescrivant également la suppression irrévocable de toute restriction à l'accessibilité du micro-organisme au public du Royaume-Uni à la première date de publication du mémoire descriptif (c'est-à-dire 18 mois après la date de priorité de la demande), apparemment sans prendre en pleine considération les effets qu'une telle prescription est appelée vraisemblablement à avoir. La recommandation n'a pas encore été incorporée dans la loi, ni dans un quelconque règlement et il reste à voir si elle sera acceptée ou non, particulièrement en raison de la décision précitée de la Chambre des Lords et de la remarque du Tribunal de Première Instance. Il semble plus vraisemblable qu'un règlement dans le Royaume-Uni demandera l'accessibilité pour le public du Royaume-Uni à la date de l'accord du brevet et non pas à la date de la première publication.

49 La Règle 28 serait, si elle entrait en vigueur dans sa forme actuelle, le premier règlement imposant l'accessibilité au public à une date à laquelle le demandeur n'a pratiquement aucune protection. Il n'existe pas d'argument convainquant pour défendre cette nouvelle conception qui, manifestement, défavorise les inventeurs dans le domaine considéré et fournit des avantages exagérés aux tiers.

50 De ce qui précède, il résulte qu'une modification de la Règle 28 est obligatoire, afin d'équilibrer impartialement les intérêts des inventeurs et du public.

beizuführen. Zu diesem Zweck werden die folgenden Vorschläge unterbreitet, die in völliger Übereinstimmung mit den wesentlichen Kriterien der japanischen Vorschriften sowie mit der niederländischen und der deutschen Praxis stehen dürften:

51 „Regel 28

Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen

(1) Betrifft eine Erfindung ein Verfahren, in dem als Grundstoff ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, oder ein Erzeugnis, das mit Hilfe eines solchen Verfahrens hergestellt worden ist, so gelten für die europäische Patentanmeldung die Erfordernisse des Artikels 81 als erfüllt, wenn

a) der Mikroorganismus in der Anmeldung so genau wie möglich beschrieben ist und ferner

b) ein Muster des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Sammelstelle für Kulturen hinterlegt wird.

(2) Der Anmelder hat dem Europäischen Patentamt innerhalb von zwei Monaten die Sammelstelle zu bezeichnen, bei der das Muster hinterlegt worden ist, und deren Eintragungsdatum mitzuteilen. Diese Angaben müssen in die Anmeldung aufgenommen werden.

(3) Nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ist das hinterlegte Muster einem Dritten, der beim Europäischen Patentamt einen entsprechenden Antrag zu stellen hat, unter folgenden Voraussetzungen unwiderruflich zugänglich:

Der Dritte muß in seinem Antrag seinen vollen Namen sowie seine Anschrift nennen und eidesstattlich erklären, daß er das hinterlegte Muster anderen Dritten nicht zugänglich machen wird. Das Europäische Patentamt sendet eine Abschrift dieser Erklärung an den Patentinhaber und an die Sammelstelle.

(4) Zwischen dem Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents tritt der vorläufige Schutz nach Artikel 65 erst zu dem Zeitpunkt ein, zu dem der Anmelder dem Europäischen Patentamt und der Sammelstelle seine Entscheidung mitgeteilt hat, sein hinterlegtes Muster unter den in Absatz 3 vorgesehenen Voraussetzungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(5) Falls ein Dritter ein hinterlegtes Muster nach vorstehenden Vorschriften erhalten hat und ein Erzeugnis herstellt und/oder verkauft, das mit Hilfe des hinterlegten Musters oder einer von diesem Muster abgeleiteten Kultur hergestellt werden könnte, so gilt das Erzeugnis bis zum Beweis des

achieve that goal the following suggestions which appear to be fully in line with the substantial criteria of the Japanese regulations and the Dutch and the German practice are made:

51 “Rule 28

Requirements of European patent applications relating to micro-organisms

(1) If an invention relates to a process, in which a micro-organism not available to the public is used as a starting material, or to a product prepared by means of such a process, the European patent application shall be regarded as complying with the requirements of Article 81, if

(a) the micro-organism is disclosed in the application as precisely as possible, and in addition

(b) a sample of the micro-organism is deposited with a culture collection not later than the date of filing of the application.

(2) Within a term of two months the applicant has to name the culture collection and the registration data of the deposited sample to the European Patent Office. These data have to be incorporated into the application.

(3) After the date of publication of the mention of the grant of the European patent the deposited sample is available irrevocably to a third party on application which has to be filed with the European Patent Office, according to the following regulations:

In its application the third party has to indicate its full name and address and to declare in lieu of oath that it will not make available the deposited sample to other third parties. A copy of this declaration will be sent by the European Patent Office to the patentee and to the culture collection.

(4) From the date of publication of the European patent application and until the date of publication of the mention of the grant of the European patent, the provisional protection conferred by Article 65 shall be effective only from such time as the applicant has notified the European Patent Office and the culture collection of his decision to make the deposited sample available to the public in the manner prescribed in paragraph 3 above.

(5) When a third party has obtained a deposited sample according to the above regulations and produces and/or sells a product, which might have been prepared by means of the deposited sample or of cultures derived therefrom, the product shall in the absence of proof to the contrary be presumed to have been prepared by said party using the deposited sample or cultures derived therefrom.

(6) The President of the European Patent Office

Pour s'efforcer d'atteindre ce but, les suggestions suivantes, qui semblent totalement en accord avec les critères essentiels de la réglementation japonaise et avec les pratiques hollandaise et allemande, sont faites:

51 «Règle 28

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

(1) Lorsqu'une invention concerne un procédé dans lequel est utilisé comme matière de base un micro-organisme non accessible au public, ou un produit fabriqué à l'aide d'un tel procédé, la demande de brevet est considérée comme remplissant les conditions requises à l'article 81 si:

a) le micro-organisme est décrit dans la demande de façon aussi précise que possible et si en outre

b) un échantillon du micro-organisme est déposé dans une collection de culture au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

(2) Le déposant doit dans un délai de deux mois faire part à l'Office Européen des Brevets de la désignation de la collection de culture et de sa date d'enregistrement auprès de laquelle l'échantillon a été déposé. Ces informations doivent être intégrées dans la demande.

(3) Après la date de publication de la mention de délivrance du brevet européen, l'échantillon déposé est accessible de manière irrévocable à un tiers, qui doit en faire la demande auprès de l'Office Européen des Brevets, aux conditions suivantes:

Le tiers doit fournir dans sa demande son nom complet et son adresse et déclarer, sous la foi du serment, qu'il ne rendra pas l'échantillon déposé accessible à d'autres tiers. L'Office Européen des Brevets envoie une copie de cette déclaration au breveté et à la collection de culture.

(4) Entre la date de publication de la demande de brevet européen et la date de la publication de la mention de délivrance de ce brevet, la protection provisoire visée à l'article 65 entrera en vigueur seulement à partir du moment où le déposant aura notifié à l'Office Européen des Brevets et à la collection de culture sa décision de rendre son échantillon déposé accessible au public, aux conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.

(5) Lorsqu'un tiers a obtenu selon les règles mentionnées ci-dessus un échantillon déposé et fabrique et/ou vend un produit qui pourrait être fabriqué au moyen de l'échantillon déposé ou d'une culture dérivée de cet échantillon, le produit est, jusqu'à la preuve du contraire, présumé fabriqué par le tiers par application de l'échantillon déposé ou d'une culture dérivée de cet échantillon.

(6) Le Président de l'Office Européen des Brevets

Gegenteils als vom Dritten unter Verwendung des hinterlegten Musters oder einer von diesem Muster abgeleiteten Kultur hergestellt.

(6) Der Präsident des Europäischen Patentamts veröffentlicht im Amtsblatt des Europäischen Patentamts die Sammelstellen, die für die Anwendung der Absätze 1 und 2 anerkannt werden, und trifft mit ihnen die erforderlichen Vereinbarungen über die Hinterlegung und die Verwahrung der Mikroorganismen sowie über den Zugang zu ihnen.”

publishes in the Official Journal of the European Patent Office the culture collections which are recognised for the purposes of paragraphs 1 and 2 and concludes with them agreements required for the deposit, storage and availability of microorganisms.”

indique au Journal Officiel de l'Office Européen des Brevets les collections de cultures qui seront reconnues pour l'application des paragraphes 1 et 2 et conclut avec elles les accords nécessaires concernant le dépôt, la conservation et l'accessibilité des micro-organismes.»

M/19
UNICE

Original:

Englisch
English
Anglais

M/20

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

- 1 Mit der Vorlage dieses Berichts wird der Aufforderung entsprochen, die die Regierungskonferenz mit Schreiben vom 16. November 1972 an die interessierten Kreise gerichtet hat.

CNIPA ist ein Ausschuß, der die Berufsvereinigungen der Patentanwälte Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und des Vereinigten Königreichs – also von Ländern, in denen eine vorherige Eignungsprüfung für Patentanwälte besteht – vertritt.

Die vorbereitenden Dokumente (ISBN 3 87910 1248) M/1 bis M/8 mit Anhang sind von jeder dieser Vereinigungen geprüft worden, und ihre von CNIPA koordinierten Standpunkte bilden die Grundlage dieses Berichts.

Vertreter von CNIPA haben den beiden Luxemburger Konferenzen beigewohnt, auf denen die Standpunkte der interessierten Kreise mündlich dargelegt wurden. CNIPA hat diese Gelegenheiten wie auch die Möglichkeit, schriftliche Bemerkungen zu unterbreiten, begrüßt. Er hat mit Genugtuung festgestellt, daß viele der dort vertretenen Standpunkte zu Änderungen und Zusätzen geführt haben, die in den nun zur Prüfung vorliegenden vorbereitenden Dokumenten zum Ausdruck kommen.

- 2 Die vorliegenden schriftlichen Bemerkungen sind in der Reihenfolge der Artikel angeordnet, auf die sie sich beziehen, und enthalten einen allgemeinen Kommentar zu der praktischen Anwendung der Befugnisse des Verwaltungsrats.

Einige weitere Bemerkungen, die sich beispielsweise zu redaktionellen Punkten und Übersetzungsfragen ergeben können, könnten der Einfachheit halber auf der Diplomatischen Konferenz mündlich vorgetragen werden. CNIPA begrüßt es deshalb, der Konferenz beiwohnen zu können.

Befugnisse des Verwaltungsrats

- 3 Der Verwaltungsrat erhält in vielen Stellen des Übereinkommensentwurfs die Befugnis, Regeln, Ausführungsbestimmungen und ähnliche Vorschriften im Hinblick auf eine wirksame Anwendung des Übereinkommens zu erlassen. Die meisten dieser Bestimmungen betreffen interne Regelungen der Europäischen Patentorganisation und ihrer Einrichtungen, doch haben einige von ihnen unmittelbare Folgen für Anmelder und zugelassene Vertreter.

Die guten Arbeitsbeziehungen zwischen der Regierungskonferenz und den interessierten Kreisen haben dazu geführt, daß die Rechtsvorschriften des Übereinkommens verbessert wurden, was – wie CNIPA hofft – zu einer reibungslosen Anwendung des Übereinkommens wesentlich beitragen wird. CNIPA wünscht daher, diese guten Beziehungen fortzusetzen, und hofft, daß künftig die entsprechenden interessierten Kreise konsultiert werden, bevor der Verwaltungsrat im Rahmen seiner Befugnisse Maßnahmen trifft, die die Anmelder und zugelassenen Vertreter betreffen.

- 1 This report is presented in accordance with the invitation contained in the letter from the Inter-Governmental Conference to the interested international circles, dated 16 November 1972.

CNIPA is a committee representing the professional institutes of patent agents in Austria, Germany, the Netherlands and the United Kingdom, in each of which countries there is examination before qualification of patent agents.

The Preparatory Documents (ISBN 3 87910 1248) M/1 to M/8 and Annex have been studied by each of these Institutes and their views, co-ordinated by CNIPA, form the basis of this report.

Delegates from CNIPA attended the two Conferences in Luxembourg at which the views of the interested circles were expressed orally. CNIPA appreciated those opportunities and the opportunities for submitting written comments. It noted with pleasure that many of the views there expressed have resulted in changes and additions which are reflected in the Preparatory Documents now under consideration.

- 2 The present written comments are arranged in order of the Articles to which they refer and include a general comment on the implementation of the powers of the Administrative Council.

There may be further comments, for example, on some drafting points and on translation, which would more conveniently be expressed verbally at the Diplomatic Conference itself. CNIPA is therefore grateful for the opportunity to attend the Conference.

Powers of the Administrative Council

- 3 In many places in the Draft Convention, power is given to the Administrative Council to draw up Rules, Implementing Regulations and similar provisions for the effective operation of the Convention. The majority of these are concerned with the internal arrangements of the European Patent Organisation and its constituent parts, but there are some which would be of direct consequence to applicants and to professional representatives.

The good working relationship established between the Inter-Governmental Conference and the interested circles has resulted in improvements to the legal provisions of the Convention which it is hoped will materially assist the smooth operation of the Convention. CNIPA accordingly wishes to record its desire to continue this good relationship and to express the hope that, where action is to be taken by the Administrative Council under such powers which would affect applicants and professional representatives, consultation with appropriate interested circles will take place in the future.

- 1 Le présent rapport est présenté en réponse à l'invitation formulée par la Conférence intergouvernementale dans la lettre qu'elle a adressée aux milieux internationaux intéressés le 16 novembre 1972.

Le CNIPA est un comité représentant les organisations professionnelles regroupant les agents de brevets en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, tous pays où les agents de brevets subissent un examen avant d'être admis à assurer leurs fonctions.

Les documents préparatoires (ISBN 3 87910 1248) M/1 à M/8 et leur annexe ont été étudiés par chacune de ces organisations et leurs conclusions, après avoir été coordonnées par le CNIPA, constituent la base du présent rapport.

Des délégués du CNIPA ont assisté aux deux Conférences de Luxembourg où les points de vue des milieux intéressés ont été exprimés oralement. Le CNIPA s'est félicité de cette possibilité, comme de celle qui lui a été offerte de présenter des observations par écrit. Il a constaté avec plaisir que, souvent, les avis qui y ont été exprimés ont conduit à des modifications et des compléments qui ont été repris dans les documents préparatoires à l'étude.

- 2 Les présentes observations écrites ont été classées dans l'ordre des articles auxquels elles se réfèrent et incluent une observation d'ordre général relative à la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d'administration.

Le CNIPA pourrait être amené à présenter encore d'autres observations portant, par exemple, sur certains problèmes de rédaction et de traduction, mais qu'il sera, lui semble-t-il, plus opportun de soumettre oralement à la Conférence diplomatique elle-même. Pour cette raison, le CNIPA est reconnaissant de ce que la possibilité lui soit donnée de se faire représenter à la Conférence.

Pouvoirs du Conseil d'administration

- 3 A de nombreux endroits du projet de convention, il est donné pouvoir au Conseil d'administration d'élaborer des règlements, des règles d'exécution et autres dispositions du même ordre, destinés à permettre la mise en œuvre effective de la convention. La majorité de ces dispositions concerne les mesures d'ordre interne concernant l'Organisation européenne des brevets et les instances qui la constituent, mais certaines affecteront directement les demandeurs et les mandataires agréés.

Les bonnes relations de travail qui se sont instaurées entre la Conférence intergouvernementale et les milieux intéressés ont eu pour résultat d'apporter à la rédaction juridique de la convention des améliorations qui, on peut l'espérer, contribueront effectivement à assurer le bon fonctionnement du système qu'elle instaure. En conséquence, le CNIPA souhaite réaffirmer son désir de poursuivre ces bonnes relations et exprime l'espoir que, dans l'avenir, lorsque le Conseil d'administration sera amené, en vertu des pouvoirs qui lui auront été conférés, à

Artikel 14 – Regel 2

- 4 Was die Vorschrift anbelangt, nach der ein an einem mündlichen Verfahren Beteiligter, der sich einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache zu bedienen beabsichtigt, dies vorher mitzuteilen hat, so wird beantragt, diese Bestimmung dahingehend zu ändern, daß auch ein etwaiger anderer Beteiligter hiervon rechtzeitig unterrichtet werden muß. Andernfalls besteht die Möglichkeit, daß der andere Beteiligte oder sein Vertreter zum mündlichen Verfahren erscheint, ohne auf eine Verhandlung in der anderen Sprache vorbereitet zu sein.

Artikel 17 Absatz 2

- 5 Die zulässige Erweiterung der Prüfungsabteilung hat die unerwünschte Folge, daß sich eine gerade Anzahl von Mitgliedern ergibt; eine ungerade Anzahl wäre vorzuziehen.

Dies ließe sich durch eine der beiden folgenden Möglichkeiten erreichen:

a) Ein technisch vorgebildetes Mitglied wird, falls es zweckmäßig erscheint, durch ein rechtskundiges Mitglied ersetzt.

b) Das rechtskundige Mitglied erhält nur beratende Stimme.

Beide Verfahrensweisen hätten eine zusätzliche günstige Wirkung auf die nach Artikel 19 Absatz 3 erforderliche Größe der Beschwerdekammern.

Artikel 18 Absatz 2

- 6 Es wird begrüßt, daß alle Mitglieder, die mit dem Fall befaßt werden, neu sein können; andererseits wird es als positiv gewertet, daß ein Mitglied der Einspruchsabteilung Mitglied der betreffenden Prüfungsabteilung sein kann. Es wird empfohlen, daß das Mitglied, das mit der einleitenden Prüfung des Einspruchs beauftragt ist, nicht jenes Mitglied der Prüfungsabteilung sein sollte, das mit der einleitenden Prüfung der Anmeldung nach Artikel 17 Absatz 2 beauftragt war.

- 7 Die zulässige Erweiterung der Einspruchsabteilung hat die unerwünschte Folge, daß sich eine gerade Anzahl von Mitgliedern ergibt, eine ungerade Anzahl wäre vorzuziehen.

Dies ließe sich durch eine der beiden folgenden Möglichkeiten erreichen:

a) Ein technisch vorgebildetes Mitglied wird, falls

Article 14 – Rule 2

- 4 As concerns the requirement for a party to oral proceedings to give notice if they intend to use another language than that of the proceedings, it is requested that the provision be amended to ensure that the other party, if any, should also be advised in good time. Otherwise, the other party or his representative may appear at the oral proceedings, unprepared to deal with the other language.

Article 17 (2)

- 5 The permitted enlargement of the Examining Division produces the undesirable situation of an even number of members and it would be preferable to ensure an odd number.

This could be achieved by one of the alternatives:

(a) Replacement of one technical member, when appropriate, by a legal member.

(b) The use of the legal member as an adviser without vote.

Either method would have an additional favourable effect on the necessary size of the Boards of Appeal required under Article 19 (3).

Article 18 (2)

- 6 Whilst the possibility of all members being new to the case is welcomed, it is appreciated that one of the Opposition Division could be a member of the relevant Examining Division. It is recommended that the member entrusted with the initial examination of the opposition should not be the member of the Examining Division who was entrusted with the initial examination of the application under Article 17 (2).

- 7 The permitted enlargement of the Opposition Division produces the undesirable situation of an even number of members and it would be preferable to ensure an odd number.

This could be achieved by one of the alternatives:

(a) Replacement of one technical member, when appropriate, by a legal member.

prendre des mesures qui affecteront les demandeurs et les mandataires agréés, il sera procédé à des consultations avec les milieux intéressés concernés.

Article 14 – Règle 2

- 4 En ce qui concerne l'obligation, pour une partie à une procédure orale, d'aviser l'Office si elle a l'intention d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure, le CNIPA demande que l'on modifie la disposition en cause, de façon à assurer que, s'il y a une autre partie, elle soit également avisée en temps utile. Dans le cas contraire, il pourrait advenir que l'autre partie, ou son représentant, se présente, lors de la procédure orale, sans être préparée à l'emploi de cette autre langue.

Article 17 paragraphe 2

- 5 La possibilité de compléter la division d'examen peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de membres; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair.

A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:

- a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste;
- b) attribution à l'examineur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote.

Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre de membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 3.

Article 18 paragraphe 2

- 6 Tout en se félicitant que l'on prévoie la possibilité que tous les membres d'une division d'opposition n'aient pas connu du cas auparavant, le CNIPA se rend compte que l'un des membres de cette division peut avoir été membre de la division d'examen qui a eu à en connaître. Il recommande que le membre de la division d'opposition à qui sera confiée l'instruction préliminaire de l'opposition ne soit pas le membre de la division d'examen à qui avait été confiée l'instruction préliminaire de la demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

- 7 La possibilité de compléter la division d'opposition peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de personnes; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair.

A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:

dies zweckmäßig erscheint, durch ein rechtskundiges Mitglied ersetzt.

b) Das rechtskundige Mitglied erhält nur beratende Stimme.

Beide Verfahrensweisen hätten eine zusätzliche günstige Wirkung auf die nach Artikel 19 Absatz 4 erforderliche Größe der Beschwerdekammern.

Artikel 19 Absätze 3 und 4

8 Das unter den Buchstaben a dieser Absätze vorgesehene Erfordernis, wonach jede Beschwerdekammer von einem Berichterstatter unterstützt werden soll, dürfte in vielen Fällen nur zusätzliche Kosten verursachen und eine administrative Belastung darstellen. Es wird vorgeschlagen, das Erfordernis in eine fakultative Bestimmung umzuwandeln.

Sollte unser vorstehender Vorschlag angenommen werden, so müßten die Buchstaben a und b in einigen Punkten neu gefaßt werden, was zu einer Vereinfachung des Verfahrens führen würde.

Artikel 23

9 Dieses Übereinkommen betrifft die Erteilung von Patenten und nicht ihre Auslegung durch nationale Gerichte. Es wird deshalb beantragt, diese Bestimmung zu streichen, vor allem weil nicht klar ist, was mit dem Wort „technisch“ gemeint ist. Solche „technischen“ Gutachten könnten als Rechtsgutachten beispielsweise über Verletzungen angesehen werden.

Artikel 50 Absatz 2

10 Es wird nochmals der Wunsch geäußert, daß die unter den Buchstaben c, d und e vorgesehenen Ausnahmen in die Ausführungsordnung übernommen werden, damit die Entwicklung der Rechtsprechung im Patentwesen auf weltweiter Ebene nicht durch die Schwierigkeiten behindert wird, die sich durch eine Änderung dieser Ausnahmen ergeben.

Artikel 50 Absatz 3

11 Es wird um die Bestätigung gebeten, daß es sich hierbei nicht um eine restriktive Bestimmung handelt, d.h. daß neue Stoffe oder Stoffgemische per se patentierbar bleiben.

Artikel 54

12 Da in Artikel 154 vorgesehen ist, daß das Europäische Patentamt als eine mit der internationalen

(b) The use of the legal member as an adviser without vote.

Either method would have an additional favourable effect on the necessary size of the Boards of Appeal required under Article 19 (4).

Article 19 (3) and (4)

8 The requirement in sub-paragraph (a) of these paragraphs that every Board of Appeal should be assisted by a rapporteur will, in many cases, only add to costs and be an administrative burden. It is suggested that the requirement be made optional.

If our submissions above are accepted, some redrafting of sub-paragraphs (a) and (b) are needed and would lead to a simplification of the procedure.

Article 23

9 This Convention concerns the Grant of Patents and not their interpretation by National Courts. Deletion of this provision is therefore sought, in particular, because it is not clear what is meant by “technical”. Such “technical” opinions could be taken to be legal opinions, for example, upon infringement.

Article 50 (2)

10 The wish, previously expressed, is repeated that the exclusions of sub-paragraphs (c), (d) and (e) be transferred to the Implementing Regulations, so that developments in worldwide patent jurisprudence may not be hindered by the difficulty of altering these exclusions.

Article 50 (3)

11 Confirmation is sought that this is not a restrictive provision, i.e. that new substances and compositions remain patentable *per se*.

Article 54

12 As in Article 154 it is envisaged that the European Patent Office will act as an International

a) remplacement d'un des examinateurs techniques, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste;

b) attribution à l'examineur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote.

Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

- 8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas, qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, il sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

- 9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot « technique » n'apparaît pas clairement. De tels avis « techniques » pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

- 10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

- 11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

- 12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des Kapitels II des PCT-Vertrags tätig wird, ist es wünschenswert, daß in der Prüfungspraxis beim Europäischen Patentamt die gleichen Kriterien hinsichtlich der Erfindungshöhe angewandt werden. Es wird deshalb empfohlen, eine neue (zwischen den Regeln 23 und 24 einzufügende) Regel anzunehmen, die der PCT-Regel 65 entspricht.

Artikel 67

- 13 Die Erklärung, die nationalen Gerichten als Leitlinie dienen soll und deren Annahme der Konferenz empfohlen wird, wird begrüßt.

Artikel 68 Absatz 3

- 14 Der englische und der französische Text weichen von der deutschen Fassung hinsichtlich der genauen Bedeutung des Wortes „enger“ ab.

Artikel 76 – Regel 29

- 15 Es wird bedauert, daß durch die Verwendung des Wortes „Wherever“ im englischen Text die Abfassung der Patentansprüche strengen Regeln unterworfen wird. Dieses Wort wird zwar in der Regel 6.3 des PCT-Vertrags benutzt, doch läßt dieser Vertrag eine Neufassung der Patentansprüche in der nationalen Phase zu, um dadurch dem nationalen Recht des Landes zu entsprechen, in dem über die Verletzung befunden wird. Der Anmelder muß die Möglichkeit haben, seine Ansprüche unter Berücksichtigung künftiger Verletzungsklagen abzufassen, wenn er ermutigt werden soll, das europäische Patentsystem zu benutzen. In den Patentansprüchen sollte der Schutzzumfang bestimmt werden (Artikel 67). Sie dürfen nicht zur Festlegung des Stands der Technik dienen, wie es in der Regel verlangt wird.
- 16 In der deutschen Fassung werden die Worte „festzulegen“ und „Festlegung“ benutzt; sie sollten mit dem in Artikel 82 verwendeten Wort „angeben“ in Einklang gebracht werden.

Artikel 86 Absatz 1 – Regel 38 Absatz 2

- 17 Obgleich anerkannt ist, daß eine Priorität zum Zeitpunkt der Anmeldung beansprucht werden muß, besteht stets die Möglichkeit von Schreibfehlern bei der Angabe des Datums und des Landes. Diese werden möglicherweise erst bei der Einreichung der Prioritätsunterlage oder anläßlich der Formalprüfung beim Patentamt entdeckt. Angesichts der Regel 41 wird um Bestätigung darum gebeten, daß die Regel 89 auch für die Berichtigung solcher Fehler gilt.

Preliminary Examining Authority under Chapter II of PCT; it is desirable that, in the practice of examination at the European Patent Office, the criteria for inventive level be identical. It is recommended therefore that a new Rule be adopted (between Rules 23 and 24) equivalent to Rule 65 of PCT.

Article 67

- 13 The declaration, to be used by National Courts as a guideline and recommended for adoption by the Conference, is welcomed.

Article 68 (3)

- 14 The English and French texts differ from the German text in respect of the exact meaning of the word “enger”.

Article 76 – Rule 29

- 15 It is regretted that the use of the word “Wherever” in the English text implies strict rules for drafting claims. Although this word appears in Rule 6.3 of PCT, that Treaty allows redrafting of claim in the national phase to suit the national legislation of the country in which infringement will be determined. The applicant must have freedom to draft his claims with an eye to future infringement suits, if he is to be encouraged to use the European Patent System. The claim should define the extent of protection (Article 67). It is not the right place to define prior art, as is required by the Rule.
- 16 In the German text, the words “festzulegen” and “Festlegung” are used, but these should be reconciled with the word “angeben” appearing in Article 82.

Article 86 (1) – Rule 38 (2)

- 17 Although it is accepted that a claim to priority should be made at the date of filing, there always exists the possibility of clerical errors in date and country. This may only be discovered when the priority document is to be filed or upon formal examination at the Patent Office. In the light of Rule 41, confirmation is sought that Rule 89 is applicable to the correction of such errors.

d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.

Article 67

- 13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.

Article 68 paragraphe 3

- 14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that . . .», «protection qui s'étend au-delà de celle . . .») diffèrent du texte allemand («daß der Schutzbereich . . . enger ist als . . .»).

Article 76 – Règle 29

- 15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» («si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29.
- 16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82.

Article 86 paragraphe 1 – Règle 38 paragraphe 2

- 17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectuées par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41, nous demandons confirmation que

Artikel 86 Absatz 3

- 18 Die Verwendung des Ausdrucks „Merkmale“ im deutschen Text ist unverständlich. Wenn die beanspruchte europäische Erfindung eine Kombination von A und B ist, dürfte es unangebracht sein, eine Priorität einzuräumen, wenn durch die frühere Anmeldung lediglich A oder B und nicht die Kombination offenbart wurde.

Artikel 87

- 19 Es wäre zu erwägen, ob es zweckmäßig ist, diesen Artikel auf Artikel 53 Absatz 1, Artikel 74 Absatz 2 und die Regel 28 anzuwenden.

Artikel 92 – Regel 51 Absatz 2

- 20 Anmelder haben viele Bedingungen zu erfüllen, und es ist daher offensichtlich unbillig, daß sie auf der anderen Seite durch Fehler des Europäischen Patentamts in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Es wird daher darum gebeten, diesen Absatz in der Regel 51 zu streichen.

Artikel 107

- 21 Da es schwierig ist, alle Gründe für eine Beschwerde zum gleichen Zeitpunkt anzugeben, an dem der Beschluß, sie zu erheben, gefaßt wird, wird darum gebeten, daß zu dem Grundsatz des früheren Artikels 111 (2. Vorentwurf) zurückgekehrt wird, d.h., daß gesonderte Fristen für die Beschwerdeerhebung und für die Einreichung eines Schriftsatzes mit der Begründung vorgesehen werden. Es wird empfohlen, beide Fristen zum gleichen Zeitpunkt beginnen zu lassen. Die Frist für die Beschwerdeerhebung könnte dann verkürzt und die Frist für die Einreichung des Schriftsatzes mit der Begründung verlängert werden.

Artikel 115 – Regel 69 Absatz 2

- 22 Es dürfte gegenüber dem Anmelder ungerecht sein, daß er aus einem Irrtum des Europäischen Patentamts, durch den er unter Umständen in eine Lage gebracht worden ist, in der keine Abhilfe mehr möglich ist, keine Ansprüche auf Bereinigung der Situation herleiten kann. Es wird daher darum gebeten, den letzten Satz zu streichen.

Artikel 118 – Regel 70 Absatz 2

- 23 Mit dieser Regel, die den Rechtsverlust nach Maßgabe vieler weiterer Artikel betrifft, wird vorgesehen, daß Entscheidungen gegenüber dem Anmelder

Article 86 (3)

- 18 The use of “Merkmale” in the German text is not understood. If the European invention claimed is the combination of A and B, it seems inappropriate to give priority if the early application disclosed only A or B, and not the combination.

Article 87

- 19 Consideration should be given to the desirability of applying this Article to Articles 53 (1), 74 (2) and Rule 28.

Article 92 – Rule 51 (2)

- 20 There are many terms to be met by applicants and it is manifestly unfair that they should be adversely affected by error of the European Patent Office. Cancellation of this paragraph from Rule 51 is requested.

Article 107

- 21 In view of the difficulty of developing full grounds for appeal at the same time as a decision to appeal is made, it is requested that there be a return to the principle of the previous Article 111 (Second Preliminary Draft) namely that the terms for filing appeal and for filing grounds be separate. It is recommended that both start from the same date. The filing term for the appeal can then be shortened and that for the grounds can be lengthened.

Article 115 – Rule 69 (2)

- 22 It seems unfair to an applicant that an error of the European Patent Office, which may have misled him into an irrecoverable position, cannot be invoked to correct the situation. Cancellation of the last sentence is requested.

Article 118 – Rule 70 (2)

- 23 In this Rule, which is concerned with loss of rights under many other Articles, it is provided that only unfavourable decisions are to be given to the

Article 86 paragraphe 3

- 18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merk-male» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B, il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

- 19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28.

Article 92 – Règle 51 paragraphe 2

- 20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51.

Article 107

- 21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 – Règle 69 paragraphe 2

- 22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 – Règle 70 paragraphe 2

- 23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

lediglich ergehen, wenn sie negativ sind. Teilt das Europäische Patentamt die Auffassung des Anmelders, so wird dieser davon nicht unterrichtet und könnte somit in der Annahme handeln, daß schließlich noch eine negative Entscheidung getroffen wird. Zur Beschleunigung des Verfahrens wird vorgeschlagen, den letzten Satz dahingehend zu ändern, daß dem Anmelder zumindest mitgeteilt wird, in welchem Sinn das Patentamt entschieden hat. Im Falle einer positiven Entscheidung sind für den Anmelder nicht so sehr die Gründe wie das Ergebnis von Bedeutung.

Artikel 120 Absatz 2

- 24 Es ist nicht klar, warum unterschiedliche Fristen gewählt worden sind. Diese Unterschiede könnten leicht zu Irrtümern Anlaß geben, und es wird daher vorgeschlagen, eine einheitliche Frist von 3 Monaten vorzusehen.

Artikel 121 Absatz 5

- 25 Es dürfte vernünftig sein, **höhere Gewalt** als einen Grund für die verspätete Zahlung von Gebühren zu akzeptieren, was zur Zeit aus diesem Absatz ausgeklammert ist. Es hat nicht den Anschein, als ob der Artikel 120 oder die Regel 70 angewendet werden könnten.

Artikel 130 Absatz 3

- 26 In der Zeit nach der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung ohne Priorität hat der Anmelder das Recht, die Anmeldung ohne Offenbarung zurückzuziehen und vielleicht von Artikel 4 Buchstabe C Absatz 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zu profitieren. Während dieser Zeit sollte der Inhalt unverletzlich sein (abgesehen von Ausnahmen für nationale Gerichte im Rahmen des Artikels 131), und es wird eindringlich darum gebeten, daß die Auskunftserteilung nach Artikel 130 den Beschränkungen nach Artikel 128 unterliegt.

Artikel 133 Absätze 2 und 3

- 27 In bezug auf die juristischen Personen, die sich vertreten lassen müssen oder die sich durch einen Angestellten vertreten lassen können, wird vorgeschlagen, die Definition dem Staatsangehörigkeitsanfordernis nach der Regel 18.2 (b) des PCT anzugleichen. Der neue Text könnte dann wie folgt lauten:

„(2) Die natürlichen Personen, die keinen Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, und die juristischen Personen, die nicht nach dem Recht eines Vertragsstaats gegründet worden sind, müssen . . .

(3) Die natürlichen Personen mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat und die juristischen Personen,

applicant. In case the European Patent Office shares the opinion of the applicant, the latter will not be made aware of this and may act on the assumption that an unfavourable decision may eventually be given. To speed up the proceedings, it is suggested that the last sentence be amended so that at least the sense of the decision reached be communicated to the applicant. In the case of a favourable decision, the reasons are of less importance to the applicant than the result.

Article 120 (2)

- 24 The reasons for different time limits are not clear. Such differences may easily give rise to error and it is suggested that a common limit of 3 months be used.

Article 121 (5)

- 25 It seems reasonable that *force majeure* be accepted as an excuse for late payment of fees excluded by this paragraph. It does not appear that Article 120 or Rule 70 could be applicable.

Article 130 (3)

- 26 During the period following the filing of a European application without priority, the applicant has the privilege of withdrawing the application without disclosure and perhaps to benefit from Article 4.C. (4) of the Paris Convention. During this period, the contents should be sacrosanct (except under Article 131 to national courts) and it is strongly urged that communication under Article 130 be subject to the restrictions laid down in Article 128.

Article 133 (2) and (3)

- 27 As regards legal persons, required to be represented or free to act through employees, it is suggested that the definition be aligned with the nationality requirement in Rule 18.2 (b) of PCT. Thus the new wording could read:

“(2) Natural persons not having a residence within, and legal persons not constituted according to the law of, one of the Contracting States must be represented . . .

(3) Natural persons having their residence within, and legal persons constituted according to the law of, one of the Contracting States may be represented . . .”

être communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.

Article 120 paragraphe 2

- 24 Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erreurs et nous suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.

Article 121 paragraphe 5

- 25 Il paraît raisonnable que le cas de **force majeure** puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.

Article 130 paragraphe 3

- 26 Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.

Article 133 paragraphes 2 et 3

- 27 Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18.2 lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant:

«(2) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, doivent être représentées . . .

(3) Les personnes physiques qui ont leur domicile

die nach dem Recht eines Vertragsstaats gegründet worden sind, können . . .”

Artikel 133 Absatz 3

- 28 Es bestehen Zweifel in bezug auf das Wort „any” vor dem Wort „proceedings” im englischen Text. Ein in der Liste nach Artikel 134 geführter zugelassener Vertreter kann nach Artikel 144 wegen seiner Staatsangehörigkeit von der Möglichkeit ausgeschlossen werden, vor den im Rahmen des Artikels 143 Absatz 2 geschaffenen besonderen Organen aufzutreten, während ein nichtqualifizierter Angestellter eines Unternehmens mit derselben Staatsangehörigkeit auftreten dürfte.

Artikel 133 – Regel 102 Absatz 4

- 29 Da im Falle ausländischer Anmelder Verzögerungen möglich sind, könnte die starre Anwendung dieser Regel zu Ungerechtigkeiten führen. Für den Fall von Vertretern, die in der Liste geführt werden, wird vorgeschlagen, ihre Handlungen auch ohne Vollmacht zu akzeptieren.

Artikel 134 Absatz 3

- 30 Dieser Absatz dürfte angesichts des Artikels 134 Absatz 1 (obgleich durch Artikel 144 eingeschränkt) entweder überflüssig sein oder sollte dahingehend klargestellt werden, daß er auf die in Artikel 162 Absatz 6 genannten Personen anwendbar ist.

Artikel 134 Absätze 3 und 4

- 31 Es wird zu bedenken gegeben, ob solche Rechte nicht auf Länder ausgedehnt werden sollen, deren Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz mit Aufgaben im Rahmen des Protokolls M/5 betraut werden, sofern dieses Protokoll angenommen wird.

Artikel 134 Absatz 6

- 32 Im englischen Text sollte zwecks Übereinstimmung mit dem deutschen und dem französischen Text das Wort „able” durch „entitled” ersetzt werden.

Artikel 134 – Neue Regel

- 33 Es wird empfohlen, eine der Regel 103 folgende neue Regel vorzusehen, damit Namen in der Liste gelöscht bzw. in diese wiederaufgenommen werden können. Tod, Konkurs, Unzurechnungsfähigkeit

Article 133 (3)

- 28 In the English text, the word “any” before “proceedings” is questioned. A professional representative on the list under Article 134 may be excluded under Article 144 from appearing before special departments created under Article 143 (2) because of his nationality, yet an unqualified employee of a company of that nationality may appear.

Article 133 – Rule 102 (4)

- 29 With possible delays in the case of foreign applicants, the inflexible application of this Rule could produce inequities. In the case of representatives on the list, it is suggested that their actions be accepted, even without authorisation.

Article 134 (3)

- 30 This paragraph seems to be either superfluous in view of Article 134 (1) (though restricted by Article 144) or it should be clarified as to its applicability to persons mentioned in Article 162 (6).

Article 134 (3) and (4)

- 31 It is suggested that consideration be given to the extension of such rights to countries whose Central Industrial Property Offices are charged with tasks under Protocol M/5, if the Protocol is accepted.

Article 134 (6)

- 32 In the English text, it is thought that “able” should be “entitled”, to agree with the French and German texts.

Article 134 – New Rule

- 33 It is recommended that a new Rule following Rule 103 be adopted to enable the removal and restoration of names from and to the list. Death, bankruptcy, insanity and conviction for a crime

sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, peuvent être représentées . . . »

Article 133 paragraphe 3

- 28 Nous mettons en doute la propriété du mot «any» figurant dans le texte anglais avant le terme «proceedings». Un mandataire agréé inscrit sur la liste conformément aux dispositions de l'article 134, peut être empêché, aux termes de l'article 144, de comparaître devant les instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2, à cause de sa nationalité, alors que cela est possible à un employé non-habilité d'une société ayant la même nationalité.

Article 133 – Règle 102 paragraphe 4

- 29 Etant donné que des retards peuvent se produire lorsqu'il s'agit de demandeurs étrangers, une application stricte de cette règle pourrait entraîner des injustices. Lorsqu'un mandataire est inscrit sur la liste, nous suggérons que ses actes soient acceptés, même s'il ne dispose pas d'un pouvoir.

Article 134 paragraphe 3

- 30 Ou bien le paragraphe 3 apparaît superflu au regard des dispositions du paragraphe 1 de cet article (bien que l'article 144 apporte certaines restrictions), ou bien il conviendrait d'apporter des précisions quant à son applicabilité aux personnes visées à l'article 162, paragraphe 6.

Article 134 paragraphes 3 et 4

- 31 Nous suggérons d'envisager que l'exercice des droits conférés aux termes de ces paragraphes soit étendu aux pays dont les services centraux de la propriété industrielle sont chargés de certaines tâches en vertu du protocole M/5, sous réserve que ce protocole soit adopté.

Article 134 paragraphe 6

- 32 Nous estimons que le terme «able» devrait être remplacé par «entitled» dans le texte anglais afin de rendre ce texte conforme aux versions française et allemande.

Article 134 – Nouvelle Règle

- 33 Nous recommandons l'adoption d'une nouvelle règle faisant suite à la règle 103, afin que les noms des mandataires agréés puissent être supprimés ou rétablis sur la liste. La radiation est justifiée notam-

und Verurteilung wegen einer Straftat schließen die Ausübung der Vertretung aus und sind beispielsweise Gründe für die Löschung in der Liste.

Artikel 134 – Regel 107

- 34 Damit vermieden wird, daß Personen ungerechtfertigt in der Liste gelöscht werden, wird empfohlen, in der 4. Zeile zwischen den Worten „oder“ und „nicht mehr erfüllt“ folgende Worte einzufügen: „aus anderen Gründen als dem Wechsel des Geschäftssitzes oder Arbeitsplatzes“.

Artikel 141

- 35 Da der genaue Termin der Erteilung nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden kann, entsteht ein Problem, wenn er auf einen Tag fällt, der nahe am Jahrestag der europäischen Patentanmeldung liegt. Es wird empfohlen, den nationalen Behörden zu untersagen, Jahresgebühren, die innerhalb von drei Monaten nach der Erteilung fällig werden, vor Ablauf von drei Monaten nach der Erteilung zu erheben.

Artikel 162 Absatz 2

- 36 Es wird empfohlen, die gleiche Bedingung wie nach Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe a vor den Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe a einzufügen. Ferner sind ähnliche Ausnahmen wie nach Artikel 134 Absatz 5 erforderlich. Es wird nicht gewünscht, vorhandene Kollegen zu diskriminieren, sondern die Erfordernisse des Artikels 134 Absatz 2 Buchstabe a so früh wie möglich zur Anwendung zu bringen. Dementsprechend sollten Ausnahmen im Falle von Vertretern vorgeschrieben werden, die die Bedingungen für die Eintragung in die Liste zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übereinkommens erfüllt haben.

Artikel 162 Absatz 2

- 37 Es ist nicht klar, worauf sich das Wort „Umfang“ bezieht. Bezieht es sich auf Gruppen oder Kategorien von Anmeldern, für die er handeln kann, auf die Abteilungen der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, vor denen er auftreten kann, oder auf die Anzahl der Anmeldungen, die er einreichen kann? Es wird empfohlen, daß dieser Absatz sowie Artikel 162 Absatz 6 die Anwendbarkeit des Artikels 134 Absatz 3 nicht beeinträchtigen dürfen.

rendering unfit to represent are examples of reasons for such removal.

Article 134 – Rule 107

- 34 To prevent unfair removal, it is recommended that, in line 3 between “or” and “has”, there be inserted the words “for reasons other than change of place of business or employment”.

Article 141

- 35 As the exact date of grant cannot be accurately predicted, there is a problem when it falls close to the anniversary date of the European patent application. It is recommended to deny to national authorities the right to collect renewal fees falling due within 3 months of grant until 3 months from grant has elapsed.

Article 162 (1)

- 36 It is recommended to have the same condition (a) from Article 134 (2) inserted before Article 162 (1) (a). There is a need for exemptions in a similar manner to Article 134 (5). It is not desired to discriminate against existing colleagues but to make the requirements of Article 134 (2) (a) apply as soon as possible. Accordingly, such exemptions should be mandatory in the case of representatives who fulfilled the conditions for entry at the time of signature of the Convention.

Article 162 (2)

- 37 It is not clear to what “extent” reference is made. Is it to the groups or categories of applicant for whom he can act, the departments of the central industrial property office before whom he can appear, or the number of applications he can file. It is recommended that this paragraph and paragraph 162 (6) should not affect the applicability of Article 134 (3).

ment dans les cas suivants où le mandataire ne peut plus assurer la représentation: décès, faillite, aliénation mentale et condamnation pour un délit majeur.

Article 134 – Règle 107

- 34 Pour éviter toute injustice en matière de radiation, nous recommandons d'insérer à la quatrième ligne, entre «remplir» et «les» les mots «pour d'autres raisons qu'un changement de domicile professionnel ou d'emploi».

Article 141

- 35 Etant donné que la date précise de délivrance du brevet ne peut être prévue avec exactitude, il se pose un problème lorsqu'elle est très proche du jour anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. Nous recommandons de refuser aux autorités nationales le droit de percevoir les taxes annuelles venant à échéance dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du brevet avant que ces trois mois ne se soient écoulés.

Article 162 paragraphe 1

- 36 Nous recommandons que la disposition figurant à la lettre a) de l'article 134, paragraphe 2, soit insérée avant la lettre a) de l'article 162, paragraphe 1. Il apparaît également nécessaire de prévoir des dérogations comme à l'article 134, paragraphe 5. Nous ne souhaitons pas introduire de discrimination à l'égard de certains de nos collègues actuels, mais faire en sorte que les dispositions de l'article 134, paragraphe 2, lettre a) entrent en application le plus rapidement possible. En conséquence, de telles dérogations devraient être impératives lorsqu'il s'agit de mandataires remplissant les conditions requises pour l'inscription sur la liste au moment de la signature de la convention.

Article 162 paragraphe 2

- 37 Nous ne voyons pas clairement à quoi se réfèrent les mots «dans quelle mesure». Visent-ils les groupes ou catégories de demandeurs que le mandataire est habilité à représenter, les instances du service central de la propriété industrielle devant lesquelles il peut comparaître ou le nombre de demandes qu'il peut déposer? Nous recommandons que les dispositions de ce paragraphe ainsi que du paragraphe 6 de l'article 162 n'affectent pas l'applicabilité de l'article 134, paragraphe 3.

Original:

Deutsch
German (1)
Allemand (2)

M/21

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

**STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte**

**COMMENTS BY
UNEPA
Union of European Patent Agents**

**PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens**

(1) English translation submitted by UNEPA

(2) La traduction française a été fournie par l'UNEPA

1 Die UNION EUROPÄISCHER PATENTANWÄLTE hat dankbar zur Kenntnis genommen, daß viele der Anregungen und Änderungsvorschläge, die anlässlich der Anhörung in Luxemburg im Februar 1972 seitens der UNION und der anderen internationalen Organisationen vorgetragen worden waren, in den vorbereitenden Dokumenten zur Münchner Diplomatischen Konferenz Berücksichtigung gefunden haben.

Die UNION erlaubt sich, noch nachfolgende Bemerkungen und Änderungsvorschläge für das Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, für die Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und für das Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung vorzulegen.

I. ARTIKEL

Artikel 23

2 *Vorschlag:*

Der Artikel sollte ersatzlos gestrichen werden.

Begründung:

Die Erstattung technischer Gutachten wäre eine Tätigkeit, die außerhalb des Bereiches der Tätigkeiten eines Patentamtes liegt. Zur Erstattung technischer Gutachten sind z.B. technische Universitäten und deren Angehörige geeignet, während Gutachten eines Patentamtes regelmäßig auch eine rechtliche Beurteilung enthalten.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß der Ausdruck „avis“ des französischen Textes gegenüber dem Ausdruck „Gutachten“ zu umfangreich ist.

Artikel 62

3 *Vorschlag:*

Der letzte Satz sollte ergänzt werden durch die Worte „vorbehaltlich Art. 67“.

Begründung:

Durch Art. 67 ist die Beurteilung einer Verletzung des europäischen Patentbesitzes nach dem nationalen Recht begrenzt.

Artikel 68, Absatz (3)

4 *Vorschlag:*

Im deutschen Text ist in Zeile 6 das Wort „enger“ zu ersetzen durch „nicht weiter“.

1 The UNION OF EUROPEAN PATENT AGENTS has noted with pleasure that many of the proposals and amendments which had been put forward at the meeting in Luxembourg in February 1972 on behalf of the UNION and the other international organisations have been considered in the documents prepared for the Munich Diplomatic Conference.

The UNION wishes to put forward the following remarks and proposals for amendments to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents, the Implementing Regulations to the Convention and the Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction.

I. ARTICLES

Article 23

2 *Proposal:*

The Article should be deleted without replacement.

Grounds:

The provision of a technical opinion would be a matter lying outside the functions of a patent office. For example technical universities and members thereof are suitable for providing technical judgment, whilst the opinions of a patent office as a rule also contain a legal judgment.

It may be pointed out that the expression “avis” in the French text is too wide compared to the expression “Gutachten”.

Article 62

3 *Proposal:*

The last clause should be completed by the words “without prejudice to the provisions of Article 67”.

Grounds:

In fact, judgment of infringement of a European patent must be according to Article 67, paragraph 1, which provides that the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Article 68, paragraph 3

4 *Proposal:*

In line 6 of the German text, the word “enger” is to be replaced by “nicht weiter”.

- 1 L'UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPÉENS a constaté avec satisfaction que de nombreuses suggestions et propositions de modification qui avaient été présentées par l'Union et d'autres organisations internationales lors de l'audition de Luxembourg de février 1972 ont été prises en considération.

L'UNION se permet de présenter encore les remarques et les propositions de modification suivantes touchant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, le règlement d'exécution de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.

I. ARTICLES

Article 23

- 2 *Proposition:*

Cet article devrait être supprimé purement et simplement.

Motif:

Donner des avis techniques constituerait une activité qui sort des attributions d'un office des brevets. Pour des avis techniques, des universités techniques ou leurs dépendances, par exemple, sont plus indiquées, tandis que des avis d'un office des brevets contiennent aussi en général une appréciation juridique.

Il faut ajouter que l'expression «avis», dans le texte français, est trop extensive par rapport à l'expression «Gutachten».

Article 62

- 3 *Proposition:*

La dernière phrase devrait être complétée par les mots «sans préjudice de l'article 67».

Motif:

Pour apprécier la contrefaçon d'un brevet européen, l'article 67, paragraphe 1, stipule que la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Article 68, paragraphe 3

- 4 *Proposition:*

A la sixième ligne du texte allemand, il faut remplacer le mot «enger» par «nicht weiter».

Begründung:

Die Korrektur ist erforderlich, um den deutschen Text an den englischen und französischen Text anzupassen, die den richtigen Sinn wiedergeben.

Artikel 96, Absatz (2) b

5 *Vorschlag:*

Die Worte „und die Druckkostengebühr“ werden gestrichen.

Begründung:

Im Interesse einer Vereinfachung des Verfahrens ist es besser, eine Erteilungsgebühr solcher Höhe vorzusehen, daß sie die durchschnittlichen Druckkosten deckt.

- 6 *Anmerkung:* In Art. 101(3)b sollen die Druckkosten beibehalten werden.

Artikel 98, Absatz (1)

7 *Vorschlag:*

In Zeile 1 wird das Wort „neun“ durch „sechs“ ersetzt.

Begründung:

Bei einer Frist von 9 Monaten würden Patentinhaber und Öffentlichkeit erst sehr spät erfahren, ob das Patent mit Einspruch angegriffen wird oder unbeanstandet geblieben ist. Der Patentinhaber und die Öffentlichkeit haben aber ein berechtigtes Interesse daran, daß diese Unterrichtung nicht unnötig verzögert wird. Da in Ländern, die einen Einspruch vorsehen, die Einspruchsfrist regelmäßig 3 Monate beträgt, wird eine Frist von 6 Monaten zur Erzielung eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent sicherlich ausreichen, zumal die Öffentlichkeit bereits früher über die Patentanmeldung durch deren Veröffentlichung gemäß Art. 92 Kenntnis hatte.

Artikel 104

8 *Vorschlag:*

In Zeile 4 ist nach den Worten „worden ist“ einzufügen „oder daß er aufgrund einer Verwarnung eine Klage auf Feststellung, daß er das Patent nicht verletzt hat, erhoben hat“.

Begründung:

Ein wegen Verletzung des Patentes Verwarnter sollte die gleiche Möglichkeit haben wie ein Beklagter; jedoch nur dann, wenn er dagegen Klage erhoben hat.

Grounds:

The correction is necessary in order to adapt the German text to the English and French texts which provide the correct sense.

Article 96, paragraph 2(b)

5 *Proposal:*

The words “and printing” to be deleted.

Grounds:

In the interest of simplifying the procedure it is better to provide a granting fee of an amount which covers the average printing costs.

- 6 *Note:* The printing costs are to be retained in Article 101, paragraph 3(b).

Article 98, paragraph 1

7 *Proposal:*

The word “nine” to be replaced by “six” in line 1.

Grounds:

With a term of 9 months, the patentee and public would only learn at a very late date whether the patent has been opposed or has remained unopposed. The patentee and the public have however a justified interest in this information not being unnecessarily delayed. Since in countries which provide for an opposition, the opposition term generally amounts to 3 months, a term of 6 months would certainly be sufficient for filing an opposition against a European patent, particularly as the public had already known of the patent application through the publication thereof according to Article 92.

Article 104

8 *Proposal:*

In line 4, after the word “him”, insert the words: “or that as a result of a warning he has instituted proceedings to establish that he has not infringed the patent”.

Grounds:

A person cautioned for infringing the patent should have the same possibility as a defendant; however only when he has lodged a complaint.

Motif:

Cette correction est nécessaire pour faire concorder la version allemande avec les versions anglaise et française, qui rendent le sens exact.

Article 96, paragraphe 2(b)

5 *Proposition:*

Il faut supprimer les mots «et d'impression».

Motif:

Dans le but de simplifier la procédure, il est préférable de prévoir une taxe de délivrance d'un montant tel qu'il couvre les frais moyens d'impression.

6 *Remarque:* A l'article 101, paragraphe 3(b), la taxe d'impression doit être maintenue.

Article 98, paragraphe 1

7 *Proposition:*

A la première ligne, le mot «neuf» doit être remplacé par «six».

Motif:

Dans le cas d'un délai de neuf mois, le breveté et le public ne sauraient que fort tard si le brevet a fait l'objet ou non d'une opposition. Or, le breveté et le public ont un intérêt justifié à ce que cette information ne soit pas retardée sans nécessité. Comme les pays qui prévoient une possibilité d'opposition imposent en général un délai de trois mois, un délai de six mois pour l'introduction d'une opposition contre un brevet européen suffira sûrement, d'autant plus que le public aura déjà eu connaissance plus tôt de la demande par l'effet de sa publication selon l'article 92.

Article 104

8 *Proposition:*

A la quatrième ligne, après le mot «encontre», il faut ajouter: «ou qu'il a introduit, en raison d'une mise en demeure, une action visant à déterminer qu'il n'a pas contrefait le brevet».

Motif:

Celui qui est menacé d'une action en contrefaçon de brevet devrait disposer de la même possibilité que celui contre qui une action en contrefaçon a été introduite; mais seulement dans le cas où il a réagi lui-même par une action.

Artikel 107

9 *Vorschlag:*

In Zeile 1 ist „drei“ durch „zwei“ zu ersetzen und in Zeile 3 ist nach dem Wort „und“ einzufügen „innerhalb von 4 Monaten nach der Zustellung“.

Begründung:

Die Frist zur Einlegung der Beschwerde soll kurz sein, damit möglichst bald Klarheit darüber geschaffen wird, ob das Verfahren beendet ist oder fortgesetzt wird. Eine ausreichende Frist zur Begründung liegt im Interesse des Amtes an einer sorgfältigen Bearbeitung.

Artikel 108, Absatz (2)

10 *Vorschlag:*

In Zeile 2 sind die Worte „ihrem Eingang“ zu ersetzen durch „Eingang der Begründung“.

Begründung:

Die Abteilung des Patentamtes wird über eine Abhilfe der Beschwerde erst entscheiden können, wenn die Begründung vorliegt.

Artikel 120, Absatz (2)

11 *Vorschlag:*

In der ersten Zeile ist der Ausdruck „drei Monaten“ zu ersetzen durch „zwei Monaten“.

Begründung:

Im Interesse einer zuverlässigen Überwachung der Fristen ist es erwünscht, daß die beiden in diesem Absatz erwähnten Fristen die gleiche Länge haben.

Artikel 121, Absatz (5)

12 *Vorschlag:*

Der Absatz sollte ersatzlos gestrichen werden.

Begründung:

Während es in dem Fall eines „unabwendbaren Zufalls“ berechtigt sein mag, gewisse Fristen von der Wiedereinsetzung auszunehmen, gilt das jedenfalls nicht für den Fall „höherer Gewalt“. Beispielsweise sollte Art. 121, Abs. 1 auch anwendbar sein, wenn die rechtzeitige Zahlung der in Art. 59, Abs. 3 vorgesehenen Gebühr, die rechtzeitige Einreichung der in Art. 85, Abs. 1 und Art. 93, Abs. 2 vorgesehe-

Article 107

9 *Proposal:*

In line 2 the words “three” to be replaced by the word “two” and in lines 3 and 4 the words “it must set out the grounds on which it is based.” replaced by the words “and within four months from the notification the grounds on which it is based must be filed”.

Grounds:

The term for filing the appeal is to be short so that it can be clarified as soon as possible whether the procedure is finished or is to be continued. A sufficient term for submitting the grounds lies in the interest of the Office with respect to careful preparation.

Article 108, paragraph 2

10 *Proposal:*

In line 2 the words “its receipt” to be replaced by the words “receipt of the grounds”.

Grounds:

The Patent Office department will only be able to decide on a legal remedy for the appeal when the grounds are submitted.

Article 120, paragraph 2

11 *Proposal:*

In line 2, the expression “three months” is to be replaced by “two months”.

Grounds:

In the interest of a reliable watching of the terms it is desired that the two terms mentioned in this paragraph are of the same length.

Article 121, paragraph 5

12 *Proposal:*

The paragraph should be deleted without replacement.

Grounds:

Whilst it may be justified in the case of an “unavoidable occurrence” to exempt certain terms from the reinstatement, this does not apply in the case of “*force majeure*”. For example, Article 121, paragraph 1, should also be applied if the prompt payment of the fee provided in Article 59, paragraph 3, or the prompt filing of the documents

9 Proposition:

A la deuxième ligne, il faut remplacer «trois» par «deux» et à la quatrième, après le mot «motivé», il faut ajouter: «dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision».

Motif:

Le délai pour la présentation du recours doit être bref, afin que l'on sache aussitôt que possible si la procédure est terminée ou si elle continue. L'octroi d'un délai suffisant pour motiver le recours est avantageux pour l'Office européen des brevets, en ce qu'il favorise un traitement consciencieux des cas de recours.

Article 108, paragraphe 2**10 Proposition:**

A la deuxième ligne, les mots «après qu'il a été introduit» doivent être remplacés par «après que la motivation du recours a été introduite».

Motif:

La chambre de recours de l'Office européen des brevets ne pourra décider du mérite du recours qu'après réception de la motivation de celui-ci.

Article 120, paragraphe 2**11 Proposition:**

A la deuxième ligne, il faut corriger «trois mois» en «deux mois».

Motif:

Pour simplifier la surveillance des délais, il est souhaitable que les deux délais mentionnés dans ce paragraphe aient la même durée.

Article 121, paragraphe 5**12 Proposition:**

Ce paragraphe devrait être supprimé purement et simplement.

Motif:

Si, dans le cas d'accidents inévitables, il peut être justifié d'excepter de la restauration certains délais, cela ne vaut en tout cas pas pour le cas de force majeure. Ainsi, l'article 121, paragraphe 1, devrait aussi être applicable si le paiement à temps de la taxe prévue à l'article 59, paragraphe 3, ou le dépôt à temps des documents prévus par les articles 85

nen Unterlagen durch einen Brand in einem Postamt verhindert worden ist.

Artikel 133, Absätze (2) und (3)

13 *Vorschlag:*

Die beiden ersten Zeilen des Absatzes (2) sollten wie folgt korrigiert werden:

„Natürliche Personen, die nicht in einem der Vertragsstaaten ihren Wohnsitz haben, und juristische Personen, die nicht in einem der Vertragsstaaten gemäß den Gesetzen dieses Staates eingetragen sind, . . .”

14 Die beiden ersten Zeilen des Absatzes (3) sollen wie folgt korrigiert werden:

„Natürliche Personen, die in einem der Vertragsstaaten ihren Wohnsitz haben, und juristische Personen, die in einem der Vertragsstaaten gemäß den Gesetzen dieses Staates eingetragen sind, können in . . .”.

Begründung:

Es ist notwendig, zu unterscheiden zwischen den Bedingungen für natürliche und juristische Personen, nämlich zwischen dem Wohnsitz der natürlichen Person und der Eintragung der juristischen Person.

Artikel 133, Absatz (3) engl. Text

15 *Vorschlag:*

Im englischen Text sind die Worte „represented” in Zeile 3 und „represent” in Zeile 10 durch Worte zu ersetzen, die eindeutig unterschieden sind von dem Wort „represented” in Art. 133(2) Zeile 4 und die den Worten „handeln” und „agir” des deutschen bzw. französischen Textes entsprechen.

Begründung:

Die Texte der drei Sprachen müssen miteinander übereinstimmen.

Artikel 134, Absatz (2)b franz. Text

16 *Vorschlag:*

Nach „ou” ist einzufügen „le lieu de”.

Begründung:

Die Korrektur ist erforderlich, um den französischen Text an den deutschen und englischen Text anzupassen.

provided for in Article 85, paragraph 1 and Article 93, paragraph 2, has been prevented by a fire in a post office.

Article 133, paragraphs 2 and 3

13 *Proposal:*

The first two lines of paragraph 2 should be revised as follows:

“Natural persons who are not resident in any of the Contracting States and legal persons who are not registered in any of the Contracting States according to the laws of this State . . .”.

14 The first two lines of paragraph 3 should be corrected as follows:

“Natural persons who are resident in any of the Contracting States and legal persons who are registered in any of the Contracting States according to the laws of this State, can in . . .”.

Grounds:

It is necessary to differentiate between the conditions for natural and legal persons, namely between the residence of the natural person and the registration of the legal person.

Article 133, paragraph 3, English text

15 *Proposal:*

In the English text, the words “represented” in line 3 and “represent” in line 10 are to be replaced by words which are clearly differentiated from the word “represented” in Article 133, paragraph 2, line 4, and which correspond to the words “handeln” and “agir” of the German and French texts respectively.

Grounds:

The texts in the three languages must agree with each other.

Article 134, paragraph 2(b), French text

16 *Proposal:*

“le lieu de” is to be added after “ou”.

Grounds:

The correction is necessary to bring the French text into conformity with the German and English texts.

paragraphe 1 et 93 paragraphe 2, étaient empêchés par un incendie dans un bureau de poste.

M/21
UNEPA

Article 133, paragraphes 2 et 3

13 *Proposition:*

Les deux premières lignes du paragraphe 2 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par

«Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas enregistrées dans un des Etats contractants selon les lois de cet Etat . . .»

14 Les deux premières lignes du paragraphe 3 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par:

«Les personnes physiques qui ont leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui sont enregistrées dans un des Etats contractants selon les lois de cet Etat . . .»

Motif:

Il est nécessaire de distinguer les conditions imposées aux personnes physiques et aux personnes morales, c'est-à-dire le domicile des personnes physiques et l'enregistrement des personnes morales.

Article 133, paragraphe 3 du texte anglais

15 *Proposition:*

Dans le texte anglais, les mots «represented» à la troisième ligne et «represent» à la dixième ligne devraient être remplacés par des mots qui aient un sens différent du mot «represented» figurant à la quatrième ligne de l'article 133, paragraphe 2, et qui correspondent aux mots «handeln» et «agir» des textes allemand et français.

Motif:

Les trois versions doivent concorder.

Article 134, paragraphe 2(b) du texte français

16 *Proposition:*

Ajouter, après «où», les mots «le lieu de».

Motif:

Cette correction est nécessaire pour accorder le texte français aux textes allemand et anglais.

Artikel 162, Absatz (1)

17 *Vorschlag:*

Der Absatz sollte wie folgt geändert werden:

„Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann in Abweichung von Art. 134, Abs. (2)c, in die Liste der zugelassenen Vertreter jede natürliche Person eingetragen werden, die befugt ist, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaates zu vertreten, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat“.

Begründung:

Die Voraussetzung der Nationalität gemäß Art. 134, Abs. (2)a muß auch für die Übergangszeit gelten. Wenn nach dem Recht eines Vertragsstaates eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaates hat, zur Vertretung vor dem Patentamt dieses Vertragsstaates berechtigt ist, so wird dieses Recht durch die vorgeschlagene Regelung nicht beeinträchtigt. Es besteht jedoch kein hinreichender Grund, dieses Recht stets auf das Europäische Patentamt auszudehnen. Es genügt, daß für besonders gelagerte Fälle eine Regelung gemäß Art. 162, Abs. (5) vorgesehen ist.

Artikel 162, Absatz (1)b

18 *Vorschlag:*

Im englischen Text ist in Zeile 1 das Wort „authorised“ zu ersetzen durch „entitled“.

Begründung:

Der Ausdruck „authorised“ würde den irrigen Eindruck erwecken, als handele es sich hier um eine Bevollmächtigung durch einen Auftraggeber; tatsächlich handelt es sich jedoch um ein durch das Abkommen begründetes Recht.

Artikel 162, Absatz (2)

19 *Vorschlag:*

Die Worte „der Umfang ... Behörde anzugeben“ sind zu ersetzen durch „anzugeben, auf welchen Personenkreis die Befugnis zur Vertretung vor dieser Behörde beschränkt ist“.

Begründung:

Der Text sollte klarstellen, daß die Beschränkung sich auf einen Teil der Personen bezieht, die vertreten werden könnten, und nicht etwa auf einen Teil der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz. Das ist überdies notwendig, damit nicht etwa Art. 162(6) ausgelegt werden könnte, daß beispielsweise französische Patentanwälte von

Article 162, paragraph 1

17 *Proposal:*

The paragraph should be amended as follows:

“During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2(c), there can be registered in the list of professional representatives any natural person who is authorised to represent natural or legal persons in the field of patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or place of employment”.

Grounds:

The provision of nationality according to Article 134, paragraph 2(a), must also apply to the transitional period. If according to the law of a Contracting State a person who is not a citizen of this Contracting State, is authorised to act before the patent office of this Contracting State, then this law is not prejudiced by the proposed ruling. However, there is not sufficient grounds for permanently extending this right to the European Patent Office. It is sufficient that a ruling according to Article 162, paragraph 5, is provided for special cases.

Article 162, paragraph 1(b)

18 *Proposal:*

In the English text, in line 1 the word “authorised” is to be replaced by “entitled”.

Grounds:

The word “authorised” would give a false impression since this relates to an authorisation by a client; in fact it relates to a right established under the Convention.

Article 162, paragraph 2

19 *Proposal:*

The words in lines 5 and 6, “the extent ... authority.” be replaced by: “to what persons his entitlement to act before this authority is limited.”.

Grounds:

The text should clarify that the restriction relates to those persons who could be represented and not to a part of the central industrial property office. This is absolutely necessary so that Article 162, paragraph 6, could not be interpreted that for example, French patent agents are excluded from representation in appeal proceedings before the European Patent Office.

17 *Proposition:*

Ce paragraphe devrait être rédigé comme suit:

«Pendant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée».

Motif:

La condition de nationalité selon l'article 134, paragraphe 2, lettre a), doit valoir aussi pour la période transitoire. Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne qui n'a pas la nationalité de cet Etat peut être habilitée à représenter devant le service des brevets de cet Etat, ce droit ne sera pas affecté par la réglementation proposée. Mais il n'y a pas de raison suffisante pour étendre ce droit à l'Office européen des brevets: il suffit que, pour des cas particuliers, une réglementation soit prévue selon l'article 162, paragraphe 5.

Article 162, paragraphe 1(b)

18 *Proposition:*

Dans le texte anglais, il faut remplacer, à la première ligne, le mot «authorised» par «entitled».

Motif:

L'expression «authorised» donnerait à tort l'impression qu'il s'agit ici d'un mandat donné par un donneur d'ordre, alors qu'il s'agit en fait d'un droit trouvant sa source dans la convention.

Article 162, paragraphe 2

19 *Proposition:*

Les mots «dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service» devraient être remplacés par «quelles personnes seulement le requérant est habilité à représenter devant ce service».

Motif:

Le texte devrait indiquer clairement que la limitation se rapporte à une partie des personnes qui peuvent être représentées et non, par exemple, à une partie du service central de la propriété industrielle. C'est également nécessaire pour que l'article 162, paragraphe 6, ne puisse être interprété comme excluant, par exemple, les conseils en

der Vertretung im Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt ausgeschlossen seien.

Artikel 162, Absatz (3), Satz 1

20 *Vorschlag:*

Im deutschen Text ist in Zeile 1 nach dem Wort „zur“ einzufügen „beruflichen“ und in Zeile 6 der Ausdruck „regelmäßig“ zu ersetzen durch „berufsmäßig“.

Im französischen Text ist in Zeile 2 nach dem Wort „agir“ einzufügen „professionnellement“.

Begründung:

Die Korrekturen sind erforderlich, um den deutschen und den französischen Text dem englischen Text anzupassen, der den richtigen Sinn wiedergibt.

Artikel 162, Absatz (7)

21 *Vorschlag:*

Der mit „ohne daß“ beginnende letzte Satz des Absatzes ist zu streichen.

Begründung:

Dieser Teil ist überflüssig und könnte nur verwirrend wirken.

II. REGELN

Regel 2, Absatz (1)

22 *Vorschlag:*

Im deutschen Text werden in Zeile 4 das Wort „entweder“ gestrichen und in Zeile 5 die Worte „zwei Wochen“ ersetzt durch „einen Monat“.

In den Zeilen 6 bis 7 werden die Worte „oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt“ gestrichen.

In Zeile 10 werden nach dem Wort „sorgt“ die Worte „und dies dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitteilt“ eingefügt.

Begründung:

Wenngleich die Verhandlungen stets in der Verfahrenssprache durchgeführt werden, hat dann, wenn ein Beteiligter in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamtes vorträgt, ein anderer Beteiligter – obwohl formell nur der Vortrag des Dolmetschers gilt – ein berechtigtes Interesse daran, sich darauf rechtzeitig einstellen zu können, wenn ein an der Verhandlung teilnehmendes Mitglied des

Article 162, paragraph 3, 1st sentence

20 *Proposal:*

In the German text, the word “beruflichen” is to be inserted in line 1 after the word “zur” and in line 6 the expression “regelmäßig” is to be replaced by “berufsmäßig”. In the French text, “professionnellement” is to be inserted in line 2 after the word “agir”.

Grounds:

The corrections are necessary in order to bring the German and French texts into conformity with the English text which conveys the correct meaning.

Article 162, paragraph 7

21 *Proposal:*

The last part of the paragraph beginning with “without having to” is to be deleted.

Grounds:

This part is superfluous and could only result in confusion.

II. RULES

Rule 2, paragraph 1

22 *Proposal:*

In line 11, after the word “proceedings” insert: “and that he notified the European Patent Office to this effect not later than one month before the date laid down”.

Grounds:

Although the hearings are always held in the language of the proceedings, if an interested party employs another official language of the European Patent Office, then any other interested party – although this formally only applies to submissions by the interpreter – has a justified right to be able immediately to follow the proceedings, even if a member of the Patent Office participating in the discussion can follow the submissions of the said interested party in such other language. As a rule it will be the submissions of the interested party in the language he uses, and not that of his interpreter, which will be decisive for the hearing.

Article 162, paragraphe 3, première phrase

20 *Proposition:*

Dans le texte allemand, à la première ligne, il faut, après «zur», ajouter «beruflichen» et, à la sixième ligne, remplacer «regelmäßig» par «berufsmäßig».

A la deuxième ligne du texte français, il faut ajouter «professionnellement» après «agir».

Motif:

Ces corrections sont nécessaires pour faire concorder les textes allemand et français avec le texte anglais, qui rend le sens exact.

Article 162, paragraphe 7

21 *Proposition:*

A la fin de ce paragraphe, les mots «sans avoir . . .» et suivants doivent être supprimés.

Motif:

Ces mots sont superflus et ne pourraient qu'égarer.

II. RÈGLES

Règle 2, paragraphe 1

22 *Proposition:*

A la quatrième ligne, le mot «soit» doit être supprimé, et à la cinquième ligne, les mots «deux semaines» doivent être remplacés par «un mois».

Aux lignes six et sept, il faut supprimer les mots «soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure».

A la dixième ligne, après le mot «procédure», il faut ajouter «et d'en informer l'Office européen des brevets un mois au moins avant la date fixée».

Motif:

Quoique les débats se déroulent toujours dans la langue de la procédure, si une partie vient à s'exprimer en une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, une autre partie, — bien qu'à strictement parler seul compte ce que dit l'interprète, — a un intérêt justifié à pouvoir s'y préparer à temps si un membre de l'Office des brevets participant au débat peut suivre le discours original. Ce

Patentamtes dem Vortrag jenes Beteiligten folgen kann. Dann wird es in der Regel der Vortrag jenes Beteiligten und nicht der Vortrag seines Dolmetschers sein, der für die Verhandlung entscheidend ist. Die Frist von einem Monat ist vorgeschlagen, damit das Patentamt die Beteiligten noch rechtzeitig informieren kann.

Regel 24, Absatz (2)

23 *Vorschlag:*

In der letzten Zeile ist vor „und“ einzufügen „eine Aufzählung der Unterlagen“.

Begründung:

Der Anmelder muß eine amtliche Bestätigung erhalten, ob z.B. die Ansprüche oder die Zeichnung eingegangen sind.

Regel 25, Absatz (1)

24 *Vorschlag:*

Im Abschnitt a) werden die Zeilen 4 bis 7 gestrichen.

25 Im Abschnitt b) werden in Zeile 2 die Worte „die Prüfungsabteilung“ ersetzt durch „das Europäische Patentamt“.

Begründung:

Es gibt Fälle, in denen der Anmelder in einem späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens ein berechtigtes Interesse an der Einreichung einer Teilanmeldung hat, beispielsweise wenn die angemeldete Erfindung eine Kombination betrifft, bei der ein Merkmal alternativ durch eine Mehrzahl von Elementen erfüllt werden kann und in einem späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens eine Kombination mit einem dieser Elemente sich als vorbekannt erweist; dann kann der Anmelder, wenn er die Möglichkeit hat, eine Teilanmeldung auf eine besonders vorteilhafte Kombination mit einem dieser Elemente einzureichen, durch eine solche Teilanmeldung eine beschleunigte Erteilung eines darauf beschränkten Patentes betreiben und den übrigen Teil der Anmeldung im Prüfungsverfahren lassen, während ohne diese Möglichkeit das Patenterteilungsverfahren dadurch unzumutbar verzögert wird, daß er die Patentfähigkeit der Kombination für alle Elemente glaubhaft machen oder – was ebenfalls unzumutbar ist – auf den Schutz auf andere Kombinationen verzichten müßte.

Regel 27, Absatz (1)d

26 *Vorschlag:*

Der letzte, mit „außerdem“ beginnende Satzteil ist zu streichen.

Rule 24, paragraph 2

23 *Proposal:*

In line 5, after the word “number” insert: “a list of documents”.

Grounds:

The applicant must receive official confirmation whether for example the claims or drawings have been received.

Rule 25, paragraph 1

24 *Proposal:*

In sub-paragraph (a) in line 4 and lines 6 and 7, the words “Examining Division” should be replaced by the words: “European Patent Office”.

25 In sub-paragraph (b) in line 2 the words “Examining Division” should be replaced by the words: “European Patent Office”.

Grounds:

There are many cases where at a later point in the examination proceedings the applicant has a justified interest in the filing of a divisional application, for example, if the invention applied for concerns a combination wherein a feature can alternatively be fulfilled by a plurality of elements and a combination with one or certain of these elements is proved later on in the examination proceedings to be already known; the applicant can then, if it is possible for him to file a divisional application for the combination with other of these elements, hasten the granting of a patent restricted to such a divisional application, whilst without this possibility, the patent granting procedure is undoubtedly delayed because the applicant must prove the patentability of the combination for all elements or – which is likewise unacceptable – dispense with the protection for this combination.

Rule 27, paragraph 1(d)

26 *Proposal:*

The last part of the sentence beginning “and state” to be deleted.

sera en général celui-ci qui sera décisif dans le débat, et non le discours de l'interprète. Le délai d'un mois est proposé pour que l'Office des brevets puisse encore informer à temps les parties.

Règle 24, paragraphe 2

23 Proposition:

A l'avant-dernière ligne, avant «et», il faut ajouter les mots «une énumération des documents».

Motif:

Le demandeur doit recevoir une attestation officielle touchant par exemple le point de savoir si les revendications ou les dessins ont été reçus.

Règle 25, paragraphe 1

24 Proposition:

Dans la lettre a), il faut supprimer les mots de la quatrième ligne «à la condition que» ainsi que les lignes cinq à sept.

25 Dans la lettre b), il faut remplacer, à la troisième ligne, «la division d'examen» par «l'Office européen des brevets».

Motif:

Il y a des cas où le demandeur a légitimement intérêt à pouvoir déposer plus tard, au cours de la procédure d'examen, une demande divisionnaire, par exemple quand l'invention faisant l'objet de la demande concerne une combinaison dans laquelle une particularité peut être remplacée, à titre d'alternative, par une pluralité d'éléments et que plus tard, au cours de la procédure, la combinaison avec un de ces éléments apparaît déjà connue: le demandeur peut alors, si cette faculté lui est donnée, déposer une demande divisionnaire portant sur une combinaison avec un de ces éléments particulièrement avantageuse, solliciter par une telle demande divisionnaire la délivrance accélérée d'un brevet se limitant à cela et laisser en instance le reste de sa demande, alors que sans cette faculté, la procédure de délivrance serait abusivement ralentie par l'obligation dans laquelle le demandeur se trouverait de démontrer la brevetabilité de la combinaison pour tous les éléments ou, – ce qui serait tout aussi abusif, – de renoncer à la protection des autres combinaisons.

Règle 27, paragraphe 1(d)

26 Proposition:

Il faut supprimer la fin de ce passage, c'est-à-dire les mots «indiquer en outre» et suivants.

Begründung:

Der Ausdruck „gegebenenfalls“ könnte dahin mißverstanden werden, daß auch Erfindungen ohne vorteilhafte Wirkungen patentfähig sind.

Regel 28

27 *Vorschlag:*

Die Fassung sollte wie folgt geändert werden:

„(1) Bezieht sich die Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis, bei deren Durchführung ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, so gelten für die europäische Patentanmeldung insoweit die Erfordernisse des Art. 81 als erfüllt, wenn außer der Beschreibung des Mikroorganismus in der Anmeldung noch zusätzlich ein Muster des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Sammelstelle für Kulturen hinterlegt wird.

(2) In der Anmeldung ist die Sammelstelle zu bezeichnen und das dort hinterlegte Muster durch Angabe der Registriernummer näher zu bestimmen. Ferner ist eine Bestätigung der Sammelstelle vorzulegen, daß der Anmelder bei der Hinterlegung erklärt hat, daß das hinterlegte Muster der Öffentlichkeit spätestens am Tage der Veröffentlichung der Anmeldung nach Maßgabe des Absatzes (3) unwiderruflich zugänglich gemacht wird. Diese Angaben können innerhalb von 2 Monaten nach der Einreichung nachgeholt werden.

(3) Bis zur Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patentbeschlusses wird das hinterlegte Muster einem Dritten nur mit Zustimmung des Patentanmelders oder aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Patentamtes zugänglich gemacht werden. In dem Antrag auf Erlass einer solchen Entscheidung hat der Dritte seinen vollen Namen und seine Adresse anzugeben und zu erklären, daß er den Mikroorganismus nicht zu anderen Zwecken als denjenigen der Untersuchung der Patentfähigkeit oder des Schutzzumfanges oder zu eigenen Forschungszwecken verwenden und nicht anderen Personen zugänglich machen wird. Eine Abschrift dieser Erklärung übersendet das Europäische Patentamt dem Patentanmelder. Macht dieser innerhalb einer Frist von einem Monat berechtigte Bedenken dagegen geltend, daß dem Antragsteller der Mikroorganismus zugänglich gemacht wird, so kann die Entscheidung des Europäischen Patentamtes mit der Einschränkung versehen werden, daß der Mikroorganismus zur Durchführung der erforderlichen Prüfung einem unabhängigen Sachverständigen zugänglich zu machen ist. Einigen sich in diesem Falle die Parteien nicht auf die Person des Sachverständigen, so wird dieser vom Europäischen Patentamt bestimmt. Die Entscheidung über die Zugänglichmachung des Mikroorganismus ist dem Antragsteller, dem Patentanmelder und der in Betracht kommenden Sammelstelle für Kulturen zuzustellen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Grounds:

The expression “if any” could be misunderstood to the effect that inventions without advantageous effects are also patentable.

Rule 28

27 *Proposal:*

The wording should be amended as follows:

“(1) If the invention relates to a micro-biological method or a product obtained with the aid of such a method, wherein a micro-organism which is not available to the public is used, then as far as the European patent application is concerned, the requirements of Article 81 are deemed to have been met if in addition to the description of the micro-organism in the application, a sample of the micro-organism is filed at a culture collection on the application date at the latest.

(2) The culture collection is to be indicated in the application and the sample filed there is to be defined in more detail by providing the registration number. Furthermore, a confirmation from the culture collection is to be submitted which shows that the applicant, when filing, declared that the sample filed will be irrevocably rendered accessible to the public on the day of publication of the application at the latest according to the provision of paragraph 3. These details can be completed within two months after filing.

(3) Until publication of the mention of the grant of the European patent, the sample filed will only be made accessible to a third party with the consent of the patent applicant or on the basis of a decision by the European Patent Office. In the request for such a decision, the third party must give his full name and address and declare that he will not use the micro-organism for any other purpose than that of investigating the patentability or extent of protection or for his own research purposes and will not make it accessible to any other person. A copy of this declaration is sent by the European Patent Office to the patent applicant. If within a term of one month, the patent applicant provides justified reasons why the micro-organism should not be made accessible to the petitioner, then the decision from the European Patent Office can be subject to the limitation that the micro-organism is to be rendered accessible to an independent expert. If in this case, the parties concerned cannot agree on an expert, the latter shall be determined by the European Patent Office. The decision regarding the accessibility of the micro-organism is to be sent to the petitioner, the patent applicant and the relevant culture collection. The decision is not contestable.

(4) After publication of the mention of the grant of the European patent, the filed sample is handed over directly by the culture collection at the request of a third party and the patentee is to be informed

L'expression «le cas échéant» pourrait donner fausement à entendre que des inventions n'ayant pas d'effet avantageux sont également brevetables.

Règle 28

27 Proposition:

Cette règle devrait être formulée comme suit:

«(1) Lorsque l'invention comporte un procédé microbiologique ou un produit obtenu par le moyen d'un tel procédé, pour l'exécution duquel on utilise un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la demande de brevet européen n'est considérée comme remplissant les conditions requises à l'article 81 que si le micro-organisme est décrit dans la demande et si, en outre, un échantillon du micro-organisme est déposé dans une collection de cultures au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

(2) La demande désignera la collection de cultures et identifiera l'échantillon qui y est déposé par son numéro d'enregistrement. En outre, une attestation émanant du service qui administre la collection sera déposée, selon laquelle le demandeur a irrévocablement demandé, en déposant l'échantillon, que celui-ci soit rendu accessible au public au plus tard à la date de la publication de la demande selon le paragraphe 3. Ces éléments peuvent être fournis dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

(3) Avant la publication de l'avis de délivrance du brevet européen, l'échantillon déposé ne sera accessible à un tiers qu'avec l'assentiment du demandeur de brevet ou sur base d'une décision de l'Office européen des brevets. En demandant une telle décision, le tiers donnera son nom complet et son adresse et déclarera qu'il n'emploiera pas le micro-organisme à d'autres fins que la vérification de la brevetabilité ou du champ de protection ou des recherches personnelles et qu'il n'en permettra pas l'accès à d'autres personnes. L'Office européen des brevets enverra une copie de cette déclaration au demandeur de brevet. Si celui-ci, dans un délai d'un mois, élève des objections justifiées à l'encontre de l'accès du requérant au micro-organisme, la décision de l'Office européen des brevets peut comporter la restriction que le micro-organisme soit rendu accessible à un expert indépendant qui exécutera l'examen nécessaire. Si, dans ce cas, les parties ne s'accordent pas sur la personne de l'expert, celui-ci sera désigné par l'Office européen des brevets. La décision relative à l'accessibilité du micro-organisme sera notifiée au requérant, au demandeur de brevet et au service administrant la collection de cultures concernée. La décision n'est pas susceptible de recours.

(4) Après la publication de l'avis de délivrance d'un brevet européen, l'échantillon déposé sera immédiatement communiqué par la collection à

(4) Nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines europäischen Patentes wird das hinterlegte Muster auf Antrag eines Dritten von der Sammelstelle unmittelbar abgegeben, wobei dem Patentinhaber Namen und Adresse des Dritten mitzuteilen sind, solange eines der Patente der Vertragsstaaten in Kraft ist.

(5) Der Präsident des Europäischen Patentamtes veröffentlicht im Amtsblatt des Europäischen Patentamtes die Sammelstellen, die für die Anwendung des Absatzes 1 anerkannt werden, und trifft mit diesen die für die Hinterlegung, Aufbewahrung und Zugänglichmachung von Mikroorganismen notwendigen Vereinbarungen."

28 *Begründung:*

Die Forderung, daß der Patentanmelder außer einer Beschreibung seines neuen Mikroorganismus in der Patentanmeldung zwecks klarer Festlegung und Identifizierung des neuen Mikroorganismus diesen bei einer Sammelstelle hinterlegt, ist berechtigt, wenn auch damit von einem Anmelder auf diesem Gebiet der Technik mehr verlangt wird als von Anmeldern in anderen technischen Bereichen, denn dort wird eine Hinterlegung eines Erfindungsgegenstandes bzw. eines zur Durchführung der Erfindung notwendigen Teils nicht gefordert. Es ist aber bedenklich, wenn dieser neue Mikroorganismus vor Erteilung des Europäischen Patentes bereits nach der praktisch noch mit keinem Schutz verbundenen Veröffentlichung der Patentanmeldung der Öffentlichkeit bedingungslos zugänglich gemacht werden soll. Unter Abwägung der Interessenlage dürfte es richtig sein, hier Bedingungen vorzusehen und während dieser Zeit dem Europäischen Patentamt eine Entscheidungsbefugnis zu übertragen, wenn der Patentanmelder gegen die Freigabe des Mikroorganismus an den betreffenden Antragsteller begründete Bedenken geltend macht. Der Offenbarungsgrundsatz durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung wird auch dann erfüllt, wenn der Stamm an einen neutralen Sachverständigen abgegeben wird, da der Sachverständige Teil der Öffentlichkeit ist und prüfen kann, ob gemäß Art. 81 die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart worden ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

Nach der Erteilung des Patentes, wenn ein Schutz besteht, wird dem Patentinhaber nur noch der Name des Antragstellers, der eine Abimpfung des Mikroorganismus beantragt, genannt, damit er zumindest weiß, wer seinen neuen Mikroorganismus erhält, den er der Sammelstelle übergeben hatte. Die in Abs. (3) vorgesehene Erklärung des Antragstellers sollte auch noch nach Erteilung des Patentes erforderlich sein.

Regel 32 Absatz 2 Buchstabe h

29 *Vorschlag:*

In Zeile 11 ist „Längsformat“ durch „Hochformat“ zu ersetzen.

of the name and address of the third party, so long as one of the patents of the Contracting States is in force.

(5) The President of the European Patent Office discloses in the Official Journal of the European Patent Office the culture collections which are recognised for the application of paragraph 1 and concludes the necessary agreements with these centres regarding the filing, storing and accessibility of the micro-organisms."

28 *Grounds:*

The requirement that in addition to a description of the new micro-organism in the patent application, the patent applicant also deposits a sample thereof at a culture collection for the purpose of a clearer definition and identification of the new micro-organism, is justified even if more is demanded of an applicant in this technical field than of applicants in other technical fields for there it is not necessary to file a sample of an invented article or a part thereof necessary for carrying out the invention. It is however questionable if this new micro-organism is to be made accessible, without any proviso, to the public before the European patent is granted but after the publication of the patent application which in itself does not confer any protection. In considering the matter of interest, it ought to be in order to provide conditions herein during this time to grant the European Patent Office a decisive authority if the patent applicant puts forward objections to the release of the micro-organism to the relevant petitioner. The principle of disclosure by the publication of the patent application is then also fulfilled if the sample culture is given to a neutral expert authority, since the expert is part of the public and can examine whether according to Article 81 the invention has been clearly and completely disclosed so that one skilled in the art can carry it out.

After the patent has been granted, while protection exists, the patentee is still only informed of the name of the petitioner who requests a sample culture of the micro-organism so that he at least knows who receives his new micro-organism which he had passed over to the culture collection. The petitioner's declaration provided in paragraph 3 should also still be necessary after the patent has been granted.

Rule 32, paragraph 2(h)

29 *Proposal:*

In the German text line 11, "Längsformat" is to be replaced by "Hochformat".

tout tiers qui en ferait la demande, avec transmission au breveté des nom et adresse du tiers, aussi longtemps que l'un des brevets des Etats contractants sera en vigueur.

(5) Le Président de l'Office européen des brevets publie dans le Bulletin officiel de celui-ci les collections qui sont agréées pour l'application du paragraphe 1 et prend avec elles les accords nécessaires pour le dépôt, la garde et l'accessibilité des micro-organismes».

28 *Motif:*

L'exigence que le demandeur de brevet, non seulement décrive dans la demande son micro-organisme nouveau en vue de déterminer clairement et d'identifier celui-ci, mais encore dépose le micro-organisme dans une collection est légitime, bien qu'on exige ainsi des demandeurs dans ce domaine de la technique davantage qu'aux demandeurs dans les autres domaines, où il n'est pas requis de déposer l'objet de l'invention ou un élément nécessaire pour l'exécution de celle-ci. Mais il est délicat de rendre inconditionnellement accessible au public le micro-organisme avant la délivrance du brevet européen dès la publication, qui n'est partiellement pas génératrice de protection, de la demande de brevet. Ayant considéré les intérêts respectifs, il serait équitable de mettre ici des conditions et d'habiliter l'Office européen des brevets à décider pendant cette période, si le demandeur de brevet fait valoir des objections justifiées contre la communication du micro-organisme au requérant. Le principe de la divulgation par la publication de la demande du brevet est également respecté si la souche est remise à un expert neutre, car celui-ci fait partie du public et peut contrôler si, selon l'article 81, l'invention est divulguée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Après la délivrance du brevet, tant que subsiste une protection, le breveté ne recevra que le nom du requérant qui aura demandé un exemplaire du micro-organisme, afin qu'il sache au moins qui détient son micro-organisme nouveau qu'il a remis à la collection. La déclaration du requérant prévue au paragraphe 3 devrait encore être exigée après la délivrance du brevet.

Règle 32, paragraphe 2(h)

29 *Proposition:*

Dans le texte allemand, à la troisième ligne à partir du bas, il faut remplacer «Längsformat» par «Hochformat».

Begründung:

Schreibfehler, wie der engl. und franz. Text zeigt.

Regel 38, Absatz (2)

30 *Vorschlag:*

In der zweiten Zeile sollten die Worte „bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung“ ersetzt werden durch „innerhalb einer Frist von zwei Monaten, die mit dem Tage der Einreichung der europäischen Patentanmeldung beginnt“.

Begründung:

Von der in Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehenen Möglichkeit, eine zusätzliche Frist für die Abgabe der Prioritätserklärung zu gewähren, haben viele Vertragsstaaten Gebrauch gemacht. Der Vorschlag entspricht der Regelung, wie sie z.B. in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Türkei besteht, während in Belgien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Spanien und der Schweiz die Frist sogar drei Monate beträgt.

Regel 41, Absätze (2) und (3)

31 *Vorschlag:*

Die Absätze (2) und (3) sollten ersatzlos gestrichen werden.

Begründung:

Wenn entsprechend dem obigen Vorschlag der Absatz (5) des Art. 121 gestrichen wird, besteht kein Grund, zu der Bestimmung der Regel 41, Abs. (1) Ausnahmen vorzusehen. Aber auch unabhängig davon sollte der Anmelder über alle Mängel unterrichtet werden, die bei der Prüfung nach Art. 90 festgestellt worden sind, insbesondere über so wichtige Mängel, wie sie in Art. 41, Abs. (2) und (3) erwähnt sind.

Regel 43, Absatz (2)

32 *Vorschlag:*

Die Worte „als gestrichen gelten“ sollten ersetzt werden durch „insoweit als gestrichen gelten, als sie ohne die Zeichnungen unverständlich sind“.

Begründung:

Es besteht kein Anlaß, in der Beschreibung auch solche Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen gelten zu lassen, die auch ohne die Zeichnungen verständlich sind.

Grounds:

Typographical error, as the English and French texts show.

Rule 38, paragraph 2

30 *Proposal:*

The words “on filing the European patent application” in the second line should be replaced by: “within a period of two months beginning on the day of filing of the European patent application”.

Grounds:

Many Contracting States have made use of the possibility provided in Article 4 of the Paris Convention of allowing an additional term for lodging the priority declaration. The proposal corresponds to the ruling as exists for example in Germany, France, Luxembourg, Austria and Turkey, whilst the term even amounts to three months in Belgium, Denmark, Finland, Great Britain, the Netherlands, Norway, Spain and Switzerland.

Rule 41, paragraphs 2 and 3

31 *Proposal:*

Paragraphs 2 and 3 are to be deleted without replacement.

Grounds:

If corresponding to the above proposal paragraph 5 of Article 121 is deleted, there is no reason for providing exemptions to the stipulation of Rule 41, paragraph 1. However, irrespective of this, the applicant should be informed of any errors which have been ascertained during examination according to Article 90, in particular of serious errors as mentioned in Article 41, paragraphs 2 and 3.

Rule 43, paragraph 2

32 *Proposal:*

In line 6 the words “reference to” should be replaced by the words “passage relating to”, and, in line 7 after the word “deleted”, add “in so far as it is incomprehensible without the drawings”.

Grounds:

There is no cause in the description to let passages relating to the drawings be regarded as deleted when they can be understood even without the drawings.

Motif:

Il s'agit là d'une simple erreur, comme l'indiquent les versions anglaise et française.

M/21
UNEPA

Règle 38, paragraphe 2

30 *Proposition:*

A la deuxième ligne, les mots «lors du dépôt de la demande de brevet européen» devraient être remplacés par «dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet européen».

Motif:

Beaucoup d'Etats contractants ont fait usage de la faculté, prévue à l'article 4 de la Convention d'Union de Paris, d'accorder un délai supplémentaire pour le dépôt de la déclaration de priorité. La proposition correspond à la réglementation qui existe, par exemple, en Allemagne, Autriche, France, Luxembourg et Turquie, tandis qu'en Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas et Suisse, le délai est même de trois mois.

Règle 41, paragraphes 2 et 3

31 *Proposition:*

Ces paragraphes doivent être supprimés purement et simplement.

Motif:

Si, selon la proposition exprimée plus haut, le paragraphe 5 de l'article 121 est supprimé, il n'y a plus de raison de prévoir des exceptions au paragraphe 1 de la règle 41. Mais indépendamment de cela, le demandeur devrait être informé de toute irrégularité décelée par l'examen selon l'article 90, particulièrement d'irrégularités aussi importantes que celles que mentionnent les paragraphes 2 et 3 de la règle 41.

Règle 43, paragraphe 2

32 *Proposition:*

A la fin de ce paragraphe, il faudrait ajouter «dans la mesure où elles seraient incompréhensibles sans les dessins».

Motif:

Il n'y a pas lieu de considérer aussi comme supprimés les passages relatifs aux dessins qui, sans ceux-ci, seraient compréhensibles.

Regel 48

33 *Vorschlag:*

Die Regel sollte gestrichen werden, wenn dem Abschnitt I des Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung zugestimmt wird.

Begründung:

Die Regel ist dann überflüssig.

Regel 51, Absatz (2)

34 *Vorschlag:*

Die Worte „und aus in ihr enthaltenen Fehlern“ sollten gestrichen werden.

Regel 69, Absatz (2)

35 *Vorschlag:*

Die Worte „oder aus in ihr enthaltenen Fehlern“ sollten gestrichen werden.

Begründung zu Regel 51(2) und 69(2):

Es kann dem Empfänger einer solchen Mitteilung des Europäischen Patentamtes nicht zugemutet werden, daß er den vom Europäischen Patentamt begangenen Irrtum erkennt, beispielsweise erkennt, daß eine in der Mitteilung angegebene Frist oder Höhe einer Gebühr im Widerspruch zu einer vorrangigen Bestimmung steht.

Die Folge der vorgeschlagenen Änderung beschränkt sich darauf, daß das Europäische Patentamt, insbesondere innerhalb der irrtümlich angegebenen Frist, begangene Handlungen als fristgerecht anerkennt bzw. zur Zahlung eines ergänzenden Teiles der Gebühr eine Frist stellt.

Regel 70, Absatz (2), Satz 2

36 *Vorschlag:*

Der Text sollte lauten „Eine solche Entscheidung ist innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages beim Europäischen Patentamt zu treffen“.

Begründung:

Bei der Bedeutung der Entscheidung hat der Betroffene Anspruch auf eine Mitteilung des Europäischen Patentamtes.

Rule 48

33 *Proposal:*

The Rule should be deleted if Section I of the Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction is accepted.

Grounds:

The Rule is then superfluous.

Rule 51, paragraph 2

34 *Proposal:*

In line 1, after the word “may” insert “not” and delete the word “neither”; in lines 2 and 3 delete the words: “nor any errors contained therein”.

Rule 69, paragraph 2

35 *Proposal:*

In line 8, after the word “may” insert “not” and delete the word “neither”; in line 9 delete the words: “nor any error contained therein”.

Grounds Re. Rules 51(2) and 69(2)

It cannot be expected that the recipient of such a notice from the European Patent Office will recognise the error committed by the European Patent Office; for example, recognise that a term or tariff quoted in the report is contrary to a prior decision. The result of the proposed amendment is restricted to the European Patent Office accepting transactions begun within the term given in error as being within the prescribed term and setting a term for payment of a supplementary part of the fee.

Rule 70, paragraph 2, 2nd sentence

36 *Proposal:*

The text should read “Such decision shall be given within two months from the date of application for the decision at the European Patent Office.”

Grounds:

Due to the importance of a decision, the person concerned has a claim to a report from the European Patent Office.

Règle 48

33 *Proposition:*

Il faut supprimer cette règle si la Section I du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets est acceptée.

Motif:

Cette règle est alors superflue.

Règle 51, paragraphe 2

34 *Proposition:*

Il faut supprimer les mots «ni des erreurs dont il pourrait être entaché».

Motif:

Voir ci-après, sous la proposition concernant la règle 69, paragraphe 2.

Règle 69, paragraphe 2

35 *Proposition:*

Dans la dernière phrase, il faut supprimer «ni des erreurs dont il pourrait être entaché».

Motif:

On ne peut exiger de celui qui reçoit une telle communication de l'Office européen des brevets qu'il se rende compte de l'erreur commise par ce dernier, par exemple se rende compte qu'un délai ou une taxe cités dans la communication sont contraires à une disposition prévalante. La conséquence de la modification proposée se limite à ceci que l'Office européen des brevets, particulièrement dans le délai mentionné à tort, reconnaisse l'opération accomplie comme faite à temps ou accorde un délai pour le paiement du complément de taxe.

Règle 70, paragraphe 2, deuxième phrase

36 *Proposition:*

Celle-ci devrait être rédigée comme suit: «Une telle décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête par l'Office européen des brevets».

Motif:

Le requérant a le droit d'être informé par l'Office européen des brevets du sens de sa décision.

Regel 72, Absatz (1), Satz 2

37 *Vorschlag:*

Die Worte „einen Monat“ sind zu ersetzen durch „zwei Monate“.

Begründung:

Es muß berücksichtigt werden, daß die Beteiligten infolge großer Entfernung vom Sitz des Patentamtes und umfangreicher Übersetzungsarbeiten erhebliche Zeit zur Information ihrer Vertreter und zu einer ausreichenden Vorbereitung eine mündliche Verhandlung benötigen.

Regel 86, Absatz (2)

38 *Vorschlag:*

Das Wort „erstreckt“ ist zu ersetzen durch „verlängert“; die Worte „auf der“ sind zu ersetzen durch „um 2 Wochen nach dem“.

Begründung:

Es ist für die Beteiligten in der Regel nicht möglich, dafür zu sorgen, daß ein Schriftstück beim Europäischen Patentamt schon an dem Tage eintrifft, an dem die Störung wegfällt. Es genügt allerdings eine kurze, mit diesem Tage beginnende Nachfrist.

Regel 102, Absatz (4), Satz 2

39 *Vorschlag:*

Der Satz 2 ist zu streichen und durch folgende Bestimmung zu ersetzen:

„Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht und begründet der Vertreter innerhalb dieser Frist glaubhaft die Unmöglichkeit zur Beibringung der Vollmacht, so hat das Europäische Patentamt eine Nachfrist zu gewähren.“

Begründung:

Die derzeitige Fassung bedingt eine unnötige Härte für einen Anmelder, der aus von ihm selbst nicht vorhersehbaren Gründen nicht in der Lage ist, seinem Vertreter die Vollmacht fristgerecht zu senden. Die Folge der Versäumnis der Frist sollte nur eine Zurückweisung der Patentanmeldung sein.

Regel 103

40 *Vorschlag:*

Die Regel sollte ergänzt werden durch einen Hinweis darauf, daß der Vertreter auch gelöscht werden kann, wenn ihm durch ein rechtskräftiges Urteil die Qualifikation für die Eintragung in die Liste aberkannt worden ist.

Rule 72, paragraph 1, 2nd sentence

37 *Proposal:*

The words “one month” are to be replaced by “two months”.

Grounds:

It must be considered that since they may be far away from the seat of the Patent Office and owing to the considerable amount of translation involved, the parties concerned require reasonable time for instructing their agents and for sufficient preparation for an oral hearing.

Rule 86, paragraph 2

38 *Proposal:*

In the German text, the word “erstreckt” is to be replaced by “verlängert”; in the English text, line 5, the words “shall extend to” are to be replaced by the words: “shall be prolonged to two weeks after”.

Grounds:

As a rule, it is not possible for the parties concerned to ensure that a written statement arrives at the European Patent Office on the day on which the postal trouble subsides. A short subsidiary period beginning with this day is sufficient.

Rule 102, paragraph 4, 2nd sentence

39 *Proposal:*

The 2nd sentence is to be deleted and replaced by the following condition:

“If such an authorisation is not filed in due time but before the due time the representative states the reason why it was not possible to file the authorisation, the European Patent Office shall allow a supplementary term.”

Grounds:

The present wording causes an unnecessary hardship on an applicant who for reasons which he could not foresee is not in a position to send the authorisation within the appropriate time to his representative. The result of ignoring the term should not be a refusal of the patent application.

Rule 103

40 *Proposal:*

The Rule should be completed by a reference to the fact that the representative can be cancelled if he has been deprived by a legal judgment of his qualification for entry in the list.

37 *Proposition:*

Les mots «d'un mois» doivent être remplacés par «deux mois».

Motif:

Il faut considérer que les intéressés, en raison du grand éloignement du siège de l'Office européen des brevets et des travaux importants de traduction, ont besoin d'un temps considérable pour informer leurs représentants et préparer de façon suffisante une procédure orale.

Règle 86, paragraphe 2

38 *Proposition:*

A la cinquième ligne du texte allemand, il faut remplacer «erstreckt» par «verlängert». D'autre part, il faut remplacer «jusqu'au» par «de deux semaines à compter du . . .»

Motif:

Pour les intéressés, il n'est pas possible de faire le nécessaire pour qu'un écrit parvienne déjà à l'Office européen des brevets le jour où la perturbation disparaît. Il suffit cependant d'accorder un bref délai prenant cours ce jour-là.

Règle 102, paragraphe 4, deuxième phrase

39 *Proposition:*

Cette phrase doit être supprimée et remplacée par la disposition suivante:

«Si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai de deux mois et que le mandataire invoque de façon plausible, dans ce délai, l'impossibilité de présenter le pouvoir, l'Office européen des brevets accordera un délai supplémentaire».

Motif:

La rédaction actuelle est, inutilement, trop dure pour le demandeur qui, pour des motifs qu'il ne pouvait prévoir, se trouve dans l'impossibilité d'envoyer à son mandataire le pouvoir nécessaire dans le délai imparti. La conséquence du non-respect du délai devrait consister seulement dans le rejet de la demande du brevet.

Règle 103

40 *Proposition:*

Cette règle devrait être complétée par une disposition selon laquelle le mandataire peut aussi être radié si un jugement définitif lui a dénié l'aptitude à être inscrit sur la liste.

Begründung:

Es muß die Möglichkeit vorgesehen sein, Vertreter unter gewissen Umständen auch dann zu löschen, wenn sie nicht den Antrag auf Löschung stellen.

**III. PROTOKOLL ÜBER DIE ZENTRALISIERUNG
DES EUROPÄISCHEN PATENTSYSTEMS
UND SEINE EINFÜHRUNG**

41 *Vorschlag:*

Der Abschnitt IV wird ergänzt durch folgenden Absatz:

„Die in Art. 134(4) vorgesehene Berechtigung bezieht sich auch auf jeden Vertragsstaat, dessen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz vom Verwaltungsrat die Bearbeitung von europäischen Patentanmeldungen übertragen worden ist, soweit zu diesen auch solche gehören, deren Anmelder weder Sitz noch Staatsangehörigkeit in jenem Vertragsstaat haben.“

Begründung:

Unter den genannten Voraussetzungen gelten für jene Länder die gleichen Verhältnisse wie für die in Art. 134, Abs. (4) erwähnten Länder.

Grounds:

There must be provided the possibility of cancelling representatives under certain circumstances even if they do not lodge a request for cancellation.

**III. PROTOCOL ON THE CENTRALISATION
OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM
AND ON ITS INTRODUCTION**

41 *Proposal:*

Section IV is completed by the following sentence: “The entitlement provided for in Article 134, paragraph 4, also relates to any Contracting State to whose central industrial property office the examination of European patent applications has been transferred by the Administrative Council in so far as these patent applications include those whose applicants have neither an office in nor citizenship of any Contracting State.”

Grounds:

Under the said stipulations, the same conditions apply to these other countries as to the countries mentioned in Article 134, paragraph 4.

Motif:

Il faut prévoir la possibilité de radier aussi des mandataires, dans certaines circonstances, sans demande de radiation de leur part.

**III. PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION
ET L'INTRODUCTION DU SYSTEME
EUROPEEN DES BREVETS**

41 *Proposition:*

La section IV de ce Protocole devrait être complétée par la phrase que voici:

«L'habilitation prévue à l'article 134, paragraphe 4, vaut aussi pour tout Etat contractant dont les services centraux de la propriété industrielle ont été chargés du traitement de demandes de brevet européen par le Conseil d'administration, dans la mesure où ces demandes comprennent aussi des demandes dont le demandeur n'a pas de domicile dans cet Etat ni la nationalité de cet Etat».

Motif:

Sous les conditions indiquées, valent pour ces pays les mêmes circonstances que pour les pays cités à l'article 134, paragraphe 4.

Original:

Französisch
French (1)
Français

M/22

5. April 1973
5 April 1973
5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE

Conseil des fédérations industrielles d'Europe

(1) English translation submitted by CEIF

Erster Teil
MATERIELLES PATENTRECHT

Artikel 67 Absatz 2 – Schutzbereich

- 1 Nach diesem Artikel bestimmt sich der einstweilige Schutz, der durch eine europäische Patentanmeldung verliehen wird, durch die Patentansprüche in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach 18 Monaten bestehenden Form.

Sind die Patentansprüche während der Prüfung nicht erweitert worden, so bestimmt sich der einstweilige Schutz rückwirkend durch die Patentansprüche in der bei der Erteilung bestehenden endgültigen Form.

Sind die Patentansprüche während der Prüfung dahingehend geändert worden, daß der Schutzbereich erweitert wird, so bleibt der einstweilige Schutz bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Schutz, der sich aus den Patentansprüchen in der bei der Veröffentlichung nach 18 Monaten bestehenden Form ergibt.

Es ist nicht ausdrücklich vorgesehen, welche Regelung für den Fall gilt, daß im Laufe des Prüfungsverfahrens die anfänglichen Patentansprüche zurückgezogen und durch andere ersetzt werden, die solche Bestandteile der Beschreibung decken, die anfänglich nicht beansprucht wurden. Hierbei handelt es sich sehr wohl um eine Änderung, die im Laufe des Verfahrens vorgenommen wird. Es würde begrüßt, wenn sichergestellt würde, daß diese Änderung ebenfalls als eine Änderung gilt, die zu einer Erweiterung des anfänglichen Schutzbereichs im Sinne des Artikels 67 Absatz 2 führt, selbst wenn es sich in Wirklichkeit eher um ein Nachschieben handelt. Enthalten die endgültig gewährten Patentansprüche keinen Bestandteil der anfänglichen Patentansprüche, so sollten letztere keinen einstweiligen Schutz gewähren.

Artikel 74 – Europäische Teilanmeldung

Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a

- 2 Nach der Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a darf der Anmelder nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung offenbar von sich aus keine Teilanmeldung einreichen.

Die Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 in der Lissaboner Fassung schreibt in Artikel 4 Buchstabe G Absatz 2 folgendes vor:

„Der Anmelder kann auch von sich aus die Patentanmeldung teilen, wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben. Jedem Verbandsland steht es frei, die Bedingungen festzulegen, unter denen diese Teilung zugelassen wird.“

Einige Vertragsstaaten belassen den Anmeldern die Möglichkeit, ihre Anmeldung während der gesamten

Part One
SUBSTANTIVE LAW

Article 67, paragraph 2 – Extent of protection

- 1 Under the terms of this Article, provisional protection obtained by an application for a European patent is determined by the claims in the form as given at the time of publication after 18 months.

When during examination the claims have not been extended, claims as given in the final grant retroactively determine provisional protection.

When during examination the claims have been amended so as to extend protection, provisional protection until the time of grant remains as derived from the claims in the form as given at the time of publication at 18 months.

There is no explicit statement as to the extent of protection applicable when during examination the initial claims are withdrawn and replaced by a new set of claims covering elements of the description that had not been claimed initially. This does of course concern a case of amendment during the procedure. One would wish assurance that this will also be considered a case of extension of initial protection under Article 67, paragraph 2, even if the actual change is a shift rather than an extension. If the claims as finally granted contain no element whatever of the initial claims, the latter would not give rise to any provisional protection.

Article 74 – European divisional applications

Rule 25, paragraph 1(a)

- 2 Under Rule 25, paragraph 1(a), it seems that no divisional application can be filed by the applicant **of his own volition**, after the first communication from the Examining Division.

The Convention of the Union of Paris of 1883, with the Lisbon revision, stipulates in Article 4G, paragraph 2, that

“The applicant may also, of his own volition, divide the patent application, maintaining for each divisional application the date of the original application, and where applicable the right of priority. Each country of the Union shall have the faculty to determine conditions under which such division is allowed.” (not quoted from original text).

Some Contracting States leave applicants the faculty to divide their application throughout the examin-

Article 67, par. 2 – Étendue de la protection

- 1 Selon cet article, la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen est déterminée par les revendications, dans la forme existant à l'époque de la publication à 18 mois.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications n'ont pas été étendues, ce sont les revendications dans la forme finale de la délivrance qui déterminent rétroactivement la protection provisoire.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications ont été modifiées dans un sens qui étend la protection, la protection provisoire demeure jusqu'à l'époque de la délivrance celle qui découle des revendications dans la forme existant au moment de la publication à 18 mois.

Il n'est pas explicitement précisé quel est le régime applicable dans le cas où, au cours de la procédure d'examen, les revendications initiales sont retirées et remplacées par d'autres couvrant des éléments de la description, non revendiquées initialement. Il s'agit bien d'une modification au cours de la procédure. On aimerait avoir l'assurance qu'elle sera considérée également comme conduisant à une extension de la protection initiale au sens de l'article 67, par. 2, même si en fait il s'agit plutôt d'un déplacement. Si les revendications finalement accordées ne contiennent aucune partie des revendications initiales, ces dernières ne donneront lieu à aucune protection provisoire.

Article 74 – Demandes divisionnaires européennes

Règle 25, par. 1(a)

- 2 Selon la règle 25, par. 1a, aucune demande divisionnaire ne semble pouvoir être déposée par le demandeur, à son initiative, après la première notification de la division d'examen.

La Convention d'Union de Paris de 1883, telle que révisée à Lisbonne, stipule à l'article 4G, al. 2 que:

«Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée».

Certains Etats contractants laissent aux déposants la faculté de diviser leur demande pendant toute la durée de l'examen. Il est suggéré qu'il en soit de

Prüfungsdauer zu teilen. Es wird vorgeschlagen, auch für die europäische Patentanmeldung jederzeit nach Ablauf der vorgesehenen Frist die Teilung zuzulassen, sofern die Teilanmeldung einen Gegenstand betrifft, der zumindest in einem der ursprünglichen Patentansprüche bezeichnet ist.

Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b – Regel 27 Absatz 1 Buchstabe d

Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

- 3 In der Regel 27 Absatz 1 Buchstabe d ist folgendes vorgesehen:

„In der Beschreibung ist die Erfindung . . . so darzustellen, daß . . . ; außerdem sind gegebenenfalls die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben;”

Es sei darauf hingewiesen, daß im Übereinkommen als Bedingung für die Patentierbarkeit (Artikel 50 Absatz 1) lediglich vorgeschrieben ist, daß die Erfindung neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein muß.

Es sollte deshalb wohl nicht vorgeschrieben werden – selbst wenn dies nicht systematisch geschieht –, daß die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung anzugeben sind. Eine solche Angabe müßte vielmehr als etwaiges Mittel des Anmelders, seine erfinderische Tätigkeit geltend zu machen, fakultativ bleiben.

Artikel 86 – Inanspruchnahme der Priorität

- 4 Artikel 86 Absatz 3 sieht die Möglichkeit vor, für ein und dieselbe europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten zu beanspruchen. Es erscheint indes notwendig, zu präzisieren, daß für ein und denselben Patentanspruch mehrere Prioritäten beansprucht werden können. Es wird deshalb vorgeschlagen, in der zweiten Zeile des Artikels 86 Absatz 3 nach den Worten „europäische Patentanmeldung” folgende Worte hinzuzufügen:

„oder für einen oder mehrere Patentansprüche dieser Anmeldung”.

- 5 In Artikel 86 Absatz 4 wird in der französischen und englischen Fassung auf „certains éléments de l’invention” bzw. „certain elements of the invention” Bezug genommen, für die die Priorität beansprucht wird, obgleich sie nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind.

In der deutschen Fassung wird auf „bestimmte Merkmale der Erfindung” Bezug genommen.

Es wird bemerkt, daß es sich bei der Gewährung des Prioritätsrechts um eine heikle und wichtige Frage handelt; es wird vorgeschlagen, die Fassung in den drei Sprachen dahingehend zu überarbeiten, daß besser zum Ausdruck kommt, auf was sich die ursprüngliche Priorität erstrecken kann.

ing period. It is suggested that this should also apply to the European patent application, at any time after expiry of the period provided, on condition that the divisional application relates to something indicated in at least one of the initial claims.

Article 76, paragraph 1(b) – Rule 27, paragraph 1(d)

Conditions to be satisfied by the European patent application

- 3 Under Rule 27, paragraph 1(d), “the description shall disclose the invention . . . and state the advantageous effects, if any, of the invention with reference to the background art”.

It is pointed out that the Convention only stipulates as a condition for patentability (Article 50, paragraph 1) that the invention is new, involves an inventive step and is susceptible of industrial application.

It would seem therefore that there is no basis for a requirement, even on an incidental basis, to indicate the advantages of an invention. Any such indication should remain optional, as a possible means for the applicant to assert his inventive step.

Article 86 – Claiming priority

- 4 Article 86, paragraph 3, provides for the possibility of claiming several priorities for a single European patent application. However, it seems necessary to spell out that several priorities may be claimed in respect of a single claim in the application. It is consequently suggested to add to the second line of Article 86, paragraph 3, after “European patent application”,

“or one or more of its claims”.

- 5 Article 86, paragraph 4, in the English and French texts refers to “certain elements of the invention” for which priority is claimed although they do not appear among the claims in the previous application.

The German text refers to “bestimmte Merkmale der Erfindung”.

It is pointed out that attribution of priority is a delicate and important matter and it is suggested that the wording in the three languages should be reconsidered so as to define more closely what may be brought under priority from the previous application.

même pour le brevet européen, à tout moment, après l'expiration du délai prévu à la condition que la demande divisionnaire porte sur un objet indiqué dans au moins une des revendications initiales.

Article 76, par. 1b – Règle 27, par. 1d

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

3 Selon la Règle 27, par. 1d:

«La description doit exposer l'invention . . ., indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure».

Il est fait observer que la Convention stipule uniquement comme condition de brevetabilité (art. 50, par. 1) que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle.

Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu d'exiger, même non systématiquement, l'indication des avantages qu'elle apporte. Une telle indication devrait au contraire demeurer facultative, comme moyen éventuel pour le déposant de faire valoir son activité inventive.

Article 86 – Revendication de priorité

4 L'article 86, par. 3 prévoit la possibilité de revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication. Il est en conséquence suggéré d'ajouter à la deuxième ligne de l'article 86, par. 3, après «demande de brevet européen»:

«ou une ou plusieurs revendications de celle-ci».

5 L'article 86, par. 4, dans les versions française et anglaise fait référence à «certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée» bien qu'ils ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure.

La version allemande fait référence à des «bestimmte Merkmale der Erfindung».

Il est fait observer que l'attribution du droit de priorité est une question délicate et importante et il est suggéré que la rédaction dans les trois langues soit revue de façon à mieux préciser ce qui peut bénéficier de la priorité initiale.

Artikel 104 – Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

- 6 Es ist vorgesehen, daß jeder Dritte, „der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist“, einem bereits eingeleiteten Einspruchsverfahren beitreten kann, selbst wenn die normale Einspruchsfrist abgelaufen ist.

Jeder Dritte, der Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er das Patent, gegen das Einspruch eingelegt worden ist, nicht verletzt hat, sollte binnen einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Klageerhebung dem Einspruchsverfahren beitreten können, selbst wenn die normale Frist abgelaufen ist.

Artikel 135 – Umwandlungsantrag

- 7 Absatz 1 Buchstabe a gibt dem Einreicher einer europäischen Patentanmeldung das Recht, seine europäische Anmeldung in nebeneinander zu behandelnde nationale Anmeldungen umzuwandeln.

Aus dem Wortlaut des Absatzes 1 geht dies jedoch nicht ausdrücklich hervor. Es wird deshalb vorgeschlagen, ihn wie folgt zu ändern:

„(1) Die Zentralbehörde . . . eines nationalen Patents anhand einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents auf Antrag des Anmelders oder Inhabers nur in den folgenden Fällen ein.“

- 8 Das Recht auf Umwandlung besteht dann, wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 75 Absatz 5 (die Anmeldung ist nicht binnen 14 Monaten eingegangen) oder Artikel 161 Absatz 3 (Nichtdurchführung der Prüfung in der dem Erfindungsgegenstand entsprechenden Klasse) als zurückgenommen gilt.

Zum letztgenannten Fall ist zu bemerken, daß bei der europäischen Patentanmeldung bereits eine Formprüfung durchgeführt und ein europäischer Recherchenbericht erstellt worden sind und daß der Anmelder auf ihrer Grundlage unter Umständen neue Patentansprüche geltend gemacht hat.

Es wird vorgeschlagen zu präzisieren, daß im Falle einer Umwandlung die nationalen Verfahren anhand der Akten der europäischen Anmeldung einzuleiten sind, und zwar nach dem Stand des Zeitpunkts der Umwandlung, nicht aber nach dem Stand des Zeitpunkts der Einreichung der Anmeldung.

- 9 Absatz 1 Buchstabe b gibt dem Anmelder das Recht, seine europäische Anmeldung unter zweierlei Voraussetzungen in nebeneinander zu behandelnde Anmeldungen umzuwandeln:
- a) Das nationale Recht eines Staates muß dies vorsehen;
 - b) die europäische Anmeldung muß zurückge-

Article 104 – Intervention of the assumed infringer

- 6 This Article gives any third party “who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him” the possibility of intervening in opposition proceedings even after the normal opposition period has expired.

It is suggested that any third party having instituted proceedings to obtain a statement that he is not an infringer of a patent should also have the right, within three months from the date of instituting such proceedings, to intervene in opposition proceedings concerning the same patent, after the opposition period has expired.

Article 135 – Request for the application of national procedure

- 7 Paragraph 1(a) gives the applicant for a European patent the right to convert his European application into parallel national applications.

However, the text of paragraph 1 does not specify this explicitly. That is why the following amendment is suggested:

(1) The central industrial property office . . . of a national patent on the basis of European patent application or a European patent only at the request of the applicant or proprietor (and) in the following circumstances”.

- 8 The right to conversion is obtained when the application for a European patent is deemed to be withdrawn pursuant to Article 75, paragraph 5, (application not reaching the European Office within 14 months) or Article 161, paragraph 3 (non-activation of examination in the class corresponding to the invention).

In the latter case, it is pointed out that the European patent application has already undergone examination as to formal requirements, has been the subject of a European search report and may have led to the filing of new claims by the applicant.

It is suggested that it should be laid down that in a case of conversion, national procedures should be started on the basis of the European file as it exists on the date of conversion and not as on the date of filing of the application.

- 9 Paragraph 1(b) gives the applicant for a European patent the right to convert the application into parallel national applications under two types of condition:
- (a) that national legislation of the State concerned provides for such conversion,
 - (b) that the European application has been refused,

Article 104 – Intervention du contrefacteur présumé

M/22
CIFE
CEIF

- 6 Il est prévu, au bénéfice du tiers «qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre», la possibilité de se joindre à une procédure d'opposition en cours, même si le délai normal pour former opposition est expiré.

Il est suggéré que, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction par un tiers d'une action tendant à faire dire qu'il n'est pas contrefacteur du brevet frappé d'opposition, ce tiers ait aussi le droit d'intervenir dans ladite procédure d'opposition, même si le délai normal est expiré.

Article 135 – Demande d'engagement de la procédure nationale

- 7 Le paragraphe 1a ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles.

Toutefois le texte du paragraphe 1 ne le spécifie pas explicitement. Aussi il est suggéré de le modifier comme suit:

«(1) Le Service . . . d'un brevet national sur la base d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen que sur requête du demandeur ou du titulaire et dans les cas suivants».

- 8 Le droit à transformation est ouvert si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 75, par. 5 (demande non parvenue dans un délai de 14 mois) ou de l'article 161, par. 3 (non activation de l'examen dans la classe correspondant à l'objet de l'invention).

Dans ce dernier cas, il est fait observer que la demande de brevet européen a déjà subi un examen de forme, fait l'objet d'un rapport de recherche européenne et le cas échéant donné lieu au dépôt par le demandeur de nouvelles revendications.

Il est suggéré qu'il soit précisé qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la transformation et non à celle du dépôt de la demande.

- 9 Le paragraphe 1b ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles sous deux catégories de conditions:

- a) que la législation nationale de chaque Etat correspondant l'ait prévu
- b) que la demande européenne soit rejetée, retirée

wiesen oder zurückgenommen worden sein oder als zurückgenommen gelten, oder das europäische Patent muß widerrufen worden sein.

Der CIFE macht darauf aufmerksam, daß es in drei der vier genannten Fälle (Zurückweisung, ausdrückliche Zurücknahme, Widerruf) wohl kaum empfehlenswert ist, ein solches Umwandlungsrecht vorzusehen, das nur zu einer unnötigen und unzweckmäßigen Überlastung der nationalen Patentämter mit Prüfungsverfahren und in den Staaten, in denen die Patentanmeldungen nicht geprüft werden, zu einer offenbar ungerechtfertigten Einengung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen führen könnte. Es ist nämlich kaum denkbar, daß ein europäischer Staat das europäische Patentübereinkommen ratifiziert, ohne – falls dies noch nicht geschehen ist – in sein innerstaatliches Recht die gleichen Erfordernisse für die Patentierbarkeit aufzunehmen, wie sie in Artikel 50 Absatz 1 vorgeschrieben sind und wie sie sich aus dem Straßburger Übereinkommen von 1963 ergeben.

Hingegen müssen die als zurückgenommen geltenden europäischen Patentanmeldungen, soweit sie nicht unter Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe a fallen, anders behandelt werden, da der Anmelder möglicherweise nur irrtümlich oder versehentlich die eine oder andere Verfahrenshandlung unterlassen hat, die in keiner Beziehung zum Mangel der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit oder der gewerblichen Anwendbarkeit steht.

Der derzeitige Absatz 1 Buchstabe b müßte deshalb allein auf diesen Fall beschränkt werden.

Artikel 166 – Vorbehalte

- 10 Artikel 166 eröffnet den Vertragsstaaten die Möglichkeit, während eines Zeitraums von 10 Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens zu bestimmen, daß

„a) europäische Patente für Nahrungs- und Arzneimittel als solche sowie für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren, auf die nicht bereits Artikel 51 Buchstabe b anwendbar ist, übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können.“

Einige Staaten, die an den Verhandlungen teilgenommen haben, haben beantragt, die Vorbehalte auf chemische Erzeugnisse auszudehnen und vorzusehen, daß die Frist verlängert werden kann.

Eine auch nur zeitweilige Ausnahme von der Patentierbarkeit in einem Industriebereich, in dem die Investitionen für Forschung und Entwicklung mit zu den umfangreichsten gehören, benachteiligt alle hiervon betroffenen Industrien mit Sitz in den Vertragsstaaten, die keine Vorbehalte einlegen, oder in den Nichtvertragsstaaten, die die Patentierbarkeit in dem betreffenden Bereich bereits anerkennen, ganz erheblich. Eine zeitlich unbegrenzte Ausnahme wäre untragbar. Als Übergangslösung könnte eine

withdrawn or deemed withdrawn or that the European patent has been revoked.

CEIF draws attention to the fact that in three out of four cases mentioned above (refusal, express withdrawal, revocation) it would not seem advisable to provide such a right to conversion which inevitably would lead to wasteful overburdening of national offices doing examination, and for those States where patent applications are not examined, to unjustified apparent restriction of the public domain. It seems in fact unlikely that a European State will ratify the European Patent Convention without adopting nationally, if this is not already the case, the same requirements for patentability as in Article 50, paragraph 1, stemming from the Strasbourg Convention of 1963.

The case of a European patent application deemed withdrawn on terms other than those of Article 135, paragraph 1(a), is a different matter. Here the applicant may merely by mistake or inadvertently have failed to carry out some step in the procedure, unrelated to a lack of novelty, inventive step or industrial application. Paragraph 1(b) should therefore be limited to this case only.

Article 166 – Reservations

- 10 Article 166 gives Contracting States the right for a period of ten years from the entry into force of the Convention to provide that

“(a) European patents in respect of food and pharmaceutical products, as such, and agricultural or horticultural processes other than those to which Article 51, sub-paragraph (b) applies, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable.”

Some States in the negotiation have asked for this reservation to be extended to chemicals and for the period to be open to prolongation.

An exception to patentability, even if only temporary, in a field of industry where investments in research and development are among the highest, is detrimental to all industrial undertakings concerned in those Contracting States which are not going to make this reservation or in non-Contracting States which already accept patentability in this field. A permanent exception would be intolerable. On a transitional basis it may be envisaged on condition that the States applying the exception use the transitional period to take all economic and legal steps which will allow them at the end of that

ou réputée retirée ou que le brevet européen soit révoqué.

Le CIFE attire l'attention sur le fait que dans trois des quatre cas visés ci-dessus (rejet, retrait exprès, révocation), il semble peu recommandé de prévoir un tel droit à transformation, qui ne pourrait conduire qu'à un encombrement inutile et inopportun des offices nationaux à examen et pour les Etats dans lesquels les demandes de brevets ne sont pas examinées, à un rétrécissement apparent injustifié du domaine public. En effet, il paraît difficilement pensable qu'un Etat européen ratifie la Convention sur le brevet européen sans introduire dans sa loi interne si ce n'est déjà fait les mêmes exigences de brevetabilité, telles que stipulées à l'article 50, par. 1 et issues de la Convention de Strasbourg de 1963.

Par contre, le cas des demandes de brevet européen, réputées retirées, autres que celles prévues au par. 1 lettre a) de l'article 135, doit être disjoint, le déposant pouvant avoir omis par simple erreur ou inadvertance, d'effectuer tel ou tel acte de procédure sans rapport avec un défaut de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle.

En conséquence l'alinéa 1 lettre b) actuel devrait être limité à ce cas seulement.

Art. 166 — Réserves

- 10 L'Art. 166 ouvre aux Etats contractants la faculté, pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, de prévoir

«a) que les brevets européens délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que, pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux».

Certains Etats, parties à la négociation, ont demandé que la réserve soit étendue aux produits chimiques et que le délai soit susceptible de prolongation.

Une exception, même temporaire, à la brevetabilité, dans un domaine industriel où les investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés, porte un préjudice considérable à l'ensemble des industries concernées établies dans les Etats contractants qui ne feront pas de réserve ou dans les Etats non contractants qui reconnaissent d'ores et déjà chez eux la brevetabilité du domaine concerné. Une exception à caractère permanent serait intolérable. A titre transitoire elle peut être envisagée

Ausnahme unter der Bedingung in Aussicht genommen werden, daß die Staaten, die davon Gebrauch machen, diese Übergangszeit dazu nutzen, alle geeigneten wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich nach diesem Zeitraum den Staaten anschließen zu können, die von Anfang an das gemeinsame Recht akzeptieren.

Nach den derzeitigen Vorausschätzungen der Sachverständigen in bezug auf das Inkrafttreten des europäischen Patentübereinkommens hätte die gegenwärtig vorgesehene Frist von 10 Jahren zur Folge, daß bis mindestens 1986 in Westeuropa unterschiedliche Regelungen für den Bereich der Patentierbarkeit gelten würden. Eine solche Frist erscheint als viel zu lang, zumal dieselben europäischen Staaten, die für ihre Verlängerung eintreten, den Wunsch geäußert haben, in den nächsten Jahren mit dem Gemeinsamen Markt eine Assoziation einzugehen oder ihm sogar beizutreten.

Diese Staaten sollten darauf hingewiesen werden, daß es widersprüchlich wäre, sich mit dem Gemeinsamen Markt zu assoziieren oder ihm beitreten zu wollen, und sich gleichzeitig zu weigern, innerhalb dieses Zeitraums die Patentierbarkeit in dem Umfang, wie sie innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gilt, anzuerkennen.

Es wird daher beantragt, daß entweder Vorbehalte nur innerhalb von 5 Jahren, gerechnet vom Inkrafttreten des Übereinkommens an, eingelegt werden dürfen, oder daß alle Vorbehalte zur Patentierbarkeit und zur Laufzeit der Patente spätestens am 31. Dezember 1980 auslaufen müssen; da es sich um ein wirtschaftliches Problem ohne unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens handelt, verdient die letztgenannte Lösung den Vorzug.

Regel 30 – Patentansprüche verschiedener Kategorien

- 11 CIFE begrüßt es, wenn diese Regel ausdrücklich bestimmt, daß in einer europäischen Patentanmeldung neben dem Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, auf das sich der Hauptpatentanspruch bezieht, die Mittel zur Ausführung des Verfahrens – oder umgekehrt – enthalten sein können; CIFE hält aber das Erfordernis, wonach es sich

um ein zur Herstellung des Erzeugnisses „besonders angepaßtes“ Verfahren

oder

um eine zur Ausführung des Verfahrens „besonders entwickelte“ Vorrichtung

handeln muß, nicht für gerechtfertigt und beantragt, die Worte „besonders angepaßtes“ und „besonders entwickelt“ zu streichen.

period to join the States which from the start accept the common principle.

According to the present forecast of experts concerning the entry into force of the European patent, the period of ten years now planned would have as a consequence that patentability remains heterogeneous in Western Europe until 1986 at the earliest. This seems excessively long, if one considers that the same European States that would like to have the period extended have expressed their desire to associate with or even to become members of the Common Market in the next few years.

It is suggested to draw their attention to the contradiction between plans to associate with or to join the Common Market on the one hand, and the refusal to accept at the same time the same field of patentability as within the European Economic Community, on the other hand.

It is therefore requested that the period for which reservations may be made may not extend for more than 5 years from the entry into force of the Convention. Alternatively, since the matter is an economic problem that does not bear a direct relation to the date of entry into force of the Convention, preference would go to a solution where any reservations as to patentability and the life of the patent expire on 31 December 1980 at the latest.

Rule 30 – Claims in different categories

- 11 CEIF welcomes that this Rule explicitly provides that the same European patent application may include the manufacturing process of the product that is the object of the principal claim as well as the means for carrying out the process or *vice-versa*.

CEIF however thinks that there is no justification for the requirement

that the process has to be “specially adapted” for the manufacture of the product,

or that the apparatus of means has to be “specifically designed” for carrying out the process,

and consequently CEIF asked for the deletion of the words “specially adapted” and “specifically designed”.

à la condition que les Etats en faisant usage mettent ladite période provisoire à profit pour prendre toutes mesures économiques et juridiques propres à leur permettre au bout de ladite période de rejoindre les Etats acceptant dès l'origine le droit commun.

Selon les prévisions actuelles des experts au sujet de l'entrée en vigueur du brevet européen le délai de dix ans, actuellement prévu, aurait pour conséquence de laisser subsister en Europe occidentale une hétérogénéité du champ de la brevetabilité jusqu'en 1986 au moins. Un tel délai paraît tout à fait excessif compte tenu du désir exprimé par ces mêmes Etats européens, qui voudraient obtenir sa prolongation, de s'associer, voire d'adhérer au Marché Commun dans les prochaines années.

Il est suggéré que leur attention soit attirée sur la contradiction entre tout projet d'association ou d'adhésion au Marché Commun, et le refus d'accepter dans les mêmes délais pour le champ de la brevetabilité la même étendue qu'à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne.

En conséquence il est demandé que le délai pendant lequel des réserves peuvent être faites ne dépasse pas 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, ou s'agissant d'un problème économique sans lien direct avec la date d'entrée en vigueur de la convention, il est demandé de préférence que toutes réserves concernant le champ de la brevetabilité et la durée des brevets viennent à expiration au plus tard le 31 Décembre 1980.

Règle 30 — Revendications de catégories différentes

- 11 Le CIFE se félicite qu'il soit explicitement prévu par cette règle qu'on peut inclure dans une même demande de brevet européen le procédé de fabrication du produit faisant l'objet de la revendication principale de même que les moyens pour la mise en œuvre du procédé ou réciproquement, mais il estime non fondée l'exigence selon laquelle il devrait s'agir
- d'un procédé «conçu spécialement» pour la fabrication du produit
 - ou
 - d'un dispositif «spécialement conçu» pour la mise en œuvre du procédé
- et demande la suppression des expressions «spécialement conçu» et «conçu spécialement».

Regel 87 – Änderung der europäischen Patentanmeldung

- 12 CIFE schlägt vor, am Ende des Absatzes 3 folgendes hinzuzufügen:
„es sei denn, daß die Änderungen zu Einschränkungen der Anmeldung führen, die von der Beschreibung und/oder den Zeichnungen getragen werden.“

**Zweiter Teil
VERFAHREN**

13 Eingangsstelle

In Artikel 6 heißt es:

Das Europäische Patentamt hat eine Zweigstelle in Den Haag, der die Eingangs- und Formalprüfung sowie die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung obliegt.

Nach den Artikeln 15 und 16

scheint diese Zweigstelle in Wirklichkeit die Eingangsstelle zu sein.

Nach Artikel 73

kann die europäische Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt eingereicht werden (Absatz 1 Buchstabe a).

Nach Regel 24 Absatz 1

können europäische Patentanmeldungen unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden.

Es wäre zweckmäßig, diese Bestimmungen klarer zu fassen und zum Ausdruck zu bringen, daß die europäischen Patentanmeldungen – falls sie nicht bei den einzelstaatlichen Ämtern eingereicht werden – unmittelbar bei der in Den Haag befindlichen Eingangsstelle eingereicht werden müssen (oder können).

CIFE erinnert in diesem Zusammenhang an das bereits von ihm geäußerte Anliegen, daß die Übermittlung von Unterlagen von einem Ort zu einem anderen wegen der dadurch entstehenden Verzögerungen, Versandkosten und Verlustrisiken weitestgehend vermieden werden sollte.

CIFE stellt mit Genugtuung fest, daß, geographisch gesehen, Artikel 6 ein vereinfachtes Verfahren festlegt, das von der Einreichung bis zur Veröffentlichung nach 18 Monaten in Den Haag und von der Stellung des Prüfungsantrags bis zur Patenterteilung in München abläuft. Er beantragt, die Konsequenzen aus diesem Verfahren klarzustellen und zu präzisieren.

Rule 87 – Amendment of the European patent application

- 12 CEIF suggests adding at the end of paragraph 3:
“except where such amendments will bring restrictions to the scope of the application which are borne out by the description and/or the drawings.”

**Part Two
PROCEDURE**

13 Receiving Section

Under Article 6:

The European Patent Office shall have a branch at The Hague which shall be responsible for the examination on filing, the examination as to formal requirements and the publication of the European patent application.

Under Articles 15 and 16

it seems that this branch is in fact the Receiving Section.

Under Article 73

the European patent application may be filed at the European Patent Office (paragraph 1(a)).

Under Rule 24, paragraph 1

European patent applications may be filed either directly or by post.

It would be helpful to clarify these stipulations and to specify that European patent applications to be filed at the European Patent Office (rather than through a national Receiving Office) should (or may) be filed at the Receiving Section situated at The Hague.

CEIF on this subject would reiterate its preoccupation that transmission of files from one place to another should be reduced to a minimum, because of delay, cost of handling and risk of loss that such transmission will entail.

CEIF notes with satisfaction that Article 6 consecrates the principle of a geographically simplified procedure, taking place at The Hague from filing to publication at 18 months and at Munich from the request for examination until the grant. It would ask for the consequences to be clarified and specified.

- 12 Le CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3:
«Sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins.»

Deuxième Partie PROCÉDURE

13 Section de dépôt

Selon l'article 6:

l'Office Européen des Brevets a un Département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.

Selon les articles 15 et 16:

il semble que ce département soit en fait la Section de dépôt.

Selon l'article 73:

la demande de brevet européen peut être déposée à l'Office Européen des brevets (par. 1 lettre a)).

Selon la Règle 24, par. 1:

le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.

Il serait utile de clarifier ces dispositions et de préciser que les dépôts des demandes de brevet européen directes (autres que ceux effectués par le canal des Offices nationaux récepteurs) doivent (ou peuvent) être effectués auprès de la Section de dépôt située à La Haye.

Le CIFE rappelle à cet égard le souci qu'il a exprimé d'éviter au maximum les transmissions de dossiers d'un endroit à un autre, en raison des délais, frais d'acheminement et risques de pertes qu'entraînent de telles transmissions.

Il prend acte avec satisfaction que l'article 6 consacre le principe d'une procédure géographiquement simplifiée, se déroulant à La Haye, du dépôt à la publication à 18 mois et à Munich, de la requête en examen à la délivrance. Il demande que ses conséquences soient clarifiées et précisées.

Artikel 17 – Prüfungsabteilungen – Absatz 2 und Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a

- 14 Nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a kann der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamts beschließen, die Zusammensetzung der Prüfungsabteilungen auf einen einzigen Prüfer zu beschränken, „wenn die Erfahrungen dies rechtfertigen“.

Es wird vorgeschlagen, daß

- der Verwaltungsrat einen solchen Beschluß für jede einzelne Abteilung fassen muß;
- dieser Beschluß vorbehaltlich einer Verlängerung seiner Geltungsdauer befristet ist;
- der Beschluß nicht absoluter Natur ist, sondern es im Ermessen des Präsidenten des Europäischen Patentamts beläßt, in schwierigen Fällen oder bei bestimmten, besonders komplizierten Klassen zu veranlassen, daß erneut eine Prüfungsabteilung aus drei Prüfern gebildet wird.

Artikel 76 Absatz 1 – Regel 24 Absatz 2 – Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

- 15 Die europäische Patentanmeldung muß eine bestimmte Anzahl von Unterlagen enthalten (Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung). Das Europäische Patentamt muß dem Anmelder eine Empfangsbescheinigung erteilen, die zumindest die Nummer der Anmeldung und den Tag des Eingangs der Anmeldung enthält.

Es dürfte wünschenswert sein, in der Empfangsbescheinigung alle eingegangenen Unterlagen systematisch aufzuführen. Es kann durchaus geschehen, daß beim Versand versehentlich unterlassen wird, die eine oder andere sogar sehr wichtige Unterlage beizufügen; es dürfte also von großer Bedeutung sein, daß der Anmelder hiervon so rasch wie möglich Kenntnis erhält.

Regel 24 Absatz 4 – Allgemeine Vorschriften

- 16 Es wird angeregt, diesen Absatz am Ende wie folgt zu ändern:
„... so teilt es dem Anmelder mit, wann es die Anmeldung erhalten hat“.

Artikel 90 – Formalprüfung – Regel 41 Absatz 2

- 17 Nach der Regel 41 Absatz 2 kann ein Anmelder, der eine Priorität beansprucht, bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung jedoch den Tag oder Staat der früheren Anmeldung nicht angeben hat, dieses Versäumnis nicht mehr gutmachen.

Diese Bestimmung erscheint sehr streng. Sie sollte entfallen, da die Möglichkeit besteht, durch Vorlage

Article 17 – Examining Division – paragraph 2, Article 31, paragraph 1(a)

- 14 Under Article 31, paragraph 1(a), the Administrative Council of the European Patent Office may decide “in the light of experience” that an Examining Division shall consist of a single technical examiner.

It is suggested that

- the Administrative Council take such a decision only for individual divisions,
- such a decision only stands for a limited period, which may be renewable,
- such a decision should not have an absolute character, leaving the President of the European Office free to reconstitute the full complement of three examiners in difficult cases or for certain particularly complex classes.

Article 76, paragraph 1, Rule 24, paragraph 1 – Requirements of the European patent application

- 15 The European patent application comprises a number of documents (request, description, claim(s), drawing(s), abstract). The European Patent Office is to issue a receipt to the applicant including at least the application number and the date of receipt.

It would seem desirable that the receipt systematically includes a list of documents received. When the documents are sent from the applicant's office, some document may inadvertently be left out of the envelope, and it is important that the applicant should be made aware of this as soon as possible.

Rule 24, paragraph 4 – General provisions

- 16 It is suggested to amend the end of this paragraph as follows:
“... it shall inform the applicant of the date on which it has received the application”.

Article 90 – Examination as to formal requirements – Rule 41, paragraph 2

- 17 Under Rule 41, paragraph 2, it is not possible for an applicant who has claimed priority but who failed to indicate the date or the country of the earlier application, when filing the European patent application, to repair this omission later.

This would seem to be extreme rigour. The abrogation of this clause is requested, considering the fact

Article 17 – Division d'examen – par. 2 et Article 31, par. 1 lettre a)

- 14 En vertu de l'article 31, par. 1a), le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets peut décider de limiter à un seul examinateur la composition des divisions d'examen «si l'expérience le justifie».

Il est suggéré:

- que le Conseil d'administration doive prendre une telle décision, division par division,
- que cette décision soit limitée dans le temps sauf à être reconduite,
- qu'elle n'ait pas un caractère absolu, mais laisse toute latitude au Président de l'Office européen de provoquer la reconstitution d'une division de trois examinateurs dans les cas difficiles, ou dans certaines classes particulièrement complexes.

Article 76(1) – Règle 24(2) – Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

- 15 La demande de brevet européen doit contenir un certain nombre de pièces (requête, description, revendication(s), dessin(s), abrégé). L'Office européen des brevets doit délivrer au demandeur un récépissé comportant au moins le numéro de la demande et le jour de sa réception.

Il paraît souhaitable que ledit récépissé comporte systématiquement l'énumération des pièces reçues. Il arrive en effet qu'au moment de l'expédition, on omette par inadvertance de mettre dans l'enveloppe telle ou telle pièce, même essentielle, et il est très important que le déposant en soit averti le plus tôt possible.

Règle 24(4) – Dispositions générales

- 16 Il est suggéré de modifier la fin de cet alinéa comme suit:
«Il informe le demandeur de la date de réception par lui de la demande».

Article 90 – Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités – Règle 41(2)

- 17 Selon la règle 41(2), il n'est pas possible au demandeur qui a revendiqué une priorité, mais omis lors du dépôt de la demande de brevet européen d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt, de réparer cette omission.

Cette disposition paraît rigoureuse. Son abrogation est demandée compte tenu du fait que la présen-

einer amtlichen Abschrift der Anmeldung, für die eine Priorität beansprucht wird, betrügerische Handlungen zu dem Zeitpunkt auszuschließen, an dem der Anmelder die Angaben, die er bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung mit Prioritätsanspruch unterlassen hatte, nachliefert.

Regel 49 und Regel 52 Absatz 4 – Technische Vorbereitungen für die Veröffentlichung

- 18 „Die europäische Patentanmeldung wird nicht veröffentlicht, wenn sie . . . zurückgenommen worden ist . . .”

Es wird angeregt, durch eine – vorzugsweise in das Übereinkommen aufzunehmende – Bestimmung zu bestätigen, daß der Anmelder das Recht hat, seine Anmeldung jederzeit zurückzunehmen.

Bei der derzeitigen Fassung der Texte läßt sich dieses Recht nur indirekt aus der Regel 49 Absatz 2 ableiten.

Regel 50 Absatz 3 und Artikel 92 – Form der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen

- 19 In Regel 50 Absatz 3 ist vorgesehen, daß außer den ursprünglichen Patentansprüchen auch die neuen oder geänderten Patentansprüche aufgeführt werden müssen. Diese Bestimmung wird für so wesentlich gehalten, daß es wünschenswert erscheint, sie in das Übereinkommen (Artikel 92) zu übernehmen.

Artikel 130 und 131 – Regel 99 – Gegenseitige Auskunftserteilung

- 20 Nach Ansicht des CIFE dürfte der Artikel 130 Absatz 3, in dem zur Zeit auf die Absätze 1 und 2 verwiesen wird, lediglich auf Absatz 1 Bezug nehmen. Es sollte nämlich nicht die Möglichkeit bestehen, zugunsten von nationalen Patentämtern von Nichtvertragsstaaten von den Bestimmungen des Artikels 128 abzuweichen.
- 21 Was die Vertragsstaaten anbetrifft, so steht die gegenseitige Auskunftserteilung, wie sie nach Artikel 130 Absatz 1 vorgesehen ist, auch dem Recht des Anmelders entgegen, die Wirkungen seiner Anmeldung durch deren Rücknahme zu annullieren, solange das Patent noch nicht erteilt worden ist. Eine Auskunftserteilung dieser Art dürfte sich daher niemals auf Sachangaben erstrecken.
- 22 Im übrigen scheint sich Artikel 131 Absatz 1 teilweise mit Artikel 130 zu überschneiden, da die Frage der gegenseitigen Unterstützung der Behörden bereits in Artikel 130 geregelt ist.
- 23 Schließlich sollte nach Ansicht des CIFE ungeachtet der Gründe solcher gegenseitiger Auskunftserteilungen und Unterrichtungen in Regel 99 klargestellt

that presentation of an authorised copy of the application on which priority is based makes it possible to eliminate fraudulent pretence when the applicant later supplies the data omitted at the time of filing the European application.

Rule 49, Rule 52, paragraph 4 – Technical preparations for publication

- 18 “The European patent application shall not be published if it has been . . . withdrawn . . .”

It is suggested to confirm by a clause, preferably in the Convention, the right for the applicant to withdraw his application at any time.

In the present version of the texts, this right can only be derived indirectly from the terms of Rule 49, paragraph 2.

Rule 50, paragraph 3, and Article 92 – Form of publication of European patent applications

- 19 Rule 50, paragraph 3, says that new or amended claims shall be included in the publication in addition to the original claims. This is considered so essential that it should be transferred to the Convention in Article 92.

Article 130, Article 131, Rule 99 – Exchange of information

- 20 In the opinion of CEIF, Article 130, paragraph 3, which now refers to paragraphs 1 and 2 of the same Article, should only make reference to paragraph 1. There should be no departure from Article 128 for the central industrial property offices of non-Contracting States.
- 21 Also, where Contracting States are concerned, the exchange of information such as referred to in Article 130, paragraph 1, goes against the right of the applicant to cancel the effects of his application by withdrawing it, as long as the patent has not been granted. Exchange of information should therefore never concern matters of substance.
- 22 Article 131, paragraph 1, would seem to overlap partly with Article 130, since mutual assistance between authorities is already provided for by Article 130.
- 23 Whatever may be the motives for such exchange of information and communication, in the opinion of CEIF it should be stipulated in Rule 99 that it is

tation d'une copie officielle de la demande dont la priorité a été revendiquée, permet d'écarter toute fraude lors de la fourniture ultérieure par le déposant des indications omises au moment du dépôt de la demande de brevet européen sous priorité.

Règle 49, Règle 52, par. 4 – Préparatifs techniques en vue de la publication

- 18 «La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été retirée . . .»

Il est suggéré de confirmer par une disposition, à introduire de préférence dans la convention, le droit pour le déposant de retirer sa demande à tout moment.

Dans l'état actuel des textes, ce droit ne peut être qu'indirectement déduit des dispositions de la Règle 49(2).

Règle 50(3) et Article 92 – Forme de la publication des demandes de brevet européen

- 19 Il est prévu par la Règle 50(3) que les revendications nouvelles ou modifiées doivent figurer dans la publication à côté des revendications initiales. Cette disposition est jugée si essentielle qu'il est souhaité de la voir transférée dans la convention à l'article 92.

Article 130 et Article 131 – Règle 99 – Échange d'informations

- 20 À l'avis du CIFE, l'article 130, par. 3, qui renvoie actuellement aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, ne devrait faire référence qu'au seul paragraphe 1. Il ne devrait pas en effet pouvoir être dérogé aux dispositions de l'article 128 au profit d'offices nationaux d'Etats non contractants.
- 21 D'autre part, en ce qui concerne les Etats contractants, des échanges d'informations tels que ceux visés à l'article 130, par. 1, vont à l'encontre du droit du déposant d'annuler les effets de sa demande, en la retirant et ce aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. De tels échanges d'informations devraient donc en tout état de cause ne jamais porter sur des informations de fond.
- 22 Par ailleurs, l'article 131, par. 1 fait, semble-t-il, en partie double emploi avec l'article 130, l'assistance mutuelle entre Administrations étant en effet déjà réglée par l'article 130.
- 23 Enfin, quels que soient les motifs de tels échanges d'informations et communications, il devrait être précisé à la Règle 99, à l'avis du CIFE, qu'ils ont

werden, daß solche Mitteilungen für den Empfänger stets vertraulich sind, wenn es sich um Akten im Sinne des Artikels 128 Absatz 1 (noch nicht veröffentlichte Anmeldungen) handelt. Demnach sollten in Regel 99 Absatz 2 nach den Worten „Die Akteneinsicht wird nach Maßgabe des Artikels 128 gewährt“ folgende Worte eingefügt werden: „insbesondere die Akten oder Abschriften von Akten noch nicht veröffentlichter Patentanmeldungen dürfen Dritten nur mit Zustimmung des Anmelders übermittelt werden“.

Artikel 161 – Stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts

- 24 Die Formulierung „die Behandlung europäischer Patentanmeldungen, deren Behandlung nach Absatz 1 bereits beschränkt ist, weiter beschränken“ in Absatz 2 ist unklar. Nach Ansicht des CIFE sollte jedenfalls die Neuheitsrecherche nie beschränkt werden, selbst – und besonders – in den Fällen, in denen es für die betreffende Anmeldung noch keine Prüfung gibt.

In Artikel 161 Absatz 2 sollten daher nach den Worten „weiter beschränken“ folgende Worte eingefügt werden:

„jedoch dürfen keine Maßnahmen getroffen werden, durch die die Erstellung des europäischen Recherchenberichts aufgeschoben wird“.

Regel 28 – Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen

- 25 Nach der Regel 28 ist vorgesehen, daß ein Muster des Mikroorganismus spätestens am Tag der Einreichung der entsprechenden europäischen Patentanmeldung hinterlegt und der Öffentlichkeit spätestens am Tag der ersten Veröffentlichung der Anmeldung unwiderruflich zugänglich gemacht werden muß.

Eine solche Regelung würde eine Neuerung gegenüber allen Regelungen darstellen, die es zur Zeit auf der Welt, namentlich in den Vereinigten Staaten und in Japan sowie in Deutschland und den Niederlanden, gibt. Sie würde daher schwerwiegende Nachteile mit sich bringen, so daß es CIFE wichtig erschienen ist, sie in den Nummern 47 bis 55 näher darzulegen.

Um das offensichtliche Interesse des Anmelders mit dem Recht der Dritten auf Unterrichtung in einer Weise miteinander in Einklang zu bringen, die der Verfahrensweise der wichtigsten Industrieländer im wesentlichen entspricht, schlägt der CIFE vor, die Regel 28 entsprechend dem unter Nummer 56 wiedergegebenen Text zu fassen.

Regel 40 – Prüfung bestimmter Formerfordernisse

- 26 Nach Ansicht des CIFE ist es falsch, in dieser Regel

always on a confidential basis for the recipient when files as referred to in Article 128, paragraph 1, are concerned (unpublished applications). This could be done by adding to Rule 99, paragraph 2, after “Such communications shall be effected in accordance with the conditions laid down in Article 128;” the words “in particular, files or copies of files of applications as yet unpublished may only be communicated to third parties with the agreement of the applicant”.

Article 161 – Progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office

- 24 The expression “further restrict the processing of a European patent application” in paragraph 2 is ambiguous. In the opinion of CEIF, there should under no conditions be any restriction to the novelty search, even and especially if there is as yet no examination for the application concerned.

In Article 161, paragraph 2, the following should accordingly be inserted after “. . . provided for in paragraph 1,”:

“barring adjournment of the European search report;”.

Rule 28 – Requirements of applications relating to micro-organisms

- 25 Rule 28 states that a sample of the micro-organism is to be deposited not later than the date of filing of the application, to be available to the public irrevocably not later than the date of publication.

Such a system would be a new departure in respect of all existing systems, such as in the United States, Japan, Germany and the Netherlands. This would lead to serious difficulties which CEIF considers important enough to detail under points 47 to 55 below.

In order to reconcile evident interests of the applicant and the right of others to obtain information, essentially along the lines adopted by the main industrial nations, CEIF proposes to develop Rule 28 as set out under point 56 below.

Rule 40 – Examination for certain physical requirements

In the opinion of CEIF this Rule wrongly makes

toujours un caractère confidentiel pour celui qui les reçoit lorsqu'il s'agit de dossiers visés par l'article 128, par. 1 (demandes non encore publiées). Il conviendrait en conséquence d'ajouter à la Règle 99, par. 2, après «ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128»: «en particulier, les dossiers ou copies de dossiers de demandes non encore publiées ne peuvent être transmis à des tiers qu'avec l'accord du demandeur».

Article 161 – Extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets

- 24 L'expression «apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen» au par. 2 est ambiguë. A l'avis du CIFE, il ne devrait en tout cas jamais être apporté de restrictions à la recherche de nouveauté, même et surtout s'il n'y a pas encore d'examen pour la demande considérée.

Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 161, après «prévue au paragraphe 1»:

«à l'exclusion de mesures d'ajournement concernant l'établissement du rapport de recherche européenne».

Règle 28 – Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes

- 25 La Règle 28 prévoit qu'un échantillon du micro-organisme doit être déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen correspondante et accessible au public de manière irrévocable au plus tard à la date de la première publication de la demande.

Un tel système constituerait une novation par rapport à tous les systèmes existant dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Il présenterait de ce fait des inconvénients graves qu'il a paru important au CIFE d'explicitier sous les points 47 à 55 ci-après.

En vue de concilier l'intérêt évident du déposant et le droit à l'information des tiers, d'une manière sensiblement équivalente à celles des principaux pays industriels, le CIFE propose de développer la Règle 28 conformément au texte repris au point 56 ci-après.

Règle 40 – Examen de certaines conditions de forme

- 26 C'est à tort, à l'avis du CIFE, que cette Règle fait

unter anderem auf die Regel 36 Absatz 1 zu verweisen. In dieser letztgenannten Regel wird wiederum auf die Regeln 27 und 29 sowie 32 bis 35 verwiesen. Einige dieser Regeln enthalten jedoch materiell-rechtlich nicht nur Formvorschriften.

Regel 44 Absatz 2 – Inhalt des europäischen Recherchenberichts

- 27 CIFE beantragt, die Worte „soweit erforderlich“ zu streichen. Seines Erachtens ist es nämlich für den Anmelder stets wichtig zu wissen, welche Seiten, Spalten und Zeilen der Schriftstücke Anlaß zu deren Zitierung gegeben haben.

Artikel 14 und Regel 2 Absatz 1 – Sprachen des Europäischen Patentamts

- 28 Hat ein an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligter die Absicht, sich einer anderen Amtssprache des Patentamts als der Verfahrenssprache zu bedienen, so sollte nach Ansicht des CIFE der betreffende Beteiligte gehalten sein, dies dem EPA schon einen Monat und nicht erst zwei Wochen vor der Anhörung mitzuteilen. Noch zweckmäßiger dürfte es wohl sein, bei jedem Beteiligten so zu verfahren, der sich einer der Amtssprachen eines der Vertragsstaaten bedienen möchte.
- 29 Schließlich sollte jeder Beteiligte, der sich einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedient, die Kosten für die Übersetzung übernehmen müssen, aber nicht für die Übersetzung selbst Sorge tragen; dies sollte dem EPA überlassen werden, zumindest in den Fällen, in denen die verwendete Sprache eine andere Amtssprache des Patentamts ist, damit die Qualität der Übersetzung einheitlich und von möglichst hohem Niveau ist.

Artikel 18 Absatz 2 – Einspruchsabteilungen

- 30 Der CIFE vertritt die Auffassung, daß das Mitglied der Einspruchsabteilung, das unter Umständen am Erteilungsverfahren beteiligt war, weder mit der Bearbeitung des Einspruchs noch mit dem Vorsitz der Abteilung betraut werden dürfte.

Artikel 96 und Regel 70 – Feststellung eines Rechtsverlusts

- 31 Falls jemand, der von einem Rechtsverlust betroffen ist, die Auffassung vertritt, daß die Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zutrifft, und das Patentamt sich dieser Auffassung anschließt und demnach das Verfahren fortsetzt, dürfte es wünschenswert sein, daß der Betroffene hiervon unterrichtet wird.

reference to Rule 36, paragraph 1. The latter refers to Rules 27 and 29 and Rules 32 to 35. Some of these Rules concern requirements of substance rather than of mere form.

Rule 44, paragraph 2 – Content of the European search report

- 27 CEIF requests deletion of the words “If necessary,” as it is considered that it will always be important for the applicant to know what are the pages, columns and lines of the documents cited that have motivated citation of these documents.

Article 14 and Rule 2, paragraph 1 – Languages of the European Patent Office

- 28 When a party in an oral procedure before the European Patent Office wishes to use one of the other official languages of the Office rather than the language of the proceedings, it seems desirable to CEIF that said party be required to notify the EPO one month rather than two weeks before the oral proceedings. It also seems even more desirable that the same should apply to any party wishing to use one of the official languages of the Contracting States.
- 29 Also, it seems preferable that a party using a language other than the language of the proceedings should bear the cost of interpretation but not assume responsibility for interpretation, which would be left to the European Patent Office, at any rate when the language used is one of the other official languages of the Office, so as to ensure translation of a uniform and if possible high quality.

Article 18, paragraph 2 – Opposition Divisions

- 30 CEIF thinks that the member of the Opposition Division who may have participated in proceedings for the grant of the patent should not be given the task of examination of the opposition, nor should he chair the Division.

Article 96 and Rule 70 – Noting of loss of rights

- 31 In a case where a person concerned considers that the finding of loss of right of the European Patent Office is inaccurate and the Office accepts his views and consequently continues the proceedings, it seems desirable that the person concerned be informed accordingly.

référence, entre autres, à la Règle 36, par. 1. Cette dernière renvoie aux Règles 27 et 29 et aux Règles 32 à 35. Or, certaines de ces règles concernent des prescriptions touchant au fond et non à la simple forme.

Règle 44, par. 2 – Contenu du rapport de recherche européenne

- 27 Le CIFE demande la suppression des mots «si nécessaire». Il considère en effet qu'il sera toujours important pour le demandeur de savoir quelles sont les pages, colonnes et lignes, des documents cités qui ont motivé la citation desdits documents.

Article 14 et Règle 2, par. 1 – Langues de l'Office Européen des Brevets

- 28 Lorsqu'une partie à une procédure orale devant l'Office Européen des Brevets entend utiliser l'une des autres langues officielles de l'Office plutôt que la langue de la procédure, il paraît souhaitable au CIFE que ladite partie soit tenue de le notifier à l'O.E.B. un mois à l'avance plutôt que deux semaines avant l'audience. Il paraît en outre encore plus souhaitable qu'il en soit de même pour toute partie désirant utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants.
- 29 Il paraît enfin préférable que toute partie utilisant une langue autre que la langue de la procédure soit tenue d'assumer les frais de l'interprétation, mais non l'interprétation elle-même, celle-ci étant laissée aux soins de l'O.E.B. lui-même au moins lorsque la langue utilisée est une autre langue officielle de l'Office, de façon à assurer des traductions de qualité uniforme et si possible élevée.

Article 18 – 2 Divisions d'opposition

- 30 Le CIFE est d'avis que le membre de la division d'opposition qui aurait éventuellement participé à la procédure de délivrance, ne devrait pas se voir confier l'instruction de l'opposition, ni la présidence de la division.

Article 96 et Règle 70 – Constatation de la perte d'un droit

- 31 Dans le cas où une personne intéressée qui a perdu un droit estime non fondées les conclusions de l'Office Européen des Brevets et où l'Office se range à son point de vue et poursuit en conséquence la procédure, il paraît souhaitable que l'intéressé en soit prévenu.

Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b

- 32 Die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sollten zusammengefaßt werden.

Artikel 97 – Veröffentlichung des europäischen Patents

- 33 CIFE möchte, daß in der Patentschrift die vom Patentamt bei der Prüfung berücksichtigten Unterlagen angegeben werden.

Artikel 107 und 108 – Frist und Form der Beschwerde und Abhilfe

- 34 Nach Artikel 107 ist die Beschwerde innerhalb von **drei Monaten** nach der Zustellung der Entscheidung einzulegen und zu begründen.

Eine solche Regelung dürfte nicht flexibel genug sein. CIFE hätte den Wunsch, daß für die Einlegung der Beschwerde eine relativ kurze Frist von beispielsweise **zwei Monaten** nach der Zustellung der Entscheidung eingeführt, für die Einreichung der Begründung jedoch eine längere Frist von beispielsweise **sechs Monaten** nach der Zustellung der Entscheidung eingeräumt wird.

Hält die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig, so müßte sie ihr innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt der Begründung stattgeben.

Artikel 120 Absatz 2 – Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

- 35 CIFE vertritt die Auffassung, daß alle in Artikel 120 Absatz 2 genannten Fristen einheitlich zwei Monate betragen sollten.

Artikel 124 Absatz 3 – Ergänzender europäischer Recherchenbericht

- 36 CIFE vertritt die Auffassung, daß die Frist von einem Monat für die Entrichtung der Zusatzrecherchegebühr auf zwei Monate verlängert werden sollte.

Artikel 128 Absatz 5 – Akteneinsicht

- 37 CIFE würde es für richtig halten, daß außer den in Artikel 128 Absatz 5 aufgeführten Angaben, die das Europäische Patentamt Dritten mitteilen und sogar vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung veröffentlichen kann, noch folgende Angaben derselben Regelung unterliegen:

- Hinweis auf die Priorität, sofern eine solche beansprucht wird, und
- Hinweis darauf, daß es sich um eine Anmeldung

Article 96, paragraph 2(b)

- 32 It is suggested that the fees for grant and printing be combined.

Article 97 – Publication of a European patent

- 33 CEIF formulates the wish that the patent specification should mention the documents considered in examination by the Office.

Article 107 and Article 108 – Time limit and form of appeal

- 34 Article 107 stipulates that the appeal must be filed within **three months** after the date of notification of the decision and that it must set out the grounds on which it is based.

Such a system seems unduly rigid. CEIF would wish that the appeal has to be filed at relatively short notice, for example **two months** after the date of notification of the decision appealed from, but leaving more time, for example **six months** also from the date of notification, for giving the grounds on which it is based.

If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible, it should then rectify its decision within a month from receipt of the statement of grounds for the appeal.

Article 120, paragraph 2 – Further processing of the European application

- 35 CEIF considers that the periods in Article 120, paragraph 2, should be uniformly set at two months.

Article 124, paragraph 3 – Supplementary European search report

- 36 CEIF considers that the time limit of one month for payment of the additional search fee should be increased to two months.

Article 128, paragraph 5 – Inspection of files

- 37 CEIF would wish that the data which the European Patent Office may communicate to third parties or publish even before publication of the patent application should include, in addition to those listed in Article 128, paragraph 5:

- a mention of priority, if claimed
- a mention of the PCT origin of the application where this is the case.

Article 96 par. 2 b)

- 32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.

Article 97 – Publication du brevet européen

- 33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.

Article 107 et Article 108 – Délai et forme des recours et révisions

- 34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de **trois mois** à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.

Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, **deux mois** à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple **six mois** à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.

Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.

Article 120, par. 2 – Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

- 35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.

Article 124 par. 3 – Rapport complémentaire de recherche européenne

- 36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.

Article 128, par. 5 – Inspection publique

- 37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128, par. 5:
- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une
 - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.

mit PCT-Ursprung handelt, sofern dies der Fall ist.

Artikel 157 – Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

- 38 CIFE möchte, daß im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung auch dann hingewiesen wird, wenn die entsprechende internationale Anmeldung bereits veröffentlicht worden ist.

Article 157 – Publication of the international application

- 38 Notwithstanding publication of a corresponding international application, CEIF would wish mention of the publication of the European application in the European Patent Bulletin.

Dritter Teil

REDAKTIONELLE BEMERKUNGEN

Artikel 16 – Zuständigkeit der Eingangsstelle

- 39 Es wäre wünschenswert, zumindest die französische Fassung zu verbessern, um klarer herauszustellen, daß sich die beiden Bedingungen kumulieren und die Eingangsstelle bis zu dem Zeitpunkt zuständig ist, an dem die letzte der beiden Bedingungen erfüllt ist.

Artikel 58 Absatz 1 – Recht auf das europäische Patent

- 40 Es dürfte zweckmäßiger sein, den derzeitigen Absatz 1 wie folgt in zwei Absätze einzuteilen, wobei der bisherige Absatz 2 zu Absatz 3 würde:

„(1) Das Recht auf das europäische Patent . . . , dem der Arbeitnehmer angehört.

(2) Haben mehrere eine Erfindung . . . benannten Vertragsstaaten.

(3) Im Verfahren . . . in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Recht geltend zu machen.”

Artikel 88 Absatz 2 – Eingangsprüfung

- 41 Eine genauere Formulierung wäre wünschenswert. Anstelle von „so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt” wäre es zweckmäßiger zu sagen: „*so gilt die Anmeldung als nicht eingereicht*”.

Vierter Teil

VERTRETUNG

Artikel 133, 134 und 162

- 42 CIFE hält den derzeitigen Wortlaut der Artikel 133 und 134 in sachlicher Hinsicht für zufriedenstellend.

Part Three

EDITORIAL COMMENTS

Article 16 – Competence of the Receiving Section

- 39 At least in the French text it would be desirable to improve the wording to render more explicit the cumulative character of the two conditions, the Receiving Section remaining responsible up to the date of the later of the two conditions to be fulfilled.

Article 58, paragraph 1 – Right to a European patent

- 40 It seems preferable to divide the present paragraph 1 into two paragraphs and to renumber paragraph 2 as paragraph 3, as follows:

“(1) The right to a European patent . . . to which the employee is attached.

(2) If two or more persons . . . in that application as published.

(3) For the purposes of proceedings . . . referred to in paragraphs 1 and 2.”

Article 88, paragraph 2 – Examination on filing

- 41 A more precise wording would be desirable. Rather than saying “the application shall not be dealt with as a European patent application” it seems preferable to say “*the application is considered as not having been filed*”.

Part Four

REPRESENTATION

Articles 133, 134 and 162

- 42 The present text of Articles 133 and 134 is considered satisfactory by CEIF as to their substance.

Article 157 – Publication de la demande internationale

- 38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.

Troisième partie

REMARQUES RÉDACTIONNELLES

Article 16 – Compétence de la Section de dépôt

- 39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.

Article 58, par. 1 – Droit au brevet européen

- 40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3, comme suit:
- «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché
(2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée
(3) dans la procédure ... aux paragraphes 1 et 2.»

Article 88 par. 2 – Examen lors du dépôt

- 41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «*la demande est réputée ne pas avoir été déposée*».

Quatrième partie

REPRÉSENTATION

Articles 133, 134 et 162

- 42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.

- 43 Die Form selbst ist verbessert worden, doch hat sich dabei der Gebrauch der Worte „profession, professionnel“ nicht vermeiden lassen, deren Bedeutung im Englischen und im Französischen nicht gleich ist, da die nationalen Regelungen in Großbritannien einerseits und in den europäischen Staaten, in denen die freie Wahl des Vertreters besteht, andererseits sehr unterschiedlich sind.

Es wird daher vorgeschlagen, den genannten Artikeln einen Absatz vorzuschicken, in dem klar gestellt wird, daß die Begriffe „profession, professionnel“ so zu verstehen sind, daß sie für alle Personen gelten, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig freiberuflich oder als Angestellte eines Unternehmens ausüben.

- 44 Auch dann, wenn, wie vorgeschlagen, eine solche Bestimmung vorsichtshalber vorangestellt würde, enthielte Artikel 162 nach Ansicht des CIFE ungeeignete Ausdrücke, insbesondere „représenter“ („vertreten“) in Absatz 1 Buchstabe b, „en cette qualité“ („zur Vertretung“, „diese Vertretung“) in Absatz 3 (Satz 1), „représentation à titre habituel“ („regelmäßige Vertretung“) in Absatz 4 und „en qualité de mandataire agréé“ („die Vertretung wahrnehmen“) in Absatz 6, da sie sich auf nationale Regelungen beziehen, nach denen es aber gerade weder zugelassene Vertreter noch eine Vertretungsbefugnis gibt.

CIFE schlägt daher folgende rein redaktionelle Änderungen vor, die sich lediglich auf die Länder beziehen, in denen die Wahl der Vertreter frei ist.

Artikel 162 (geändert)

(Die vorgeschlagenen Änderungen sind *kursiv* gedruckt)

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

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

(2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ergibt. In der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz ist auch der Umfang der Befugnis zur Vertretung vor dieser Behörde anzugeben.

(3) Unterliegt in einem Vertragsstaat die Befugnis, auf dem Gebiet des Patentwesens *vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz aufzutreten*, nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß der Antragsteller

- 43 The wording has been improved, but it still has not avoided the use of the words “profession” and “professional” in English and in French. The term does not cover exactly the same concept in the two languages, particularly if one takes into account differences at the national level in the United Kingdom and in European countries where the choice of representative is left free.

In order to improve matters, it is suggested to have these Articles preceded by a paragraph stating that the terms “profession, professional” are to be understood as applying to all persons habitually exercising an activity in the field of industrial property, on a self-employed basis or in industrial employment.

- 44 The wording of Article 162, even considering the cautionary statement according to the suggestion above, in the opinion of CEIF contains inappropriate expressions, in particular “represent” in paragraph 1(b), “en cette qualité” (“as professional representatives”) in paragraph 3, “habitually . . . as professional representative” in paragraph 4 “en qualité de mandataire agréé” (as professional representatives) in paragraph 6, for these clauses refer to national situations in which precisely there are no “mandataires agréés” nor is there “habilitation”.

CEIF accordingly proposes the following purely editorial amendments which only concern those countries where the choice of representative is free.

Article 162 (amended)

(amended parts printed in *italics*)

“(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

- (a) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;
- (b) he must be authorised *to act on behalf of* natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or employment.

(2) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the above-mentioned conditions are fulfilled. The certificate furnished by the central industrial property office must also specify the extent of the entitlement to act as a professional representative before this authority.

(3) When, in any Contracting State, entitlement to act in patent matters *before the central industrial property office* is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who *act* in patent matters before the central industrial property office

43 La forme elle-même est améliorée, mais n'a pu toutefois éviter l'emploi des mots «profession, professionnel» dont la portée n'est pas la même selon la langue anglaise ou française employée, compte tenu des situations nationales bien différentes en Grande-Bretagne d'une part et dans les Etats européens où le choix du mandataire est libre d'autre part.

Il est suggéré à cet effet de faire figurer en tête desdits articles un paragraphe précisant que les expressions «profession, professionnel» doivent s'entendre comme s'appliquant à toutes les personnes qui exercent à titre habituel leur activité dans le domaine de la propriété industrielle, que ce soit à titre libéral ou comme salariés d'entreprises.

44 La rédaction de l'article 162, même compte tenu de la précaution qui serait prise selon la suggestion ci-dessus, comporte à l'avis du CIFE des expressions impropres, notamment les expressions «représenter» au paragraphe 1 b), «en cette qualité» au paragraphe 3, «représentation à titre habituel» au paragraphe 4, «en qualité de mandataire agréé» au paragraphe 6, car elles font référence à des situations nationales dans lesquelles précisément il n'y a ni mandataires agréés, ni habilitation.

Le CIFE en conséquence propose les amendements purement rédactionnels suivants, qui ne visent que les pays dans lesquels le choix des mandataires est libre.

Article 162 amendé

(Les passages imprimés en caractères *italiques* correspondent aux amendements proposés)

«(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes:

- a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;
- b) être habilitée à *agir* en matière de brevets d'invention *pour* des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel *elle* exerce ou est employée.

(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le Service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir devant le service central de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le

diese Tätigkeit vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben. Die Voraussetzung der *Ausübung dieser Tätigkeit* ist jedoch nicht für Personen erforderlich, 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 vom Erfordernis der fünfjährigen *regelmäßigen Ausübung einer Tätigkeit* auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats nach Absatz 3 Satz 1 Befreiung erteilen, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat.

(5) Personen, die ihren Geschäftssitz oder ihren Arbeitsplatz in einem Staat haben, der diesem Übereinkommen weniger als ein Jahr vor Ablauf der Übergangszeit nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Übergangszeit beitrifft, können während einer Zeit von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staats an, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(6) Die Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, dürfen vor dem Europäischen Patentamt nur in dem Umfang *auftreten*, in dem sie gemäß der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz *befugt sind*, auf dem Gebiet des Patentwesens in dem Vertragsstaat *tätig zu sein*, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben.

(7) Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, bleiben auch nach Ende der Übergangszeit *in dieser Liste – ohne Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs ihrer Befugnis – eingetragen*, ohne daß sie die europäische Eignungsprüfung nach Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c abgelegt haben, selbst wenn sie nicht Angehörige eines Vertragsstaats sind.”

- 45 Während der Anhörung der interessierten Kreise in Luxemburg im Januar 1972 hat der Präsident der Konferenz die Absicht der Konferenz der Sachverständigen unterstrichen, während der Übergangsperiode die vorhandene Lage und die erworbenen Rechte zu respektieren, ohne sie auszuweiten oder einzuschränken.
- 46 Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, daß die gegenwärtigen Rechte zur Vertretung anderer Gesellschaften, über die Gesellschaften in manchen Mitgliedstaaten verfügen, vergessen worden sind. Folglich wird vorgeschlagen, einen Artikel 161 bis auf-

of the said State must have habitually done so for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural and legal persons in patent matters before the central industrial property office of one of the Contracting States is officially recognised in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from the requirement of having habitually acted for five years before the central industrial property office of a Contracting State in accordance with paragraph 3, first sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(5) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period, may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 4, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(6) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives may only act before the European Patent Office to the extent that they are entitled, within the terms of the certificate furnished by the central industrial property office to act in patent matters in the Contracting States in which they exercise their profession.

(7) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives, shall *remain entered on that list, but without any restrictions on their entitlement to act* after the expiry of the transitional period without having to take the European qualifying examination under Article 134, paragraph 2(c), even though they may not be nationals of one of the Contracting States.”

- 45 The President of the Conference at the hearing at Luxembourg in January 1972 stressed the desire of the Conference of Experts to respect during the transitional period existing rights and situations without extension or reduction.
- 46 In this context it is noted that the present right that in some States companies have to represent other companies has been forgotten and it is therefore requested to add an Article 161(a) which might be worded:

service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, des cinq années *de l'exercice d'une activité habituelle en matière de brevets d'invention* devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve, qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière.

(5) les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

(6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés en vertu du paragraphe 1, ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que *dans les limites où elles sont habilitées*, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, à agir en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité.

(7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, restent *inscrites sur cette liste, mais sans limite d'habilitation* après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2 lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»

45 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en Janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer.

46 Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction pourrait être:

zunehmen, der wie folgt lauten könnte:

„Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann in Abweichung von Artikel 133, Absatz 3, ein Angestellter einer juristischen Person, die eine Niederlassung auf dem Gebiet eines der Vertragsstaaten hat, in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt für andere juristische Personen handeln, die sich auf dem Gebiet eines Vertragsstaates befinden, soweit dieser Angestellte befugt ist, es vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Staates zu tun, in dem sich sein Arbeitgeber befindet.“

Dabei ist zu bemerken, daß eine solche Vorschrift die heutigen Rechte der Gesellschaften der betreffenden Länder erheblich einschränkt, weil sie die Möglichkeit ausschließt, daß Angestellte von Gesellschaften dieser Länder für Gesellschaften handeln können, die ihren Sitz nicht in einem Vertragsstaat haben.

Diesbezüglich will CIFE es bei seinem Einverständnis mit dieser Einschränkung belassen, da es vergeblich wäre, von Nichtvertragsstaaten entsprechende Konzessionen zu erwarten.

“During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 133, paragraph 3, an employee of a legal person having a registered place of business within the territory of one of the Contracting States may act in any proceedings before the European Patent Office on behalf of other legal persons having a registered place of business within the territory of one of the Contracting States, to the extent that he is entitled to do so before the central industrial property office of the State in which his employer has its registered place of business.”

It may be noted that this does in fact comprise a considerable restriction in regard of present rights in the countries concerned, since it excludes the possibility for employees of legal persons in these countries to represent legal persons not having a registered place of business in one of the Contracting States.

CEIF does not retract from its acceptance of such a restriction, considering that one would hope in vain for reciprocity on behalf of the non-Contracting States.

Fünfter Teil

ERFORDERNISSE EUROPÄISCHER PATENTANMELDUNGEN BETREFFEND MIKROORGANISMEN

(Regel 28)

- 47 Diese Regel ist erst neuerdings in die Ausführungsordnung aufgenommen und ist in den vorbereitenden Dokumenten vom 8. Dezember 1972 veröffentlicht worden.

Regel 28 schreibt unter anderem vor, daß ein Muster des Mikroorganismus bei einer bezeichneten Sammelstelle zu hinterlegen ist; sie schreibt ferner vor, daß das Muster der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Patentanmeldung unwiderprüflich zugänglich sein muß, d.h. spätestens achtzehn Monate nach dem Prioritätstag. Die betroffene Industrie hatte noch keine Gelegenheit, diese Vorschrift mit den Regierungsdelegationen und ihren Beratern zu erörtern. Das vorliegende Memorandum will daher die Vorschriften dieser Regel behandeln.

- 48 In ihrer derzeitigen Form ist Regel 28 für die betroffene Industrie insoweit nicht annehmbar, als demjenigen, der Patentanmeldungen für Mikroorganismen einreicht, vorgeschrieben wird, der Öffentlichkeit mehr zugänglich zu machen als ein Anmelder in irgendeinem anderen Bereich. Der Mikroorganismus selbst ist zum Großteil als Know-how zu betrachten, das der Öffentlichkeit im Normalfall in einer Patentanmeldung nicht zugänglich gemacht wird. In diesem Bereich ist der Anmelder somit aufgrund der Regel 28 gezwungen, seinen Konkur-

Part Five

REQUIREMENTS OF APPLICATIONS RELATING TO MICRO-ORGANISMS

(Rule 28)

- 47 This Rule has been introduced into the said regulations recently and was published in the preparatory documents dated 8 December 1972. The said Rule requires *inter alia* the deposit of a sample of the micro-organism with an appointed culture collection; it is further required that the sample must be available to the public irrevocably not later than the date of publication of the application, that is not later than 18 months after the priority date. The industries concerned have not yet had the opportunity of discussing these requirements with the Government delegations and their advisers. It is, therefore, the aim of these comments to deal with the implications of the said Rule.

- 48 Rule 28 in its present form is unacceptable to the industries concerned in as much as it requires the applicant of applications relating to micro-organisms to give more to the public than any applicant on other fields. The micro-organism itself must largely be regarded as know-how which is normally not disclosed to the public in the patent application. Thus, the applicant in the instant field is by means of Rule 28 required to put his competitors in a position to almost immediately copy his invention since he is to make available to the public the

«Durant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133, par. 3, un employé d'une personne morale ayant un établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peut agir dans toute procédure devant l'Office Européen des Brevets pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants dans la mesure où cet employé est habilité à le faire devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat où son employeur est établi.»

Il est fait observer qu'une telle disposition contient une restriction importante par rapport aux droits existants des sociétés des pays considérés, puisqu'elle exclut la possibilité pour les employés des sociétés de ces pays de représenter des sociétés n'ayant pas leur siège dans l'un des Etats contractants.

La CIFE à cet égard ne revient pas sur l'acquiescement qu'il a donné à cette restriction, compte tenu du fait qu'il serait vain d'espérer une réciprocité de la part des Etats non contractants.

Cinquième Partie

PRESCRIPTIONS RÉGISSANT LES DEMANDES DE BREVET CONCERNANT DES MICRO-ORGANISMES

(Règle 28)

- 47 Cette règle a été récemment introduite dans le règlement et a été publiée dans des documents préparatoires datés du 8 décembre 1972.

Cette règle prescrit entre autres le dépôt d'un échantillon du micro-organisme dans une collection désignée; elle prescrit de plus que l'échantillon doit être irrévocablement accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande de brevet, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après la date de priorité. Les industries concernées n'ont pas encore eu l'occasion de discuter de ces prescriptions avec les délégations gouvernementales et leurs conseillers. C'est donc le but de ce mémorandum de traiter des prescriptions de cette règle.

- 48 Dans sa forme actuelle, la Règle 28 n'est pas acceptable par les industries concernées pour autant qu'elle prescrit au déposant des demandes de brevet concernant des micro-organismes de donner plus au public que ne le fait un déposant dans n'importe quel autre domaine. Le micro-organisme lui-même doit être en grande partie considéré comme un know-how qui, normalement, n'est pas révélé au public dans une demande de brevet. Ainsi le demandeur, dans le domaine en cause, est, en raison de la Règle 28, tenu de permettre à ses concurrents

renten die Möglichkeit zu geben, seine Erfindung praktisch sofort zu kopieren, denn er hat der Öffentlichkeit den Mikroorganismus der Erfindung zugänglich zu machen. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, daß dieser sehr wichtige Teil des Know-how zu einem Zeitpunkt zugänglich gemacht werden muß, zu dem der Anmelder keinen Rechtstitel geltend machen kann.

Dieser Anmelder ist daher im Vergleich zu den Anmeldern auf anderen Gebieten, die ihr Know-how nicht zugänglich zu machen brauchen, in einer sehr viel schlechteren Lage.

- 49 Die Vorschriften der Regel 28 wurden mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen, da sie von den Vorschriften anderer Länder erheblich abweichen.
- 50 Nach den in den Vereinigten Staaten geltenden Vorschriften [608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, in der Fassung vom 29. Juli 1971] ist das Muster des Mikroorganismus spätestens am Tag der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung zu hinterlegen und der Öffentlichkeit nach der Erteilung des Patents zugänglich zu machen; solange die Patentanmeldung bearbeitet wird, braucht das Muster lediglich den Personen zugänglich gemacht zu werden, die der Commissioner of Patents nach der Regel 14 der Rules of Practice bestimmt hat.
- 51 In Japan wird in den im Juni 1971 veröffentlichten sogenannten revidierten Prüfungsregeln, die rückwirkend zum 1. Januar 1971 in Kraft getreten sind, die Hinterlegung der Mikroorganismen eingehend behandelt. In Absatz 3.14 wird sehr ausführlich beschrieben, wie die Mikroorganismen zu hinterlegen sind, und darüber hinaus genau angegeben, welche Ausnahmen von der allgemeinen Regel beispielsweise im Fall von Bakterien oder krankheitserregenden Viren gelten, die ausdrücklich von der Hinterlegung ausgeschlossen sind.
- 52 In den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland wird nach der von den Patentämtern und Gerichten geübten Praxis (Vorschriften sind nicht erlassen worden) vom Anmelder verlangt, daß er spätestens am Prioritätstag ein Muster des Mikroorganismus hinterlegt und dieses der Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt zugänglich macht, an dem er zumindest über einen einstweiligen Patentschutz verfügt, d.h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die nach der amtlichen Prüfung erfolgt.
- 53 Im Vereinigten Königreich hat das Oberhaus, nachdem es eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aufgehoben hatte, in einem Beschluß festgestellt, daß das Patentgesetz nicht als Rechtsgrundlage dafür dienen kann, die Hinterlegung eines Mikroorganismus vorzuschreiben. Auf den Seiten 164/165 des Berichts des sogenannten „Banks Committee“ werden Erfindungen behandelt, die sich auf Mikroorganismen beziehen. Unter Nummer 550 wird bemerkt, das Gericht der 1. Instanz habe den Standpunkt eingenommen, daß im Vereinigten Königreich der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht erst bei
- micro-organism of the invention. In particular it must be emphasised that this very important part of the know-how shall be available at a time where the applicant has no enforceable legal instrument. As compared with applicants in other fields who need not make available their know-how he is in a much worse position.
- 49 The requirements of Rule 28 have been noted with great surprise since they differ substantially from regulations in other countries.
- 50 The rules in effect in the USA (608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, revised July 29, 1971), prescribe that the culture of the micro-organism must be deposited not later than the effective filing date of the application and must be available to the public after the grant of the patent; during the pendency of the patent application the culture will be made available only to such ones determined by the Commissioner of Patents in accordance with rule 14 of the Rules of Practice.
- 51 As far as Japan is concerned the revised so-called examination standard, which appeared in June of 1971 and became effective retroactively as of January 1 1971, deals with the deposit of micro-organisms in great detail. Clause 3.14 very broadly describes the manner in which micro-organisms have to be deposited and, moreover, specifically mentions exceptions to the general rule in case of, for example, pathogenic bacteria and viruses which are expressly excluded from the deposit.
- 52 The practice in the Netherlands and in the Federal Republic of Germany developed – in the absence of regulations – by the patent office and the courts requires the applicant to deposit a sample of the micro-organism not later than the priority date and to make it available to the public as of the date he enjoys at least provisional patent protection, that is the publication after the official examination.
- 53 In the United Kingdom the House of Lords reversing a decision of the High Court of Justice held that the patent law would not provide a sound basis for the requirement to deposit a micro-organism. The report of the so-called Banks Committee dealt with inventions involving the use of micro-organisms on pages 164/165. In item 550 it is mentioned that the court of first instance took the position that the micro-organism should be available to the United Kingdom public not only at the publication date of the complete specification but also at its filing date. It is, however, further stated that the judge made

de copier presque immédiatement son invention, puisqu'il doit rendre accessible au public le micro-organisme de l'invention. En particulier, il faut insister sur le fait que cette partie très importante du know-how doit être accessible à un moment où le demandeur n'a pas de titre officiel à faire valoir.

Ce demandeur est dans une bien plus mauvaise position en comparaison avec les demandeurs des autres domaines, qui ne sont pas tenus de rendre accessible leur know-how.

- 49 C'est avec une grande surprise que l'on a pris connaissance des prescriptions de la Règle 28, car elles diffèrent de façon substantielle des prescriptions d'autres pays.
- 50 Les prescriptions en vigueur aux Etats-Unis [608.01 (p) Manual of Patent Examination Procedure, révisé le 29 juillet 1971] demandent que l'échantillon du micro-organisme soit déposé au plus tard à la date de dépôt effective de la demande et qu'il soit accessible au public après l'accord du brevet; tant que la demande de brevet est en cours, l'échantillon doit être accessible seulement à des personnes désignées par le Commissioner of Patents selon la Règle 14 des Rules of Practice.
- 51 Au Japon, ce que l'on a appelé les règles d'examen révisées, publiées en juin 1971 et ayant un effet rétroactif au 1er janvier 1971, traitent du dépôt des micro-organismes de façon détaillée. Le paragraphe 3.14 décrit très longuement la façon dont les micro-organismes doivent être déposés et, de plus, mentionne de façon précise les exceptions à la règle générale, dans le cas, par exemple, de bactéries ou de virus pathogènes qui sont expressément exclus du dépôt.
- 52 Aux Pays-Bas et en République Fédérale d'Allemagne la pratique instaurée (en l'absence de règles) par les Offices de Brevets et les Tribunaux et Cours, exige du demandeur qu'il dépose un échantillon du micro-organisme au plus tard à la date de priorité et qu'il le rende accessible au public à la date à laquelle il possède au moins une protection provisoire par brevet, c'est-à-dire au moment de la publication qui intervient après l'examen officiel.
- 53 Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords, révoquant une décision de la Haute Cour de Justice, a décidé que la loi sur les brevets ne constituait pas un fondement valable pour prescrire le dépôt d'un micro-organisme. Le rapport de ce que l'on a appelé le «Banks Committee» traite des inventions impliquant l'utilisation de micro-organismes aux pages 164/165. A l'Article 550, il est écrit que le Tribunal de Première Instance a pris une position selon laquelle le micro-organisme devait être accessible au public du Royaume-Uni, non seulement à la date de publication du mémoire descriptif (com-

Veröffentlichung der vollständigen Anmeldung („complete specification“), sondern schon bei ihrer Einreichung zugänglich sein müsse. An einer späteren Stelle heißt es jedoch, daß nach Auffassung des Richters in solchen Fällen der Öffentlichkeit kein Nachteil entstünde, wenn das Gesetz dahingehend geändert würde, daß der Mikroorganismus der Öffentlichkeit erst zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents zugänglich gemacht werden müßte. Im Bericht heißt es weiter, daß gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt worden sei; über den Ausgang des Berufungsverfahrens wird jedoch nichts gesagt. Daraus dürfte zu schließen sein, daß die Empfehlung des Banks Committee am Schluß von Nummer 552 vor dem Beschluß des Oberhauses ergangen ist.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß das Banks Committee seine Empfehlung,

nach der ein Muster des Mikroorganismus am Tage oder vor dem Tage der Einreichung der vollständigen Anmeldung (complete specification) hinterlegt werden muß und der Mikroorganismus der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bei der ersten Veröffentlichung der vollständigen Anmeldung (complete specification), d.h. 18 Monate nach dem Prioritätstag der Anmeldung, unbeschränkt und unbeschränkbar zugänglich gemacht sein muß,

offenbar ohne eine umfassende Abwägung der Auswirkungen ausgesprochen hat, die eine solche Vorschrift wohl haben dürfte. Die Empfehlung ist noch nicht in das Gesetz oder in irgendwelche Vorschriften aufgenommen worden, und es bleibt abzuwarten, ob sie – insbesondere angesichts des genannten Beschlusses des Oberhauses und der Auffassung des Gerichts der 1. Instanz – angenommen wird. Es dürfte wahrscheinlicher sein, daß in Großbritannien Vorschriften ergehen werden, wonach der Mikroorganismus der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bei der Erteilung des Patents, aber noch nicht bei der ersten Veröffentlichung zugänglich sein muß.

- 54 Die Regel 28 wäre, wenn sie in ihrer derzeitigen Form in Kraft träte, die erste Vorschrift, die die Auflage enthielte, der Öffentlichkeit ein Muster des Mikroorganismus zu einem Zeitpunkt zugänglich zu machen, zu dem der Anmelder praktisch über keinerlei Schutz verfügt. Es gibt kein überzeugendes Argument, das für diese neue Konzeption spricht, die offensichtlich die Erfinder auf dem betreffenden Gebiet benachteiligt und Dritten unangemessene Vorteile einräumt.
- 55 Eine Änderung der Regel 28 ist daher unbedingt notwendig, um einen gerechten Ausgleich der Interessen der Erfinder und der Öffentlichkeit herbeizuführen. Zu diesem Zweck werden die folgenden Vorschläge unterbreitet, die in völliger Übereinstimmung mit den wesentlichen Kriterien der japanischen Vorschriften sowie mit der niederländischen und der deutschen Praxis stehen dürften.

the observation that in such cases “it might be of no disadvantage to the public if the law were altered to require only that the micro-organism should be available to the public at the date on which the patent was granted”. The report goes on to say that this decision is under appeal but fails to indicate the outcome of the appeal. It must, therefore, be concluded that the recommendation of the Banks Committee appearing at the end of item 552 has been made prior to the decision of the House of Lords.

It is noteworthy that the Banks Committee arrived at its recommendation

requiring the deposit of the sample of the micro-organism at or before the filing date of the complete specification and also requiring the irrevocable withdrawal of all restrictions on the availability of the sample to the United Kingdom public at the early publication date of the specification (that is 18 months after the priority date of the application)

apparently without giving due consideration to the effect such regulation is likely to have. The recommendation has not yet been incorporated in either the law or any regulation and it remains to be seen whether it will be accepted or not, particularly in view of the aforementioned decision of the House of Lords and the observation of the court of first instance. It would appear more likely that a regulation in the United Kingdom would require availability to the United Kingdom public as of the date of the grant of a patent rather than the date of the early publication.

- 54 Rule 28 would – if it would become effective in its present form – be the first regulation to require public availability at a date where the applicant has practically no protection. There is no persuasive argument to support this new approach which is clearly to the disadvantage of inventors in the instant field and provides undue advantages to third parties.
- 55 From the above it follows that alteration of Rule 28 is mandatory in order to fairly balance the interests of the inventor and the public. In an effort to achieve that goal the following suggestions which appear to be fully in line with the substantial criteria of the Japanese regulations and the Dutch and the German practice are made:

plete specification), mais aussi à sa date de dépôt. Cependant, il est indiqué plus loin que le juge a fait observer que dans de tels cas «il n'y aurait pas de désavantage pour le public si la loi était modifiée pour prescrire que le micro-organisme devrait être accessible au public seulement à la date d'accord du brevet». Le rapport poursuit en indiquant que cette décision est frappée d'appel, mais omet de donner le résultat de l'appel. Par conséquent, il faut en conclure que la recommandation du Banks Committee figurant à la fin de l'article 552 a été faite avant la décision de la Chambre des Lords.

Il faut bien attirer l'attention sur le fait que le Banks Committee est parvenu à sa recommandation:

prescrivant le dépôt d'un échantillon du micro-organisme à la date ou avant la date de dépôt du mémoire descriptif (complete specification) et prescrivant également la suppression irrévocable de toute restriction à l'accessibilité du micro-organisme au public du Royaume-Uni à la première date de publication du mémoire descriptif (c'est-à-dire 18 mois après la date de priorité de la demande), apparemment sans prendre en pleine considération les effets qu'une telle prescription est appelée vraisemblablement à avoir. La recommandation n'a pas encore été incorporée dans la loi, ni dans un quelconque règlement et il reste à voir si elle sera acceptée ou non, particulièrement en raison de la décision précitée de la Chambre des Lords et de la remarque du Tribunal de Première Instance. Il semble plus vraisemblable qu'un règlement dans le Royaume-Uni demandera l'accessibilité pour le public du Royaume-Uni à la date de l'accord du brevet et non pas à la date de la première publication.

54 La Règle 28 serait, si elle entrait en vigueur dans sa forme actuelle, le premier règlement imposant l'accessibilité au public à une date à laquelle le demandeur n'a pratiquement aucune protection. Il n'existe pas d'argument convainquant pour défendre cette nouvelle conception qui, manifestement, défavorise les inventeurs dans le domaine considéré et fournit des avantages exagérés aux tiers.

55 De ce qui précède, il résulte qu'une modification de la Règle 28 est obligatoire, afin d'équilibrer impartialement les intérêts des inventeurs et du public. Pour s'efforcer d'atteindre ce but, les suggestions suivantes, qui semblent totalement en accord avec les critères essentiels de la réglementation japonaise et avec les pratiques hollandaise et allemande, sont faites:

56 Regel 28 — Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen

(1) Betrifft eine Erfindung ein Verfahren, in dem als Grundstoff ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, oder ein Erzeugnis, das mit Hilfe eines solchen Verfahrens hergestellt worden ist, so gelten für die europäische Patentanmeldung die Erfordernisse des Artikels 81 als erfüllt, wenn

a) der Mikroorganismus in der Anmeldung so genau wie möglich beschrieben ist und ferner

b) ein Muster des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Sammelstelle für Kulturen hinterlegt wird.

(2) Der Anmelder hat dem Europäischen Patentamt innerhalb von zwei Monaten die Sammelstelle zu bezeichnen, bei der das Muster hinterlegt worden ist, und deren Eintragungsdatum mitzuteilen. Diese Angaben müssen in die Anmeldung aufgenommen werden.

(3) Nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ist das hinterlegte Muster einem Dritten, der beim Europäischen Patentamt einen entsprechenden Antrag zu stellen hat, unter folgenden Voraussetzungen unwiderruflich zugänglich:

Der Dritte muß in seinem Antrag seinen vollen Namen sowie seine Anschrift nennen und eidesstattlich erklären, daß er das hinterlegte Muster anderen Dritten nicht zugänglich machen wird. Das Europäische Patentamt sendet eine Abschrift dieser Erklärung an den Patentinhaber und an die Sammelstelle.

(4) Zwischen dem Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents tritt der vorläufige Schutz nach Artikel 65 erst zu dem Zeitpunkt ein, zu dem der Anmelder dem Europäischen Patentamt und der Sammelstelle seine Entscheidung mitgeteilt hat, sein hinterlegtes Muster unter den in Absatz 3 vorgesehenen Voraussetzungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(5) Falls ein Dritter ein hinterlegtes Muster nach vorstehenden Vorschriften erhalten hat und ein Erzeugnis herstellt und/oder verkauft, das mit Hilfe des hinterlegten Musters oder einer von diesem Muster abgeleiteten Kultur hergestellt werden könnte, so gilt das Erzeugnis bis zum Beweis des Gegenteils als vom Dritten unter Verwendung des hinterlegten Musters oder einer von diesem Muster abgeleiteten Kultur hergestellt.

(6) Der Präsident des Europäischen Patentamts veröffentlicht im Amtsblatt des Europäischen Patentamts die Sammelstellen, die für die Anwendung der Absätze 1 und 2 anerkannt werden, und trifft mit ihnen die erforderlichen Vereinbarungen über die Hinterlegung und die Verwahrung der Mikroorganismen sowie über den Zugang zu ihnen".

56 Rule 28 — Requirements of European patent applications relating to micro-organisms

"(1) If an invention relates to a process, in which a micro-organism not available to the public is used as a starting material, or to a product prepared by means of such a process, the European patent application shall be regarded as complying with the requirements of Article 81, if

(a) the micro-organism is disclosed in the application as precisely as possible, and in addition

(b) a sample of the micro-organism is deposited with a culture collection not later than the date of filing of the application.

(2) Within a term of two months the applicant has to name the culture collection and the registration data of the deposited sample to the European Patent Office. These data have to be incorporated into the application.

(3) After the date of publication of the mention of the grant of the European patent the deposited sample is available irrevocably to a third party on application which has to be filed with the European Patent Office, according to the following regulations:

In its application the third party has to indicate its full name and address and to declare in lieu of oath that it will not make available the deposited sample to other third parties. A copy of this declaration will be sent by the European Patent Office to the patentee and to the culture collection.

(4) From the date of publication of the European patent application and until the date of publication of the mention of the grant of the European patent, the provisional protection conferred by Article 65 shall be effective only from such time as the applicant has notified the European Patent Office and the culture collection of his decision to make the deposited sample available to the public in the manner prescribed in paragraph 3 above.

(5) When a third party has obtained a deposited sample according to the above regulations and produces and/or sells a product, which might have been prepared by means of the deposited sample or of cultures derived therefrom, the product shall in the absence of proof to the contrary be presumed to have been prepared by said party using the deposited sample or cultures derived therefrom.

(6) The President of the European Patent Office publishes in the Official Journal of the European Patent Office the culture collections which are recognised for the purposes of paragraphs 1 and 2 and concludes with them agreements required for the deposit, storage and availability of micro-organisms."

«(1) Lorsqu'une invention concerne un procédé dans lequel est utilisé comme matière de base un micro-organisme non accessible au public, ou un produit fabriqué à l'aide d'un tel procédé, la demande de brevet est considérée comme remplissant les conditions requises à l'article 81 si:

- a) le micro-organisme est décrit dans la demande de façon aussi précise que possible et si en outre
- b) un échantillon du micro-organisme est déposé dans une collection de culture au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

(2) Le déposant doit dans un délai de deux mois faire part à l'Office Européen des Brevets de la désignation de la collection de culture et de sa date d'enregistrement auprès de laquelle l'échantillon a été déposé. Ces informations doivent être intégrées dans la demande.

(3) Après la date de publication de la mention de délivrance du brevet européen, l'échantillon déposé est accessible de manière irrévocable à un tiers, qui doit en faire la demande auprès de l'Office Européen des Brevets, aux conditions suivantes:

Le tiers doit fournir dans sa demande son nom complet et son adresse et déclarer, sous la foi du serment, qu'il ne rendra pas l'échantillon déposé accessible à d'autres tiers. L'Office Européen des Brevets envoie une copie de cette déclaration au breveté et à la collection de culture.

(4) Entre la date de publication de la demande de brevet européen et la date de la publication de la mention de délivrance de ce brevet, la protection provisoire visée à l'article 65 entrera en vigueur seulement à partir du moment où le déposant aura notifié à l'Office Européen des Brevets et à la collection de culture sa décision de rendre son échantillon déposé accessible au public, aux conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.

(5) Lorsqu'un tiers a obtenu selon les règles mentionnées ci-dessus un échantillon déposé et fabrique et/ou vend un produit qui pourrait être fabriqué au moyen de l'échantillon déposé ou d'une culture dérivée de cet échantillon, le produit est, jusqu'à la preuve du contraire, présumé fabriqué par le tiers par application de l'échantillon déposé ou d'une culture dérivée de cet échantillon.

(6) Le Président de l'Office Européen des Brevets indique au Journal Officiel de l'Office Européen des Brevets les collections de cultures qui seront reconnues pour l'application des paragraphes 1 et 2 et conclut avec elles les accords nécessaires concernant le dépôt, la conservation et l'accessibilité des micro-organismes.

Original:

Französisch
French
Français

M/23

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

FEMIFI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIFI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIFI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

1 Der Europäische Verband der Industrie-Patentingenieure (FEMIP), der sich aus nachstehenden nationalen Vereinigungen zusammensetzt:

- Verband Vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Bundesrepublik Deutschland
- Ring der Angestellten in Gewerblichen Rechtsschutz, Österreich
- Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle / Belgische Vereniging der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, Belgien
- Dansk Forening for Industriens Patentingeniører Dänemark
- Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, Frankreich
- Associazione Italiana dei Consulenti in Proprieta Industriale di Enti o Imprese, Italien
- Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norwegen
- Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Schweden

nimmt nachstehend zu den Artikeln 133, 134 und 162 des Entwurfs eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (Dokument M/1), der am 8. Dezember 1972 als vorbereitendes Dokument für die Münchner Diplomatische Konferenz veröffentlicht wurde, Stellung.

2 Die neuen Bestimmungen der Artikel 133, 134 und 162 des Übereinkommensentwurfs in der Textfassung vom 8. Dezember 1972 betreffend die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt stellen gegenüber den Bestimmungen der Artikel 153 und 154 der vorausgegangenen Entwürfe ganz gewiß eine wesentliche Verbesserung dar.

Der FEMIP stellt fest, daß die Arbeit der Regierungskonferenz zu Bestimmungen geführt hat, die in ihren Grundzügen die interessierten Kreise weitgehend befriedigen dürften, obgleich hinsichtlich ihrer Anwendung noch einige Vorbehalte vorgebracht werden können.

Der FEMIP stellt insbesondere fest, daß durch diese Bestimmungen für die endgültige Regelung der Grundsatz der **Gleichberechtigung bei gleicher Qualifikation** zwischen den freiberuflichen Patentanwälten und den durch Arbeitsvertrag gebundenen Vertretern der Industrie angenommen wird.

3 Im Interesse einer klaren und präzisen Fassung möchte der FEMIP jedoch noch einige Bemerkungen oder Vorschläge unterbreiten, von denen einige rein redaktioneller Art sind; die sich aus den

1 The present comments have been drawn up by the European Federation of Agents of Industry in Industrial Property (FEMIP), an organisation which comprises the following national associations:

- Verband Vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Federal Republic of Germany
- Ring der Angestellten in Gewerblichen Rechtsschutz, Austria
- Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle / Belgische Vereniging der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, Belgium
- Dansk Forening for Industriens Patentingeniører, Denmark
- Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, France
- Associazione Italiana dei Consulenti in Proprieta Industriale di Enti o Imprese, Italy
- Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norway
- Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Sweden.

They concern Articles 133, 134 and 162 of the Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents (Document M/1), published on 8 December 1972 as a preparatory document for the Munich Diplomatic Conference.

2 The new provisions of Articles 133, 134 and 162 of the Draft Convention as contained in the text of 8 December 1972, dealing with representation before the European Patent Office, undoubtedly constitute a considerable improvement on Articles 153 and 154 of the previous drafts.

FEMIP considers that the work of the Inter-Governmental Conference has resulted in provisions the broad lines of which should to a large extent satisfy the interested circles even though some reservations may still be made as concerns their application.

FEMIP notes in particular that, as concerns the system which will finally be applied, these provisions confirm the principle of the **equivalence of rights, where their qualifications are the same**, of patent agents carrying out their profession on a self-employed basis and agents of industry bound by an employment contract.

3 However in the interests of clarity and exactness, FEMIP wishes to put forward some additional comments and suggestions, some of which only concern the wording of the text. The wording of

I

1 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPi), organisation groupant les associations nationales ci-dessous:

- Verband Vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Allemagne (République Fédérale)
- Ring der Angestellten in Gewerblichen Rechtsschutzen, Autriche
- Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle / Belgische Vereniging der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, Belgique
- Dansk Forening for Industriens Patentingeniører, Danemark
- Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, France
- Associazione Italiana dei Consulenti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese, Italie
- Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norvège
- Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Suède

sont relatives aux articles 133, 134 et 162 du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1), publié le 8 décembre 1972, comme document préparatoire à la Conférence Diplomatique de Munich.

2 Les nouvelles dispositions selon les articles 133, 134 et 162 du projet de convention suivant le texte du 8 décembre 1972, en ce qui concerne la représentation devant l'Office Européen des Brevets, présentent sans aucun doute une amélioration sensible par rapport aux articles 153 et 154 des projets précédents.

La FEMIPi constate que les travaux de la Conférence Inter-Gouvernementale ont abouti à des dispositions qui, dans leurs lignes générales, devraient donner satisfaction, dans une large mesure, aux divers milieux intéressés, même si quelques réserves, quant à leur application, peuvent encore être soulevées.

La FEMIPi note tout particulièrement que ces dispositions, en ce qui concerne le régime définitif, entérinent le principe de **l'équivalence de droits à qualification égale**, entre les conseils en brevets exerçant leur profession à titre libéral et les mandataires de l'industrie liés par un contrat d'emploi.

3 Toutefois, dans un souci de clarification et de précision, la FEMIPi tient à formuler encore quelques remarques ou suggestions, dont certaines de nature purement rédactionnelle, l'ensemble de

Bemerkungen und Vorschläge der FEMIPi ergebenden Texte sind in der Form von Textvorschlägen für die Artikel 133, 134 und 162 unter den Nummern 10 bis 12 wiedergegeben.

- 4 Hinsichtlich der Artikel 133, 134 und 162 in ihrer Gesamtheit möchte der FEMIPi die Frage stellen, ob der in der englischen Fassung des Übereinkommens verwandte Ausdruck „professional representative“ den in den anderen Fassungen benutzten Ausdrücken, nämlich „mandataire agréé“ bzw. „zugelassener Vertreter“, wirklich entspricht.

Der FEMIPi glaubt nicht, daß diese Ausdrücke einander völlig entsprechen, und befürchtet daher, daß sich hieraus in der Praxis gewisse Schwierigkeiten ergeben könnten; im Übereinkommenstext sollte keine Unklarheit bestehen bleiben, die – entgegen den Grundzügen der von der Regierungskonferenz angenommenen Bestimmungen – zu einem Widerspruch gleich welcher Art führen könnte.

- 5 In bezug auf Artikel 133 Absatz 3 ist der FEMIPi der Ansicht, daß diese Bestimmung „positiv“ ausgedrückt werden muß; in der Ausführungsordnung müssen also mit Inkrafttreten des Übereinkommens die Voraussetzungen festgelegt sein, unter denen ein Angestellter einer juristischen Person, der nicht auf der Liste der zugelassenen Vertreter steht, für andere juristische Personen, die zu derselben Unternehmensgruppe wie die erstgenannte juristische Person gehören, handeln kann.

- 6 Hinsichtlich des Artikels 162 Absatz 1 meint der FEMIPi, daß diese Bestimmung so gefaßt werden sollte, daß sie eine Parallelbestimmung zu Artikel 134 Absatz 2 bildet; der Artikel 162 Absätze 2 und 3 würde somit lediglich die Vertragsstaaten betreffen, in denen Vorschriften über die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens bestehen bzw. nicht bestehen.

- 7 Was den Artikel 162 Absätze 2 und 7 anbelangt, so meint der FEMIPi, daß in den Vertragsstaaten, in denen die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens dem Erfordernis einer besonderen Eignungsprüfung unterworfen ist, die natürlichen Personen, die diese Prüfung bestanden haben, zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt nach Ablauf der Übergangszeit ohne irgendwelche Einschränkungen ermächtigt werden sollten.

Der FEMIPi bedauert es sehr, daß in Anwendung besonderer nationaler Vorschriften Diskriminierungen geschaffen werden oder geschaffen werden könnten, die auf der Staatsangehörigkeit des Vertreters beruhen oder mit den Bedingungen zusammenhängen, unter denen er seinen Beruf ausübt; es ist ihr Wunsch, daß diese Diskriminierungen in kürzester Frist beseitigt werden und daß sie jedenfalls am Ende der in Artikel 162 vorgesehenen Übergangszeit nicht mehr bestehen.

Articles 133, 134 and 162 as derived from these comments and suggestions is given under points 10 to 12.

- 4 With respect to Articles 133, 134 and 162 taken as a whole, FEMIPi wonders whether the expression “professional representative” in the English version of the Convention does in fact correspond exactly to the expressions used in the other versions, i.e. “mandataire agréé” and “zugelassener Vertreter”.

FEMIPi does not believe that the English text corresponds exactly with the versions in the other two languages and therefore fears that certain practical difficulties of application may arise; it does not wish there to be any ambiguity in the text of the Convention which might lead to any sort of conflict in contradiction with the general lines of the provisions adopted by the Inter-Governmental Conference.

- 5 FEMIPi is of the opinion that Article 133, paragraph 3, should be worded in a “positive” manner; the Implementing Regulations must therefore, as from the entry into force of the Convention, lay down the conditions under which an employee of a legal person who is not registered in the list of professional representatives, may represent other legal persons having economic links with the first legal person.

- 6 FEMIPi considers that Article 162, paragraph 1, should be so worded as to constitute a parallel with Article 134, paragraph 2, thereby leaving the provisions of Article 162, paragraphs 2 and 3, to deal respectively with Contracting States in which there are rules governing entitlement to act as a representative in patent matters and Contracting States in which there are no such rules.

- 7 With respect to Article 162, paragraphs 2 and 7, FEMIPi considers that in the Contracting States in which entitlement to act as a representative in patent matters is subject to a special qualifying examination, natural persons who have passed this examination should be entitled to act as representatives before the European Patent Office without any restrictions after the expiry of the transitional period.

FEMIPi profoundly regrets that, under certain national provisions, discrimination is or could be applied on the basis of the nationality of the representative or in connection with the conditions under which the latter may carry out his profession; it desires discrimination of this nature to be eliminated as soon as possible and, in any event, as from the expiry of the transitional period laid down in Article 162.

FEMIPi therefore proposes that Article 162, para-

Celles-ci étant reprises aux points 10 à 12 de la présente note donnant la rédaction des articles 133, 134 et 162, tels que résultent des remarques et suggestions de la FEMIPi.

- 4 En ce qui concerne l'ensemble des articles 133, 134 et 162, la FEMIPi pose la question de savoir si l'expression, dans la version anglaise de la convention, «professional representative» est bien équivalente des expressions utilisées dans les autres versions, à savoir «mandataire agréé» ou «zugelassener Vertreter».

La FEMIPi ne croit pas que cette équivalence soit pleinement réalisée et elle craint, dès lors, que certaines difficultés pratiques d'application puissent en résulter; elle souhaite qu'aucune ambiguïté ne subsiste dans le texte de la convention pouvant conduire à une opposition, de quelque nature que ce soit, en contradiction avec les lignes générales des dispositions arrêtées par la Conférence Inter-Gouvernementale.

- 5 En ce qui concerne l'article 133, paragraphe 3, la FEMIPi est de l'opinion que cette disposition doit être formulée sous une forme «positive»; le règlement d'exécution doit, dès lors, dès l'entrée en vigueur de la convention, déterminer les conditions dans lesquelles un employé d'une personne morale, non inscrit sur la liste des mandataires agréés, peut agir pour d'autres personnes morales appartenant au même groupe économique que la première personne morale.

- 6 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 1, la FEMIPi estime que cette disposition devrait être rédigée de façon à constituer un parallèle avec la disposition suivant l'article 134, paragraphe 2, les dispositions suivant l'article 162, paragraphes 2 et 3 étant dès lors réservées aux Etats contractants dans lesquels existe ou n'existe pas respectivement une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention.

- 7 En ce qui concerne l'article 162, paragraphes 2 et 7, la FEMIPi estime que, dans les Etats contractants dans lesquels l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est soumise à l'exigence d'un examen spécial de qualification, les personnes physiques ayant satisfait à cet examen devraient être autorisées à représenter devant l'Office Européen des Brevets, après l'expiration de la période transitoire, sans aucune limitation.

La FEMIPi regrette vivement que, en application de dispositions nationales particulières, des discriminations sont apportées ou pourraient être imposées, basées sur la nationalité du mandataire ou en rapport avec les conditions d'exercice de la profession de celui-ci; elle souhaite que ces discriminations disparaissent dans le plus bref délai et, en tous cas, qu'elles n'existent plus à la fin de la période transitoire prévue par l'article 162.

En conséquence, la FEMIPi propose que l'ar-

Der FEMIPi schlägt deshalb vor, in Artikel 162 Absätze 2 und 7 vorzusehen, daß eine besondere Eignungsprüfung abzulegen ist bzw. daß jede Einschränkung der Möglichkeit, die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt nach der Übergangszeit auszuüben, aufgehoben wird.

8 In bezug auf Artikel 162 Absatz 3, der nach Ansicht des FEMIPi für die Vertragsstaaten gilt, in denen keine Vorschriften über die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens bestehen, möchte der FEMIPi nachdrücklich hervorheben,

a) daß in mehreren Ländern, die als Vertragsstaaten in Frage kommen, die Formalitäten bei der Einreichung und Prüfung von Patentanmeldungen es durchaus nicht für alle Gruppen von Vertretern erforderlich machen, vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieser Länder **persönlich aufzutreten**;

b) daß die Vertreter der Industrie im allgemeinen zur Aufgabe haben, Patenterteilungsverfahren in **eigener Verantwortung** zu bearbeiten, und zwar auch in den Ländern, in denen dieses Verfahren mit einer vorherigen Neuheits- und Patentierbarkeitsprüfung verbunden ist.

Der FEMIPi befürchtet deshalb, daß eine zu enge Auslegung des Artikels 162 Absatz 3 dazu führen könnte, daß in einigen Ländern entweder bei der Anwendung des Übereinkommens oder bei der Aufstellung von Vorschriften über die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens, mit denen dem genannten Artikel entsprochen werden soll, die derzeitigen Vorrechte der Industrievertreter in einer nach Ansicht des FEMIPi ungerechtfertigten Weise eingeschränkt werden.

Der FEMIPi beantragt daher, in Artikel 162 Absatz 3 ausdrücklich vorzusehen, daß die Berechtigung zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens vor dem Europäischen Patentamt nicht nur dann gegeben ist, wenn eine Vertretung vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats tatsächlich ausgeübt worden ist, sondern auch dann, wenn die Tätigkeit in der Eigenschaft als Vertreter der Industrie in einer besonderen Abteilung eines Unternehmens mit Sitz in einem Vertragsstaat ausgeübt wurde.

9 Der FEMIPi möchte abschließend darauf hinweisen, daß seine Bemerkungen und Vorschläge die Grundsätze der Artikel 133, 134 und 162 in der von der Regierungskonferenz erarbeiteten Fassung nicht in Frage stellen, sondern vielmehr zum Ziel haben, diese Bestimmungen genauer zu fassen oder gewissen Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung vorzubeugen.

Der vollständige Wortlaut der Artikel 133, 134 und 162 in der sich aus den Bemerkungen und Vorschlägen des FEMIPi ergebenden Fassung wird nachstehend wiedergegeben; die weggefallenen Textstellen sind durch (...) gekennzeichnet, und die Änderungen sind *kursiv* gedruckt.

graphs 2 and 7, should refer respectively to the passing of special qualifying examinations and to the abrogation of all restrictions on the right to act as a representative before the European Patent Office after the expiry of the transitional period.

8 In connection with Article 162, paragraph 3, which in the opinion of FEMIPi applies to Contracting States which do not have rules governing entitlement to act as a representative in patent matters, it should be emphasised that:

(a) in several countries which may become Contracting States, the rules concerning the filing and the examination of patent applications in no way lay down requirements for all categories of representative to act in person before the national central industrial property office;

(b) agents of industry normally handle the patent grant procedure in all countries, including those in which this procedure is subject to a prior examination as to novelty and patentability, **on their own responsibility**.

FEMIPi therefore fears that too restrictive an interpretation of Article 162, paragraph 3, either when the Convention is applied in certain countries or when these countries draw up rules governing entitlement to act as a representative in patent matters in order to comply with this provision, may lead to a limitation, which FEMIPi would consider to be unjustified, of the present rights of agents of industry.

FEMIPi therefore requests that Article 162, paragraph 3, should expressly lay down that persons shall be entitled to act in patent matters before the European Patent Office, not only where they have acted as representatives before the central industrial property office of one of the Contracting States, but also where they have carried out their activities in the capacity of agents of industry in a specialised department of an undertaking established in one of the Contracting States.

9 Finally, FEMIPi wishes to stress that the comments and suggestions which it has put forward are not intended to question the principles at the basis of the provisions of Articles 133, 134 and 162 as drawn up by the Inter-Governmental Conference, but that they are only intended to render these provisions more explicit and to forestall certain difficulties which might otherwise arise when they are applied.

The following gives in full the texts of Articles 133, 134 and 162 produced on the basis of the comments and suggestions made by FEMIPi; the deleted passages are indicated by (...) and the amendments are printed in *italics*.

article 162, paragraphes 2 et 7 mentionne respectivement la satisfaction à un examen spécial de qualification et l'abrogation de toute limitation à la faculté de représentation devant l'Office Européen des Brevets à l'expiration de la période transitoire.

- 8 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 3, qui, dans l'optique de la FEMIP, est applicable aux Etats contractants dans lesquels il n'existe pas de réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, la FEMIP tient à faire remarquer d'une manière expresse que:

a) dans plusieurs pays susceptibles d'être des Etats contractants, les formalités relatives au dépôt et à l'examen de demandes de brevets d'invention n'obligent en aucune façon, pour toutes les catégories de mandataires, à **agir personnellement** devant le service central de la propriété industrielle de ces pays;

b) les mandataires de l'industrie ont pour tâche habituelle de traiter des procédures de délivrance de brevets, en ce y compris les pays dans lesquels cette procédure est soumise à examen préalable sur la nouveauté et sur la brevetabilité, **sous leur seule responsabilité**.

La FEMIP craint dès lors qu'une interprétation trop restrictive de la disposition suivant l'article 162, paragraphe 3, soit lors de l'application de la convention dans certains pays, soit lors de l'élaboration dans ces pays d'une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, afin de satisfaire à cette disposition, ne puisse conduire à une limitation, que la FEMIP considère injustifiée, des prérogatives actuelles des mandataires de l'industrie.

En conséquence, la FEMIP demande que l'article 162, paragraphe 3, stipule expressément que l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention devant l'Office Européen des Brevets soit acquise non seulement dans le cas d'une représentation effective devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, mais encore lorsque les activités ont été accomplies en tant que mandataire de l'industrie au sein d'un service spécialisé existant dans une entreprise établie dans un des Etats contractants.

- 9 En conclusion, la FEMIP désire insister sur le fait que les remarques et suggestions qu'elle formule ne mettent pas en cause les principes des dispositions suivant les articles 133, 134 et 162 tels qu'ils ont été élaborés par la Conférence Inter-Gouvernementale, mais qu'elles n'ont pour objet que d'explicitier ces dispositions ou de prévenir certaines difficultés lors de leur mise en application.

Dans ce qui suit est reproduit in extenso le texte des articles 133, 134 et 162, tels que résultant des remarques et suggestions de la FEMIP, les passages supprimés étant indiqués par (...) et les modifications étant imprimées en caractères *italiques*.

10 „Artikel 133 – Vertretung

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist niemand verpflichtet, sich vor dem Europäischen Patentamt (. . .) vertreten zu lassen.

(2) Die natürlichen und juristischen Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in *jedem Verfahren* vor dem Europäischen Patentamt durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Wirkung gegenüber dem Europäischen Patentamt mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.

(3) Die natürlichen und juristischen Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat *sind berechtigt*, in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt durch einen ihrer Angestellten zu handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. *In der Ausführungsordnung* wird vorgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer juristischen Person auch für andere juristische Personen mit *Wohnsitz oder Sitz* im Gebiet eines Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.

(4) In der Ausführungsordnung sind Vorschriften über die (. . .) Vertretung mehrerer Beteiligter, die gemeinsam handeln, enthalten.”

11 „Artikel 134 – Zugelassene Vertreter

(1) Die Vertretung natürlicher und juristischer Personen in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in eine beim Europäischen Patentamt geführte Liste eingetragen sind.

(2) In die Liste der zugelassenen Vertreter kann jede natürliche Person eingetragen werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- a) Die Person muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
- b) die Person muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Vertragsstaat haben;
- c) die Person muß die europäische Eignungsprüfung bestanden haben.

Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung dieser Voraussetzungen ergibt.

(3) Die Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, sind berechtigt, vor allen Organen des Europäischen Patentamts aufzutreten.

(4) Jede Person, die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, ist berechtigt, in der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden einen Geschäftssitz zur Ausübung der Ver-

10 “Article 133 – Representation

(1) Subject to the provisions of paragraph 2, no person shall be compelled to be represented before the European Patent Office (. . .).

(2) Natural and legal persons not having either a residence or registered place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented in all proceedings before the European Patent Office by a professional representative and act through him *vis-à-vis* that Office, other than in filing the European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural and legal persons having their residence or registered place of business within the territory of one of the Contracting States *shall be entitled to* be represented in any proceedings before the European Patent Office by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations *shall determine* under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons *which have their residence or (. . .) their registered places of business* within the territory of one of the Contracting States and which have economic links with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations *shall* prescribe special provisions concerning the (. . .) representation of parties acting in common.”

11 “Article 134 – Professional representatives

(1) Representation of natural and legal persons in *all* proceedings before the European Patent Office may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the Office.

(2) Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

- (a) he must be a national of one of the Contracting States;
- (b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;
- (c) he must have passed the European qualifying examination.

Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the above conditions are fulfilled.

(3) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act before all departments of the European Patent Office.

(4) Any person whose name appears on the list of professional representatives shall be entitled to

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter (. . .) devant l'Office Européen des Brevets.

(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé dans *toutes les procédures* devant l'Office Européen des Brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants *ont le droit* d'agir par l'entremise d'un employé dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. *Le règlement d'exécution* détermine dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui *ont leur domicile ou qui* sont établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation (. . .) de parties agissant en commun sont fixées par le règlement d'exécution.»

«Article 134 – Mandataires agréés

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets ne peut être assurée que par des mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

(a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants;

(b) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;

(c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies.

(3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances de l'Office Européen des Brevets.

(4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas aux fins d'agir

tretung in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu begründen.

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

(6) Die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt kann 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 4 ist entsprechend anzuwenden.

(7) Der Verwaltungsrat kann Vorschriften über die Vorbildung und die Ausbildung erlassen, die eine Person besitzen muß, um zu der europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, über die Durchführung der europäischen Eignungsprüfung, die Errichtung oder Anerkennung eines Instituts, in denen die zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind, sowie über die Disziplinargewalt, die dieses Institut oder das Europäische Patentamt über diese Person besitzt."

12 Artikel 162 – Zugelassene Vertreter während einer Übergangszeit

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

a) ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Gebiet eines Vertragsstaats *hat*;

b) befugt ist, die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens *in dem Vertragsstaat, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat, gemäß einer Bescheinigung auszuüben, die die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats ausgestellt hat.*

Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung der obengenannten Voraussetzungen ergibt.

(2) *Unterliegt in einem Vertragsstaat die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens nationalen Vorschriften und dem Erfordernis einer besonderen Befähigung, so muß sich aus der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staates ergeben, daß der Antragsteller eine besondere Eignungsprüfung abgelegt hat; gegebenenfalls muß sich aus dieser Bescheinigung auch ergeben, in welchem Umfang der Antragsteller die Vertretung vor dieser Behörde wahrnehmen darf.*

(3) *Unterliegt in einem Vertragsstaat die Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens keinen nationalen Vorschriften und/oder nicht dem*

establish a place of business in the Federal Republic of Germany and the Netherlands for the purpose of acting as a professional representative in proceedings before the European Patent Office.

(5) The President of the European Patent Office may, in special circumstances, grant exemption from the requirement of paragraph 2(a).

(6) (. . .) Representation before the European Patent Office may also be undertaken by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States and having his place of business within such State, to the extent that he is able, within the said State, to act as a (. . .) representative in patent matters. Paragraph 4 shall apply *mutatis mutandis*.

(7) The Administrative Council may adopt provisions governing the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination, the conduct of the European qualifying examination, the establishment or recognition of an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives, and any disciplinary power to be exercised by that institute or the European Patent Office on such persons."

12 "Article 162 – Professional representatives during a transitional period

(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person (. . .) may be entered on the list of professional representatives *who:*

(a) *has his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;*

(b) *is authorised to act in patent matters in the territory of the Contracting State in which he has his place of business or employment, pursuant to a certificate issued by the central industrial property office of the said Contracting State.*

Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the above-mentioned conditions are fulfilled.

(2) *When, in any Contracting State, entitlement to act in patent matters is governed by national regulations and is conditional upon the requirement of special qualifications, the certificate furnished by the central industrial property office of that State must (. . .) indicate that the person applying to be entered on the list has passed a special qualifying examination and must also specify, where appropriate, the extent to which he may act as a (. . .) representative before this authority.*

(3) *When in any Contracting State, entitlement to act in patent matters is not governed by national regulations and/or conditional upon the requirement of special qualifications, persons applying to*

en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'Office Européen des Brevets.

(5) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office Européen des Brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre (a).

(6) La représentation (...) devant l'Office Européen des Brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans le dit Etat en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe (4) sont applicables mutatis mutandis.

(7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire agréé, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office Européen des Brevets sur ces personnes.»

«Article 162 – Mandataires agréés pendant une période transitoire

(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'Administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui (...):

(a) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;

(b) est habilitée à agir en matière de brevets d'invention sur le territoire d'un Etat contractant dans lequel cette personne exerce sa profession ou est employée, conformément à une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle du dit Etat contractant.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies.

(2) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est subordonnée à une réglementation nationale et à l'exigence d'une qualification spéciale, l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de cet Etat doit (...) indiquer que la personne demandant son inscription sur la liste a satisfait à un examen spécial de qualification et doit également indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure le requérant peut agir en qualité de mandataire (...) devant ce service.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à une réglementation nationale et/ou à l'exigence d'une qualification spéciale, les

Erfordernis einer besonderen Befähigung, so muß der Antragsteller *die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Staats mindestens fünf Jahre lang ausgeübt haben* oder nachweisen, daß er auf eine andere Weise mindestens fünf Jahre lang auf dem Gebiet des Patentwesens in dem betreffenden Staat tätig gewesen ist. *Die Voraussetzung, daß die Vertretung oder eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens auf andere Weise ausgeübt wurde, ist jedoch nicht für Personen erforderlich, deren Befähigung (...) auf dem Gebiet des Patentwesens nach 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 von dem in Absatz 3 Satz 1 genannten Erfordernis, daß *die Vertretung oder eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens auf andere Weise fünf Jahre lang ausgeübt worden ist*, Befreiung erteilen, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung anderweitig erworben hat.

(5) Personen, die ihren Geschäftssitz oder ihren Arbeitsplatz in einem Staat haben, der diesem Übereinkommen weniger als ein Jahr vor Ablauf der Übergangszeit nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Übergangszeit beitrifft, können während einer Zeit von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staats an, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(6) Die Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund von Absatz 1 eingetragen sind, dürfen vor dem Europäischen Patentamt die Vertretung nur in dem Umfang wahrnehmen, in dem sie gemäß der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens in dem Vertragsstaat wahrnehmen können, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz haben.

(7) Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, bleiben auch nach Ende der Übergangszeit, ohne die europäische Eignungsprüfung nach Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c ablegen zu müssen, *ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 6 unbeschränkt* zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt berechtigt, selbst wenn sie nicht Angehörige eines Vertragsstaats sind, *sofern gemäß den Absätzen 2 und 3 ihre Befähigung durch die Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz festgestellt worden ist.*"

II

13 Die nachstehenden Bemerkungen des Europäischen Verbands der Industrie-Patentingenieure (FEMIP) betreffen den Entwurf eines Übereinkommens über

be entered on the list *must have acted as representatives in patent matters before the central industrial property office of the said State or supply proof that they have acted in patent matters in some other manner in the territory of that State* for at least five years. However (...), persons whose qualifications (...) in patent matters (...) are officially recognised in accordance with (...) regulations laid down by such State shall *not be subject to the condition of having acted as a representative or of having acted in patent matters in some other manner*. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from the requirement of *having acted as a representative or of having acted in patent matters in some other manner for five years, in accordance with paragraph 3, first sentence, of this Article*, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(5) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period, may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 4, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(6) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives may only act before the European Patent Office to the extent that they are entitled, within the terms of the certificate furnished by the central industrial property office to act as (...) representatives in patent matters in the Contracting States in which they exercise their profession or are employed.

(7) Persons whose names are entered, pursuant to paragraph 1, on the list of professional representatives shall continue to be entitled to act as professional representatives before the European Patent Office after the expiry of the transitional period without having to take the European qualifying examination under Article 134, paragraph 2(c), *and without any restrictions notwithstanding the provisions of paragraph 6, if their qualifications have been recognised by the certificate furnished by the central industrial property office pursuant to paragraphs 2 and 3 above*, even though they may not be nationals of one of the Contracting States."

II

13 The present comments have been drawn up by the European Federation of Agents of Industry in Industrial Property (FEMIP). They concern the

personnes demandant leur inscription sur la liste *doivent avoir agi comme mandataire en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle du dit Etat ou fournir la preuve qu'elles ont exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention sur le territoire du dit Etat* pendant cinq ans au moins. Toutefois (...), les personnes dont la qualification (...) en matière de brevets d'invention (...) est officiellement reconnue conformément à *une réglementation établie par cet Etat, sont dispensées de la condition d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention*. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut accorder une dérogation à l'exigence *d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention pendant une période de cinq ans, conformément au paragraphe 3, première phrase du présent article*, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière.

(5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion du dit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

(6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, ne peuvent agir devant l'Office Européen des Brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, agir en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur profession ou elles ont leur emploi.

(7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, restent habilitées à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office Européen des Brevets après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre (c), *et sans aucune limitation nonobstant les dispositions du paragraphe 6, si leur qualification a été reconnue par l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus*, même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»

II

- 13 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIP), concernent

ein europäisches Patenterteilungsverfahren (Dokument M/1) und den Entwurf einer Ausführungsordnung zu diesem Übereinkommen (Dokument M/2), die am 8. Dezember 1972 als vorbereitende Dokumente für die Münchner Diplomatische Konferenz veröffentlicht worden sind, in ihrer Gesamtheit.

- 14 Die nachstehenden Bemerkungen **betreffen gegebenenfalls zugleich die Artikel** des Übereinkommensentwurfs **und die Regeln** des Ausführungsordnungsentwurfs.

15 **Artikel 14, Regel 2 Absatz 1**

Wenn die Verfahrenssprache gewechselt wird, sollte dies früher mitgeteilt werden; für die Übersetzung sollte das Patentamt sorgen, und die Kosten hierfür hätte der Beteiligte zu tragen, der den Wechsel der Verfahrenssprache beantragt.

16 **Artikel 16**

Im Zusammenhang mit den Artikeln 6, 15 und 73 sollte klargestellt werden, daß auch die Zweigstelle des Patentamts in Den Haag befugt ist, europäische Patentanmeldungen entgegenzunehmen.

17 **Artikel 17, 18 und 31 Absatz 1 Buchstabe a**

Die Prüfungsabteilungen sollten nicht unbedingt und für ständig auf einen einzigen Prüfer verringert werden; ferner sollte ein Prüfer, der in einer Einspruchsabteilung mitwirkt, weder deren Vorsitzender noch Berichterstatter sein.

18 **Artikel 67 Absatz 2**

Es sollte klargestellt werden, daß der gemäß den ursprünglichen Patentansprüchen verliehene einstweilige Schutz im Falle einer „Verlagerung“ (Shifting) der Patentansprüche während des Verfahrens nicht gegeben ist.

19 **Artikel 74, Regel 25 Absatz 1a**

Es sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, eine Anmeldung jederzeit zu teilen, sofern der Gegenstand der Teilanmeldung in mindestens einem der anfänglich eingereichten Patentansprüche enthalten ist.

20 **Artikel 76, Regel 24 Absatz 2**

Das Europäische Patentamt sollte zur Kontrolle auf der Empfangsbescheinigung neben dem Tag des Eingangs und der Nummer der Anmeldung auch noch systematisch alle eingegangenen Unterlagen aufführen.

Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents (Document M/1) and the Draft Implementing Regulations to that Convention (Document M/2), published on 8 December 1972 as preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference.

- 14 The comments below **relate, where so indicated, both to the Articles** of the Draft Convention and to the **Rules** of the Draft Implementing Regulations.

15 **Article 14; Rule 2, paragraph 1**

Where the language of the proceedings is changed notification should be made much earlier and provision for interpreting should be made by the European Patent Office at the expense of the party requesting the change.

16 **Article 16**

In connection with Articles 6, 15 and 73, it should be made clear that the branch of the office at The Hague is also competent to receive European patent applications.

17 **Articles 17, 18 and 31, paragraph 1(a)**

Examination of cases by only one examiner in the Examining Divisions should not be of an absolute and permanent nature; in addition an examiner who is a member of an Opposition Division should not be the Chairman or rapporteur of that Division.

18 **Article 67, paragraph 2**

It should be stated that provisional protection on the basis of the original claims does not apply where there is a shifting of claims during the procedure.

19 **Article 74; Rule 25, paragraph 1(a)**

It should be stated that divisional applications may be made at any time provided that the subject-matter of the divisional application is comprised in at least one of the claims originally filed.

20 **Article 76; Rule 24, paragraph 2**

For control purposes the receipt issued by the Office should always list the number of documents received in addition to the date of receipt and the application number.

l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

- 14 Les remarques ci-dessus **ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles** du projet de convention **et aux règles** du projet de règlement d'exécution.

15 **Article 14, règle 2 par. 1**

Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 **Article 16**

Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73, que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 **Articles 17, 18 et 31 par. 1 a)**

Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 **Article 67 par. 2**

Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 **Article 74, règle 25 par. 1 a)**

Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 **Article 76, règle 24 par. 2**

Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

21 Artikel 76, Regel 27 Absatz 1d

Die derzeitige Formulierung „... außerdem sind gegebenenfalls die vorteilhaften Wirkungen ... anzugeben“ wäre bei erschöpfender Auslegung unangemessen; es ist wünschenswert, diese Auflage auf die Angabe einiger vorteilhafter Wirkungen zu beschränken.

22 Artikel 80, Regel 30

Es wird vorgeschlagen, die Worte „besonders angepaßtes“ zu streichen, da diese Forderung unbegründet erscheint.

23 Artikel 86 Absatz 3

Es sollte klargestellt werden, daß nicht nur für ein und dieselbe Anmeldung, sondern auch für ein und denselben Patentanspruch dieser Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können.

24 Artikel 90, Regel 41 Absatz 2

Die in dieser Regel enthaltene unangemessene Auflage sollte durch die Möglichkeit ersetzt werden, innerhalb einer begrenzten Frist nach der Einreichung der Anmeldung die beanspruchten Prioritäten anzugeben oder die sich hierauf beziehenden Angaben zu berichtigen.

25 Artikel 92, Regeln 49, 50 und 52

Es wird festgestellt, daß für die Rücknahme einer Anmeldung keine Bestimmung eigens vorgesehen ist, obwohl sich das Recht hierzu aus der Regel 49 Absatz 2 ergibt.

Die Bestimmung in Regel 50 Absatz 3 ist nach Ansicht des FEMIPi so wichtig, daß sie in Artikel 92 aufgenommen werden sollte.

26 Artikel 97

Es wird empfohlen, in der Patentschrift auch die von den Prüfern im Verlauf des Verfahrens genannten Unterlagen aufzuführen.

27 Artikel 104

Es wird vorgeschlagen, dem Dritten, der vom Patentinhaber eine Aufforderung zur Unterlassung erhalten und eine Klage zur Feststellung eingereicht hat, daß keine Patentverletzung vorliegt, dieselben Rechte eingeräumt werden wie dem beitretenden Patentverletzer.

21 Article 76; Rule 27, paragraph 1(d)

The present wording "... and state the advantageous effects, if any, of ..." would, if interpreted as requiring an exhaustive list, be much too excessive; this provision should be limited to a requirement for certain advantageous effects to be specified.

22 Article 80; Rule 30

It is suggested that the phrase "specifically designed" should be deleted since it would seem to constitute an unjustified requirement.

23 Article 86, paragraph 3

It should be stated that multiple priorities may be claimed not only in respect of one and the same application but also in respect of one and the same claim of that application.

24 Article 90; Rule 41, paragraph 2

The excessive requirement laid down under this Rule should be replaced by the possibility of indicating the priorities claimed or of correcting statements concerning the latter within a specific period from the filing of the application.

25 Article 92; Rules 49, 50 and 52

It is pointed out that there is no express provision relating to the withdrawal of an application, although the right to withdrawal is implicit in Rule 49, paragraph 2.

In addition, the provision of Rule 50, paragraph 3, is of such great importance in the view of FEMIPi, that it should be inserted in Article 92.

26 Article 97

It is recommended that the patent specification should also mention the documents cited by the examiners during the procedure.

27 Article 104

It is suggested that any third party against whom a suit is brought by the patentee and who has filed a declaratory action to confirm that there has been no infringement, should have the same rights as the intervening infringer.

21 Article 76, règle 27 par. 1 d)

La rédaction actuelle « . . . indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . . », au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30

Il est suggéré de supprimer l'expression « spécialement conçu », qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3

Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2

L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49, 50 et 52

Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49, par. 2.

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPi, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.

26 Article 97

Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104

Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

28 Artikel 107 und 108

Das Beschwerdeverfahren sollte in zwei Phasen abgewickelt werden können; in einer ersten Phase, in der die förmliche Beschwerde innerhalb von zwei Monaten eingelegt werden muß, und einer zweiten Phase, in der die Beschwerde innerhalb von höchstens sechs Monaten zu begründen ist.

29 Artikel 120 Absatz 2 (Der FEMIPi führt diesen Artikel lediglich als Beispiel an)

Der FEMIPi empfiehlt eindringlich, daß die im Verfahren vorgeschriebenen Fristen – wie beispielsweise die Frist nach Artikel 120 Absatz 2 – mindestens zwei Monate betragen.

30 Artikel 128 Absatz 5

Zu den Auskünften, die Dritten vor der Veröffentlichung erteilt werden können, sollten gegebenenfalls auch die Angabe der Priorität und des PCT-Ursprungs der Anmeldung gehören.

31 Artikel 130 und 131

Nach Ansicht des FEMIPi sollte sich die Erteilung von Auskünften an nationale Patentämter von Nichtvertragsstaaten keinesfalls auf Sachangaben erstrecken.

Ferner sollten die betreffenden Stellen ohne Rücksicht auf die Gründe bei diesen Auskunftserteilungen und sonstigen Mitteilungen den Grundsatz der Geheimhaltung im Interesse des Anmelders beachten.

32 Artikel 133, 134 und 162

Die Stellungnahmen, Bemerkungen und Vorschläge des FEMIPi zu diesen Artikeln, die die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt betreffen, sind in den Nummern 1 bis 12 enthalten.

In diesem Zusammenhang legt der FEMIPi angesichts der Unterschiedlichkeit der zur Zeit geltenden einzelstaatlichen Regelungen und im Interesse einer Vereinheitlichung, Wert auf die Feststellung, daß die Vertreter der Industrie bis an die Grenze der für sie annehmbaren Zugeständnisse gegangen sind, die zum Teil übrigens dazu führen, daß Vorrechte, die sie zur Zeit in Anspruch nehmen können, hinfällig werden.

33 Artikel 135

Es dürfte sowohl im Interesse der Patentinhaber als auch der Dritten nicht zweckmäßig sein, die „Umwandlung“ einer europäischen Patentanmeldung unter den in Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Bedingungen zuzulassen.

28 Articles 107 and 108

The appeals procedure should be divided into two stages: the first, the formal lodging of the appeal, being required to be made within a period of two months, and the second, the statement of the grounds on which the appeal is based, being required to be made within a maximum period of six months.

29 Article 120, paragraph 2 (This Article has been taken by FEMIPi as an example)

FEMIPi strongly recommends that the time limits provided for the procedure, such as that laid down in Article 120, paragraph 2, should be at least two months.

30 Article 128, paragraph 5

The information available to third parties before publication should also, where appropriate, comprise the reference to the priority and the reference to the PCT origin of the application.

31 Articles 130 and 131

In the opinion of FEMIPi, information communicated to the national offices of non-Contracting States should in no event include information of substance.

In addition, whatever the reasons for such exchanges of information and for any other communications, the principle of the secrecy of the proceedings of the bodies concerned should be observed in the interests of the applicant.

32 Articles 133, 134 and 162

The observations, comments and suggestions of FEMIPi on these Articles, which deal with representation before the European Patent Office, are contained in references 1 to 12.

In this connection FEMIPi would stress that in view of the diversity of the present national systems and in the interests of standardisation, agents of industry have made all the possible concessions acceptable to them even to the extent of making certain concessions which will lead to a loss of some rights at present enjoyed.

33 Article 135

Both in the interests of patentees and in the interests of third parties it would appear to be undesirable to permit the “conversion” of a European patent application in the circumstances laid down in Article 135, paragraph 1(b).

28 **Articles 107 et 108**

Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 **Article 120 par. 2** (Cet article est pris par la FEMIP à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIP que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 **Article 128 par. 5**

Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 **Articles 130 et 131**

De l'opinion de la FEMIP, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 **Articles 133, 134 et 162**

En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIP font l'objet des points 1 à 12.

A cet égard, la FEMIP tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, **certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.**

33 **Article 135**

Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

34 Artikel 157

Es ist wünschenswert, daß die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung gemäß dem PCT auch in den Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts erwähnt wird.

35 Artikel 161

Es ist wünschenswert, daß unabhängig von den – stufenweise abzubauenen – Beschränkungen bei der Prüfung europäischer Patentanmeldungen in allen Fällen der Recherchenbericht erstellt wird.

34 Article 157

Publications, under the PCT, of international applications should be mentioned in the publications of the European Patent Office.

35 Article 161

Whatever the restrictions – to be gradually eliminated – on the examination of European patent applications, a search report should in all cases be drawn up.

34 Article 157

Il est souhaitable que la publication d'une demande internationale, termes du PCT, soit mentionnée dans les publications de l'Office Européen des Brevets.

35 Article 161

Il est souhaitable que, quelles que soient les restrictions – à éliminer progressivement – à l'examen des demandes de brevet européen, le rapport de recherche soit établi dans tous les cas.

Original:

Französisch
French
Français

M/24

2. April 1973
2 April 1973
2 avril 1973

**STELLUNGNAHME DER
AIPPI
Association Internationale pour la Protection
de la Propriété Industrielle**

**COMMENTS BY
IAPIP
International Association for the Protection
of Industrial Property**

**PRISE DE POSITION DE
L'AIPPI
Association internationale pour la protection
de la propriété industrielle**

1 Die AIPPI begrüßt die Einberufung der Münchner Diplomatischen Konferenz für den Herbst 1973 als den erfolgreichen Abschluß langjähriger Bemühungen um die Errichtung eines europäischen Patentsystems. Sie weiß die an sie ergangene Einladung zur Teilnahme an dieser Konferenz zu schätzen.

Die AIPPI stellt mit Befriedigung fest, daß in den der Konferenz unterbreiteten Texten einer großen Zahl der von ihr geäußerten Wünsche entsprochen worden ist.

Sie gestattet sich jedoch, an einige ihrer Wünsche zu erinnern, denen nicht in der von ihr erhofften Weise stattgegeben wurde, obwohl ihnen ihres Erachtens große Bedeutung beizumessen ist.

2 Ihrer Ansicht nach sollten nichtveröffentlichte Unterlagen nicht zum Stand der Technik gehören und nur dann neuheitsschädlich sein, wenn sie nicht von ein und demselben Anmelder stammen. Da diese Bedingung nicht angenommen worden ist, rechnet die AIPPI darauf, daß die Beurteilung der alleinigen Neuheit gegenüber früheren Anmeldungen nicht im Wege der Auslegung ausgedehnt und daß der Schluß von Artikel 54 sehr streng angewendet wird.

3 AIPPI hätte gewünscht, daß ein supranationales Rechtsprechungsorgan eingesetzt wird; jedenfalls müßten ihres Erachtens, falls die Beschwerdekammer die Große Beschwerdekammer befaßt hat, die Parteien, die keine Beschwerde eingelegt haben, am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt werden (Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe a).

4 Die AIPPI ist nach wie vor der Ansicht, daß die Aufnahme eines Prüfers, dem die Sache bereits bekannt ist (Artikel 18 Absatz 2), in die Prüfungsabteilung allgemein anerkannten Grundsätzen widerspricht.

5 Schließlich erkennt die AIPPI zwar an, daß die in Artikel 166 vorgesehenen Vorbehalte zweckmäßig sind, um den Beitritt einer möglichst großen Zahl von Staaten zu bewirken, vertritt jedoch die Auffassung, daß ein Interesse daran besteht, die Dauer der zur Zeit auf 10 Jahre festgesetzten Übergangszeit zu verkürzen.

6 Die AIPPI behält sich schließlich die Möglichkeit vor, durch ihre Delegierten auf der Diplomatischen Konferenz weitere Bemerkungen nicht so grundlegender Natur vorzutragen.

1 With the convening of the Munich Diplomatic Conference in Autumn 1973, IAPIP welcomes the conclusion of several years' work for the setting up of a European patent system. It would express its gratitude for the invitation extended to it to attend the Conference.

It notes with satisfaction that a large number of the suggestions which it has put forward have been taken up in the texts submitted to the Conference.

It would however recall certain suggestions which have not been followed up as it had hoped, in spite of the importance which it attaches to them.

2 In its opinion, unpublished documents should not be comprised in the state of the art and should not be invoked against the current application except where they originate from different applicants. Since this condition has not been adopted IAPIP considers that the assessment of novelty alone in relation to prior applications will not be extended by way of interpretation and the result will be a strict application of the last part of Article 54.

3 IAPIP expressed the wish for a supra-national court to be set up, and now considers that in the absence of a right to appeal by the parties concerned, the latter should be able to take part in proceedings before the Enlarged Board of Appeal where a question has been referred to it by a Board of Appeal (Article 111, paragraph 1, sub-paragraph (a)).

4 It continues to feel that the inclusion in the Opposition Divisions of an examiner who is already familiar with the case (Article 18, paragraph 2) is contrary to generally accepted principles.

5 Finally, whilst recognising the desirability of the reservations laid down in Article 166 in order to enable as many States as possible to accede to the Convention, it considers that the length of the transitional period, at present fixed at 10 years, should be reduced.

6 IAPIP reserves the right to submit other comments of a less fundamental nature at the Diplomatic Conference through its delegates.

1 Avec la convocation de la Conférence diplomatique de Munich, en automne 1973, l'AIPPI salue l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour mettre sur pied un système européen de brevets. Elle apprécie l'invitation qui lui est faite à assister à cette Conférence.

Elle constate avec satisfaction qu'un grand nombre des vœux qu'elle a émis ont été exaucés dans les textes soumis à la Conférence.

Elle se permet toutefois d'en rappeler quelques-uns qui n'ont pas reçu la suite qu'elle espérait, malgré l'importance qu'elle y attache.

2 A son avis, les documents non publiés ne devaient pas être compris dans l'état de la technique et ne devaient être opposables que s'ils émanaient de déposants différents. Cette condition n'ayant pas été retenue, l'AIPPI compte que l'appréciation de la seule nouveauté par rapport aux demandes antérieures ne sera pas étendue par voie d'interprétation et qu'il sera fait une application stricte de l'article 54 in fine.

3 Ayant souhaité l'institution d'une juridiction supranationale, elle estime qu'à défaut de recours introduit par les parties, celles-ci devraient pouvoir intervenir devant la Grande Chambre de Recours lorsqu'un recours a été introduit par une chambre de recours (art. 111 paragraphe 1 lettre a).

4 Elle persiste à penser que l'inclusion, dans les divisions d'opposition, d'un examinateur ayant déjà connu du dossier (art. 18 par. 2) est contraire à des principes généralement admis.

5 Enfin, tout en admettant l'opportunité des réserves prévues à l'article 166 pour recueillir le plus d'adhésions possibles, elle estime qu'il y aurait intérêt à réduire la durée de la période transitoire actuellement fixée à 10 ans.

6 L'AIPPI se réserve de présenter par la voix de ses délégués à la Conférence diplomatique d'autres observations moins fondamentales.

Original:

Deutsch/Englisch/Französisch
English/French/German
Allemand/Anglais/Français

M/25

18. April 1973
18 April 1973
18 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION

DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterrichten die Regierungen der übrigen Staaten, die an der Münchner Diplomatischen Konferenz teilnehmen, daß sie im Anschluß an diese Konferenz folgenden Entwurf einer Erklärung zu unterzeichnen beabsichtigen:

ENTWURF EINER ERKLÄRUNG
betreffend das gleichzeitige Inkrafttreten
des europäischen Patentübereinkommens
und des Übereinkommens über das europäische Patent
für den Gemeinsamen Markt

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren erklären die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ihre Absicht, die Ratifikationsurkunden zu diesem Übereinkommen in der Weise zu hinterlegen, daß das Übereinkommen für sie gleichzeitig mit dem Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt in Kraft tritt.

The Governments of the Member States of the European Communities would inform the Governments of the other States participating in the Munich Diplomatic Conference that they intend to sign the following draft Declaration at the end of the Conference:

DRAFT DECLARATION
on the simultaneous entry into force
of the European Patent Convention and of the
Convention for the European Patent
for the Common Market

On signing the Convention establishing a European System for the Grant of Patents, the Governments of the Member States of the European Communities state their intention of depositing their instruments of ratification of this Convention in such a way that it enters into force with respect to them simultaneously with the Convention for the European Patent for the Common Market.

Les Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes informent les Gouvernements des autres Etats qui participeront à la Conférence diplomatique de Munich qu'ils ont l'intention, à l'issue de ladite Conférence, de signer le projet de déclaration suivant:

M/25

Europäische Gemeinschaften
European Communities
Communautés européennes

PROJET DE DÉCLARATION
relative à l'entrée en vigueur simultanée
de la Convention sur le Brevet européen
et de la Convention relative au Brevet européen
pour le Marché Commun

Au moment de signer la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, les Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes expriment leur intention de déposer leurs instruments de ratification de cette convention de telle façon qu'elle entre en vigueur à leur égard simultanément avec la convention relative au brevet européen pour le marché commun.

Original:

Französisch

French

Français

M/26

9. Mai 1973

9 May 1973

9 mai 1973

**STELLUNGNAHME
DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE FRENCH GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS**

I. ALLGEMEINE ERKLÄRUNG

- 1 Die französische Regierung begrüßt die Ergebnisse der Arbeit der Regierungskonferenz, die in den vorbereitenden Dokumenten für die Münchner Diplomatische Konferenz veröffentlicht worden sind. Das europäische Patenterteilungsverfahren wird den gewerblichen Rechtsschutz in Europa und somit den technischen Fortschritt beträchtlich erleichtern. Es bildet darüber hinaus nicht nur die institutionelle Grundlage für eine enge europäische Zusammenarbeit auf diesem Gebiet und für eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der einzelnen Länder für die Erfindungspatente, sondern auch das erforderliche Fundament des Patentsystems für den Gemeinsamen Markt, das für die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die natürliche Fortsetzung des europäischen Verfahrens bildet; deshalb müssen auch beide Übereinkommen gleichzeitig in Kraft treten.
- 2 Das europäische Patenterteilungsverfahren in der von der Regierungskonferenz ausgearbeiteten Fassung beruht bei einem zuweilen prekären Gleichgewicht auf Grundsätzen, die teilweise das Ergebnis von Kompromissen sind. Manche Bestimmungen weichen merklich von den von der französischen Delegation vertretenen Auffassungen ab. Sie sind indessen aus Kompromißbereitschaft akzeptiert worden, stellen jedoch das Äußerste dessen dar, was die französische Regierung akzeptieren kann. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Bestimmungen, die folgende Punkte betreffen:
 - Abstimmungen im Verwaltungsrat, bei denen für verschiedene Fragen die Dreiviertelmehrheit gefordert wird (Artikel 33 Absatz 2 des Übereinkommensentwurfs), während die französische Delegation auf der Regierungskonferenz die Einstimmigkeit bei besonders wichtigen Beschlüssen befürwortet hat;
 - die in Artikel 50 Absatz 3 und Artikel 52 Absatz 5 geregelte Patentierbarkeit der Arzneimittel, bei welcher die französische Delegation eine sehr viel positivere Fassung unterstützt hat;
 - Frist für die Stellung des Prüfungsantrags (Artikel 93), die durch Beschluß des Verwaltungsrats für den Fall verlängert werden kann, daß „die Patentanmeldungen nicht in angemessener Zeit geprüft werden können“ (Artikel 94); eine solche Verlängerung erscheint der französischen Delegation nicht gerechtfertigt;
 - Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts (Artikel 124) für jede internationale Anmeldung, die nach Maßgabe des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht wird; auf diesen ergänzenden Recherchenbericht kann gemäß Beschluß des Verwaltungsrats verzichtet werden (Artikel 156 Absatz 3), was jedoch nach Ansicht der französischen Delegation Nachteile mit sich bringen kann.
- 3 Dies gilt auch und ganz besonders für die wichtigen institutionellen Bestimmungen in dem Entwurf

I. GENERAL STATEMENT

- 1 The French Government welcomes the results of the work of the Inter-Governmental Conference as published in the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference. The European System for the Grant of Patents will make it very much easier to protect industrial property in Europe and thereby promote technical progress. In addition it constitutes the institutional basis not only for close European co-operation in this field and for harmonisation of national patent laws, but also the necessary foundation for the Common Market's patent system, which is a natural extension of the European system for the Member States of the European Economic Community, the entry into force of the two systems coinciding.
- 2 As prepared by the Inter-Governmental Conference, the European System for the Grant of Patents is based, in what is sometimes a delicate balance, on principles of which some are the result of compromise. Some of the provisions adopted deviate considerably from the views put forward by the French delegation. These provisions have nevertheless been accepted in a spirit of compromise but they constitute the farthest limits to which the French Government is prepared to go. This applies in particular to:
 - voting on the Administrative Council where a qualified majority of three-quarters is required on certain issues (Article 33, paragraph 2, of the Draft Convention) whereas the French delegation to the Inter-Governmental Conference would prefer a requirement for unanimity in the case of particularly important decisions;
 - the patentability of medicines, dealt with in Article 50, paragraph 3, and Article 52, paragraph 5, for which the French delegation favoured a much more forceful text;
 - the period for filing requests for examination (Article 93) which may be extended by a decision of the Administrative Council where “patent applications cannot be examined in due time” (Article 94); in the view of the French delegation such an extension is not justified;
 - the drawing up of a supplementary European search report (Article 124) for all international applications filed pursuant to the Patent Cooperation Treaty (PCT) which may be dispensed with by a decision of the Administrative Council (Article 156, paragraph 3); the French delegation considers that to dispense with the report may give rise to difficulties.
- 3 The same also applies with particular reference to the important institutional provisions contained in

I. DÉCLARATION GÉNÉRALE

M/26

Frankreich
France
France

1 Le Gouvernement français se félicite du résultat des travaux de la Conférence intergouvernementale, tels qu'ils ont été publiés dans les documents préparatoires à la Conférence diplomatique de Munich. Le système européen de délivrance de brevets facilitera considérablement la protection de la propriété industrielle en Europe et, ce faisant, le progrès technique. Il constitue de plus la base institutionnelle, non seulement d'une étroite coopération européenne dans ce domaine et d'une harmonisation des législations nationales des brevets d'invention, mais également l'assise nécessaire du système de brevets pour le Marché Commun, qui en est aussi le prolongement naturel pour les Etats de la Communauté Economique Européenne, l'entrée en vigueur des deux systèmes devant coïncider.

2 Tel qu'il a été établi par la Conférence intergouvernementale, le système européen de délivrance de brevets repose, dans un équilibre parfois délicat, sur des principes dont certains sont le résultat de compromis. Certaines des dispositions retenues s'écartent notablement des thèses défendues par la délégation française. Elles ont été néanmoins acceptées dans un esprit de conciliation, mais elles constituent des limites au-delà desquelles le Gouvernement français ne saurait aller. Il en est ainsi notamment des dispositions qui concernent :

— les votes émis au sein du Conseil d'administration où la majorité qualifiée des trois-quarts est requise pour certaines questions (art. 33, paragraphe 2 du projet de convention) alors que la délégation française à la Conférence intergouvernementale préférerait l'exigence de l'unanimité des voix pour les décisions particulièrement importantes;

— la brevetabilité des médicaments qui fait l'objet des articles 50, paragraphe 3, et 52, paragraphe 5, et au sujet de laquelle la délégation française avait soutenu un texte nettement plus positif;

— le délai de la présentation de la requête en examen (art. 93) qui peut être prorogé par décision du Conseil d'administration dans l'hypothèse où «les demandes de brevet ne peuvent être instruites en temps utile» (art. 94), prorogation qui selon la délégation française ne paraît pas être justifiée;

— l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne (art. 124) pour toute demande internationale déposée conformément au Traité de Coopération en matière de brevets (P.C.T.) auquel il peut être renoncé par décision du Conseil d'administration (art. 156, paragraphe 3), renonciation qui selon la délégation française peut présenter des inconvénients.

3 Il en est encore et tout spécialement ainsi des importantes dispositions institutionnelles contenues

eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung, über den langwierige Verhandlungen stattgefunden haben.

Die französische Delegation hat erklärt, daß ihr sehr daran liege, daß die in den Vertragsstaaten des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren vorhandenen Möglichkeiten auf dem Gebiet der Dokumentenrecherche und der Prüfung von Erfindungen im Europäischen Patentamt konzentriert werden. Der Weg zur Einsetzung einer einzigen für die Recherche und Prüfung zuständigen Behörde ist übrigens in den Artikeln 16 Absatz 2 und 56 Absatz 3 des PCT aufgezeigt. Nach Ansicht der französischen Delegation drängt sich diese Lösung für die zur Münchner Diplomatischen Konferenz eingeladenen europäischen Staaten auf. Der Protokollentwurf hat zweifellos hauptsächlich diese Zentralisierung der Recherche und Prüfung zum Ziel, sieht jedoch Ausnahmen vor, die das Ergebnis eines schwierigen Kompromisses zwischen unterschiedlichen Auffassungen bilden, der nach Ansicht der französischen Delegation auf der Münchner Konferenz nicht in Frage gestellt werden sollte.

- 4 Die französische Regierung will aus diesen Gründen die der Münchner Diplomatischen Konferenz unterbreiteten Texte in ihren Grundzügen nicht mehr in Frage stellen; die Texte stellen ihres Erachtens — selbst wenn sie zuweilen ziemlich von ihren eigenen Vorstellungen abweichen — das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen europäischen Staaten auf dem so wichtigen Gebiet des Erfindungsschutzes dar.

II. EINZELBEMERKUNGEN

A. ÜBEREINKOMMENSENTWURF

Artikel 6 — Sitz

a) Artikel 6 Absatz 2 zweiter Satz in Verbindung mit Artikel 16 — Eingangsstelle

- 5 Das Europäische Patentamt wird nach Artikel 6 Absatz 2 in München errichtet und hat eine Zweigstelle in Den Haag, der die Eingangs- und Formalprüfung sowie die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen obliegt; die Einzelheiten dieser Prüfungen und der Veröffentlichung werden in den Artikeln 88, 90 und 92 geregelt.

Nach Artikel 16 ist die Eingangsstelle für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt und der europäische Recherchenbericht beim Europäischen Patentamt eingegangen ist. Da der Prüfungsantrag jederzeit nach Einreichung der Patentanmeldung bis zum Ablauf von 6 Monaten nach dem Tag gestellt werden kann, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung

the Draft Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction which gave rise to long and delicate negotiations.

The French delegation stated that it was strongly in favour of the facilities for patent searches and the examination of inventions available in the States parties to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents being concentrated at the European Patent Office. Article 16, paragraph 2, and Article 56, paragraph 3, of the PCT points the way to the setting up of a single administration responsible for searches and examination. In the French delegation's opinion such an arrangement is necessary for the European States invited to participate in the Munich Diplomatic Conference. The main purpose of the Draft Protocol is of course to centralise patent search and examination procedures, but it contains exceptions which are the result of a difficult compromise between different viewpoints and the French Government feels that this Protocol should not be called in question again at the Munich Conference.

- 4 The French Government therefore does not intend to review the general content of the texts submitted to the Munich Conference, for it considers that, although they are sometimes fairly far removed from its own thinking in the matter, these texts are the result of fruitful collaboration between European States in the highly important field of the protection of inventions.

II. SPECIFIC COMMENTS

A. DRAFT CONVENTION

Article 6 — Seat

(a) Article 6, paragraph 2, second sentence — in conjunction with Article 16 — Receiving Section

- 5 Paragraph 2 of this Article provides that the European Patent Office shall be set up in Munich and shall have a branch at The Hague responsible for the examination on filing, the examination as to formal requirements and the publication of the European patent application; the content of these examinations and the publication is defined in Articles 88, 90 and 92 respectively.

Pursuant to Article 16, the Receiving Section shall be responsible for the examination of each European patent application up to the time when a request for examination has been made and a European search report received by the European Patent Office. Since the request for examination may be made at any time from the filing of the patent application up to six months after the date

dans le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets qui a donné lieu à de longues et délicates négociations.

La délégation française a indiqué qu'elle souhaitait vivement la concentration au sein de l'Office Européen des Brevets des moyens existant en matière de recherche documentaire et d'examen des inventions dans les Etats parties à la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets. La voie de l'institution d'une seule administration compétente en matière de recherche et d'examen est d'ailleurs indiquée par les art. 16, paragraphe 2, et 56, paragraphe 3 du P.C.T. De l'avis de la délégation française, elle s'impose pour les Etats européens conviés à la Conférence diplomatique de Munich. Sans doute, le projet de protocole a-t-il pour objet principal de réaliser cette centralisation de la recherche et de l'examen, mais il comporte des exceptions qui représentent le résultat d'un compromis difficile entre des thèses différentes et dont le Gouvernement français estime qu'il ne devrait pas être remis en cause au cours de la Conférence de Munich.

- 4 Pour ces raisons, le Gouvernement français n'entend pas revenir sur les grandes lignes des textes présentés à la Conférence de Munich, car il considère que, même si parfois ils sont assez éloignés de ses propres conceptions, ces textes constituent le résultat d'une collaboration fructueuse entre Etats européens dans le domaine si important de la protection des inventions.

II. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

A. PROJET DE CONVENTION

Article 6 – Siège

a) Article 6 – paragraphe (2) 2ème phrase – en liaison avec l'article 16 – Section de dépôt

- 5 Le paragraphe (2) de cet article dispose que l'Office européen des brevets est situé à Munich et qu'il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen, le contenu de ces examens et de cette publication étant précisé respectivement sous les articles 88, 90 et 92.

En vertu de l'article 16, la Section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne. Etant donné que la requête en examen peut être présentée à tout moment entre le dépôt de la demande de brevet et jusqu'à l'expiration d'un délai

des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist (Artikel 93 Absatz 2) – wobei letzterer gleichzeitig mit der Patentanmeldung oder später veröffentlicht werden kann (Artikel 92 Absatz 2), – ergibt sich folgendes: Die Eingangsstelle ist, falls der Prüfungsantrag nach Eingang des europäischen Recherchenberichts gestellt wird, bis zur Stellung des Prüfungsantrags zuständig; sie ist, falls der Prüfungsantrag vor Eingang des Recherchenberichts gestellt worden ist, bis zum Eingang des Berichts zuständig; sie bleibt ferner zuständig, solange sie die Prüfungen nach den Artikeln 88 und 90 noch nicht abgeschlossen hat.

6 Nach Artikel 16 in Verbindung mit den Artikeln 88 und 90 ist also offenbar die Eingangsstelle in jedem Fall für die Prüfungen nach den Artikeln 88 und 90 zuständig, dagegen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung nach Artikel 92 im allgemeinen nur dann, wenn ihr der europäische Recherchenbericht nach Ablauf der Frist von 18 Monaten nach dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätstag zugegangen ist; nach Ablauf dieser Frist muß die europäische Patentanmeldung veröffentlicht werden (Artikel 92 Absatz 1). Anderenfalls ist die Prüfungsabteilung für die Veröffentlichung der Anmeldung zuständig (Artikel 17).

7 Allerdings könnte die Eingangsstelle nach Regel 9 Absatz 2 mit der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen betraut werden. Es dürfte jedoch zur Vermeidung von Unklarheiten zweckmäßiger sein, anstelle der jetzigen Fassung des Artikels 16 die Zuständigkeit der Eingangsstelle lediglich unter Bezugnahme auf die Artikel 88, 90 und 92 zu definieren.

8 Bei Annahme dieses Vorschlags bräuchte in Artikel 6 Absatz 2 zweiter Satz lediglich gesagt zu werden, daß sich die Eingangsstelle in Den Haag befindet.

b) Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit dem Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seiner Einführung sowie mit anderen Artikeln des Übereinkommens (Artikel 89 und 91) und Regeln der Ausführungsordnung (Regeln 44 bis 48)

9 Nach Abschnitt I des genannten Protokollentwurfs werden vom Zeitpunkt der Eröffnung des Europäischen Patentamts an alle Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt als Generaldirektion Recherche mit Sitz in Den Haag eingebracht.

Im Übereinkommensentwurf wird jedoch der Protokollentwurf, der Bestandteil des Übereinkommens ist und den Vorschriften des Übereinkommens vorgeht (Abschnitt VII des Protokollentwurfs) nicht berücksichtigt. Es ist zwar richtig, daß nach Abschnitt VII der Verwaltungsrat befugt ist, den Wortlaut der Vorschriften des Übereinkommens an-

on which the European Patent Bulletin records the publication of the European search report (Article 93, paragraph 2) – which may be published at the same time as the patent application or subsequently (Article 92, paragraph 2) – it would appear that the Receiving Section is responsible until submission of the request for examination, where this request is filed after the European search report has been received, and until the report has been received where the request for examination is filed beforehand, except where it has not completed the examinations specified in Articles 88 and 90.

6 The effect of Article 16 and of Articles 88 and 90 would therefore seem to be that the Receiving Section is responsible for carrying out the examinations referred to in Articles 88 and 90 but that on the other hand it will generally only be responsible for the publication of the patent application as provided in Article 92 if the European search report is forwarded to it after the period of eighteen months from the date of filing or the date of priority at the end of which the European patent application must be published (Article 92, paragraph 1). In other cases publication of the application is the responsibility of the Examining Division (Article 17).

7 Rule 9, paragraph 2, may of course be used for vesting the Receiving Section with responsibility for publication of European patent applications. But to avoid any confusion, it would appear preferable to replace the present text of Article 16 by a definition of the responsibility of the Receiving Section relating solely to the application of Articles 88, 90 and 92.

8 If this proposal were accepted Article 6, paragraph 2, second sentence, could be replaced by a statement that the Receiving Section shall be located at The Hague.

(b) Article 6 – paragraph 2, second sentence – in conjunction with the Draft Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction and other Articles (89 and 91) of the Convention and Rules (44 to 48) of the Implementing Regulations

9 In accordance with Section I of the above-mentioned Draft Protocol all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute will be incorporated in the European Patent Office, as soon as it opens, as the Directorate-General for Searching located at The Hague.

However the Draft Convention does not take account of the Draft Protocol which forms an integral part of the Convention and which takes precedence over the provisions of the Convention (Section VII of the Draft Protocol). To be sure, Section VII does state that the Administrative Council shall be empowered to adapt the wording of

de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (article 93, paragraphe 2) – publication qui peut intervenir simultanément avec la publication de la demande de brevet ou ultérieurement à celle-ci (art. 92, paragraphe 2) – il apparaît que la Section de dépôt est compétente jusqu'à la présentation de la requête en examen lorsque celle-ci intervient après la réception du rapport de recherche européenne et jusqu'à cette réception lorsque la requête en examen est présentée avant, sauf si elle n'a pas achevé les examens prévus aux articles 88 et 90.

- 6 Il semble donc résulter de l'article 16 et des art. 88 et 90 que la Section de dépôt est compétente pour procéder, en toute occurrence, aux examens visés aux articles 88 et 90, mais qu'en revanche en matière de publication de la demande de brevet telle que prévue à l'article 92, la Section de dépôt n'est compétente en général que si le rapport de recherche européenne lui est communiqué après le délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité au terme duquel la demande de brevet européen doit être publiée (art. 92, paragraphe 1). Dans le cas contraire, la publication de la demande est de la compétence de la division d'examen (article 17).
- 7 Certes, la règle 9, paragraphe (2), peut permettre de confier à la Section de dépôt la responsabilité de la publication des demandes de brevet européen. Mais il semble préférable, pour éviter toute confusion, de substituer au texte actuel de l'article 16 une définition de la compétence de la Section de dépôt qui se réfère uniquement à l'application des articles 88, 90 et 92.
- 8 Si cette proposition était acceptée, la 2ème phrase du 2ème paragraphe de l'article 6 pourrait être remplacée par l'indication que la Section de dépôt est située à La Haye.

b) Article 6 – paragraphe (2) 2ème phrase – en liaison avec le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et d'autres articles de la Convention (art. 89 et 91) et des règles du Règlement d'exécution (Règles 44 à 48).

- 9 Aux termes de la Section I du projet de protocole susvisé, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets sera incorporé dans l'Office européen des brevets, dès l'ouverture de ce dernier, en tant que Direction générale de la recherche située à La Haye.

Or, le projet de convention ne tient pas compte du projet de protocole, partie intégrante de la convention qui prévaut sur les dispositions de la convention (Section VII du projet de protocole). Sans doute, cette Section VII précise-t-elle que le Conseil d'administration est compétent pour adapter le texte des dispositions de la convention qui s'opposent à celles du protocole. Sans doute

zupassen, die denen des Protokolls entgegenstehen. Ferner trifft auch zu, daß das Inkrafttreten des Übereinkommens nach Artikel 168 mit der Eröffnung des Europäischen Patentamts zeitlich nicht zusammenfällt. Es ist jedoch ungewöhnlich, daß eine der ersten Entscheidungen des Verwaltungsrats in der Übergangszeit nach Artikel 158 darin besteht, noch vor der Eröffnung des Europäischen Patentamts Bestimmungen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung zu ändern, durch die dem Internationalen Patentinstitut Aufgaben übertragen werden, die von Anfang an von der Generaldirektion Recherche des Europäischen Patentamts wahrgenommen werden. Dies gilt insbesondere für die Artikel 89 und 91 und die Regeln 44 bis 48.

- 10 Um diesen Nachteil zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß die Münchner Diplomatische Konferenz die Anpassungen der genannten Artikel des Übereinkommens und der Ausführungsordnung vornimmt, die zur Eingliederung des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt erforderlich sind; dies hätte übrigens zur Folge, daß der letzte Satz des Abschnitts VII des Entwurfs eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung zu streichen wäre.
- 11 Falls dieser Vorschlag angenommen wird, könnte Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 – unter Berücksichtigung der zuvor zur Eingangsstelle gemachten Bemerkungen – wie folgt gefaßt werden: „Es (das Europäische Patentamt) hat eine Zweigstelle in Den Haag, die aus der Eingangsstelle und der Generaldirektion Recherche besteht.“
- 12 Außerdem müßte die Generaldirektion Recherche in Artikel 15 erwähnt und ihre Zuständigkeit in einem neuen Artikel definiert werden.

Artikel 71 – Vertragliche Lizenzen

- 13 In Artikel 71 ist nur der Fall einer Lizenz an europäischen Patentanmeldungen vorgesehen, die für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der Vertragsstaaten gewährt wird. Eine europäische Patentanmeldung kann indessen namentlich einen Anspruch für ein Erzeugnis, einen Anspruch für ein Verfahren zu dessen Herstellung und auch einen Anspruch für dessen Verwendung enthalten. In diesem Fall wird häufig eine Teillizenz erteilt, die sich beispielsweise nur auf die Verwendung des Erzeugnisses erstreckt.
- 14 Mit Rücksicht hierauf wird vorgeschlagen, Artikel 71 wie folgt zu fassen:
„Eine Patentanmeldung kann ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten sein.“

any provisions in the Convention which conflict with those of the Protocol. It seems equally certain that the entry into force of the Convention, pursuant to the provisions of Article 168, will not coincide with the opening of the European Patent Office. However, it is strange to note that one of the first decisions of the Administrative Council during the transitional period referred to in Article 158, before the European Patent Office has even opened, will be to amend certain provisions of the Convention and of the Implementing Regulations assigning powers to the International Patent Institute which will be assumed right from the start by the Directorate-General for Searching of the European Patent Office. This applies in particular to Articles 89 and 91 and to Rules 44 to 48.

- 10 It is suggested that to avoid this difficulty the Munich Diplomatic Conference should make the necessary adjustments to the above-mentioned provisions of the Convention and of the Implementing Regulations in order to incorporate the International Patent Institute in the European Patent Office; this would also entail the deletion of the last sentence in Section VII of the Draft Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction.
- 11 If this suggestion were adopted, the second sentence of Article 6, paragraph 2, could, taking into account what has previously been stated with respect to the Receiving Section, be worded as follows: “It (the European Patent Office) shall have a branch at The Hague comprising the Receiving Section and the Directorate-General for Searching.”

- 12 In addition the Directorate-General for Searching should be mentioned in Article 15 and its responsibilities defined in a new Article.

Article 71 – Contractual licensing

- 13 Article 71 deals only with licences granted in respect of a European patent application for the whole or part of the territories of the Contracting States. However, a European patent application may comprise a claim for a product, a claim for a process for manufacturing this product and a claim for the use of the product. In such cases the licence granted will frequently be only partial and will, for example, only relate to the use of the product.
- 14 In the light of this comment it is proposed that Article 71 be worded as follows:
“A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.”

également, il n'y aura pas coïncidence dans le temps entre l'entrée en vigueur de la convention selon les dispositions de l'article 168 et l'ouverture de l'Office européen. Cependant, il est singulier de constater que l'une des premières décisions du Conseil d'administration, dans la période transitoire visée à l'article 158, sera de modifier certaines dispositions de la convention et du règlement d'exécution, avant même l'ouverture de l'Office européen, dispositions attribuant des compétences à l'Institut International des Brevets qui seront assumées, dès l'origine, par la direction générale de recherche de l'Office européen des brevets. C'est le cas notamment des articles 89 et 91 et des règles 44 à 48.

10 Pour éviter cet inconvénient, il est suggéré que la Conférence diplomatique de Munich procède aux adaptations des articles précités de la convention et du règlement d'exécution nécessaires à l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets, ce qui entraînerait également la suppression de la dernière phrase de la Section VII du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets.

11 Si cette suggestion était retenue, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 pourrait, compte-tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la section de dépôt, être ainsi rédigée:

«Il (l'Office européen des brevets) a un département à La Haye comprenant la Section de dépôt et la direction générale de la recherche».

12 En outre, la direction générale de la recherche devrait être mentionnée dans l'article 15 et sa compétence définie dans un nouvel article.

Article 71 – Licence contractuelle

13 L'article 71 n'envisage que le cas d'une licence d'une demande de brevet européen concédée pour tout ou partie des territoires des Etats contractants. Or, une demande de brevet européen peut comprendre, notamment, une revendication pour un produit, une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit et une revendication pour une utilisation dudit produit. Il est fréquent que, dans ce cas, la licence sera partielle et ne portera, par exemple, que sur l'utilisation du produit.

14 Sous le bénéfice de cette observation, il est proposé de rédiger l'article 71 de la manière suivante:

«Une demande de brevet peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés».

Artikel 73 – Einreichung der europäischen Patentanmeldung

- 15 Nach Artikel 73 Absatz 1 kann die europäische Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt oder bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz jedes Vertragsstaates eingereicht werden, wenn das Recht dieses Staates es gestattet.

Da das Europäische Patentamt eine Zweigstelle in Den Haag hat, erhebt sich die Frage, ob die Einreichung beim Europäischen Patentamt in Den Haag bei der Eingangsstelle – was sich aus dem zur Bezeichnung dieser Stelle gewählten Ausdruck zu ergeben scheint (1) – oder in München am Sitz des Patentamts oder aber nach Wahl des Anmelders in Den Haag oder München zu erfolgen hat.

- 16 Damit verwaltungstechnische Schwierigkeiten vermieden werden, sollte die Wahl nicht dem Anmelder überlassen bleiben. Der Diplomatischen Konferenz wird vorgeschlagen, den Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe a durch die Angabe des Ortes zu ergänzen, an dem die Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt eingereicht werden muß.

Artikel 135 – Umwandlungsantrag

- 17 Der Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b eröffnet dem nationalen Gesetzgeber jedes Vertragsstaates die Möglichkeit, vorzusehen, daß eine zurückgewiesene, zurückgenommene oder als zurückgenommen geltende europäische Patentanmeldung oder ein in einem Einspruchsverfahren widerrufenes europäisches Patent in eine nationale Patentanmeldung umgewandelt werden kann.

Ist die Patentanmeldung zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, weil versehentlich oder infolge höherer Gewalt eine Frist nicht eingehalten wurde, so kann der Anmelder aufgrund der Artikel 120 und 121 die Fortsetzung des Verfahrens erwirken. Wird aus Gründen des europäischen materiellen Rechts die Patentanmeldung zurückgewiesen oder das europäische Patent widerrufen, so dürfte wohl nichts das Wiederaufleben eines auf europäischer Ebene verweigerten Schutzes auf nationaler Ebene rechtfertigen.

- 18 Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, den Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b zu streichen.

Artikel 161 – Stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts

- 19 Nach Artikel 161 Absatz 1 hat es den Anschein, daß europäische Patentanmeldungen von einem vom Verwaltungsrat festgelegten Tag an beim Euro-

Article 73 – Filing of the European patent application

- 15 Pursuant to Article 73, paragraph 1, a European patent application may be filed either at the European Patent Office or at the central industrial property office of any Contracting State if the law of that State so permits.

However, since the European Patent Office has a branch at The Hague, the question arises of whether, where applications are filed at the European Patent Office, this should be at the Receiving Section at The Hague – which is what the title used for describing this body would appear to imply – or at the seat of the Office in Munich, or whether this can be done either at The Hague or in Munich at the choice of the applicant.

- 16 The possibility of the applicant being able to make a choice should be eliminated in order to avoid administrative complications. It is proposed that the Diplomatic Conference should supplement Article 73, paragraph 1(a), by specifying the place where filing at the European Patent Office must be carried out.

Article 135 – Request for the application of national procedure

- 17 Article 135, paragraph 1(b), permits the national law of any Contracting State to provide that a European patent application which is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn or a European patent which has been revoked in the course of opposition proceedings may be converted into a national patent application.

Where a patent application is refused or deemed to be withdrawn following failure to observe a time limit either as a result of negligence or of *force majeure*, Articles 120 and 121 will enable the applicant to have the examination procedure continued. Where a patent application is refused or the European patent is revoked on grounds based on the application of European substantive law, there would appear to be no justification for restoring protection on a national level which has been refused on a European level.

- 18 It is therefore proposed that sub-paragraph (b) of Article 135, paragraph 1, be deleted.

Article 161 – Progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office

- 19 According to Article 161, paragraph 1, it would appear that European patent applications in all areas of technology may be filed with the European

(1) Anmerkung des Übersetzers: Die französischen Ausdrücke lauten „Section de dépôt“ und „déposer la demande“ (die Anmeldung einreichen).

Article 73 – Dépôt de la demande de brevet européen

M/26

Frankreich
France
France

- 15 Selon l'article 73, paragraphe (1), la demande de brevet européen peut être déposée soit à l'Office européen des brevets, soit auprès du Service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet.

Or, l'Office européen ayant un département à La Haye, la question se pose de savoir si le dépôt à l'Office européen devra être effectué soit à La Haye auprès de la Section de dépôt – ce que semblerait indiquer les termes choisis pour désigner cette instance – soit à Munich au siège de l'Office, soit encore à La Haye ou à Munich au choix du déposant.

- 16 La possibilité du choix de déposant devrait être écartée pour éviter des complications administratives. Il est proposé à la Conférence diplomatique de compléter l'article 73, paragraphe (1), a) par l'indication du lieu où le dépôt à l'Office européen doit être obligatoirement effectué.

Article 135 – Demande d'engagement de la procédure nationale

- 17 L'article 135, paragraphe (1), b) ouvre la faculté au législateur national de tout Etat contractant de prévoir qu'une demande de brevet européen rejetée, retirée, ou réputée retirée ou qu'un brevet européen révoqué au cours de la procédure d'opposition pourra être transformé en demande de brevet national.

Lorsque la demande de brevet est rejetée ou réputée retirée faute de l'observation d'un délai, soit par négligence, soit par force majeure, les dispositions des articles 120 et 121 permettent au titulaire de la demande d'obtenir la poursuite de la procédure d'examen. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou le brevet européen est révoqué pour des motifs reposant sur l'application du droit matériel européen, rien ne semble raisonnablement justifier la renaissance au niveau national d'une protection refusée au plan européen.

- 18 Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la lettre b) du paragraphe (1) de l'article 135.

Article 161 – Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

- 19 Aux termes du paragraphe (1) de l'article 161, il semble que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des

päischen Patentamt auf allen Gebieten der Technik eingereicht werden können (erster Satz), daß aber die Patentfähigkeit der Anmeldungen nach Stellung des in Artikel 93 vorgesehenen Antrags anfänglich nur auf bestimmten Gebieten der Technik geprüft wird. Aus diesem Absatz 1 kann man schließen, daß von Anfang an alle Anmeldungen dem ersten Teil des Verfahrens unterliegen, der von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bis zu ihrer Veröffentlichung und der Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts reicht.

Artikel 161 Absatz 2 eröffnet dem Verwaltungsrat die Möglichkeit, die Behandlung von Patentanmeldungen, deren Behandlung nach Absatz 1 bereits beschränkt ist, „weiter zu beschränken“. Daraus ergibt sich, daß diese „weiteren Beschränkungen“ der Behandlung erfolgen könnten, nachdem der Verwaltungsrat einen Beschluß nach Absatz 1 gefaßt hat. Auf einigen Gebieten der Technik könnte der Verwaltungsrat beispielsweise das Verfahren der Erstellung des europäischen Recherchenberichts aussetzen. Daß das Europäische Patentamt seine Arbeit in dieser Weise aussetzt, ist nicht annehmbar.

20 Es wird deshalb vorgeschlagen, die beiden ersten Absätze des Artikels 161 wie folgt zu ändern:

(1) Satz 2: „In der Anfangszeit kann die Prüfung der Patentanmeldungen nach Artikel 93 auf bestimmte Gebiete der Technik beschränkt und stufenweise . . . werden.“

(2) „Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts beschließen, daß die Behandlung der Patentanmeldungen auf bestimmten Gebieten der Technik in der Anfangszeit anderen Beschränkungen als denjenigen nach Absatz 1 unterliegt. Jedoch . . .“ (Rest unverändert).

Artikel 162 – Zugelassene Vertreter während einer Übergangszeit

21 In den Absätzen 2, 3 und 6 des Artikels 162 ist in der französischen Fassung von „mandataires agréés“ („zugelassenen Vertretern“) die Rede, die zur Vertretung vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz jedes Vertragsstaates befugt sind. In Frankreich gibt es jedoch keine Vertreter, die eine Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit vor der französischen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz besitzen. Ähnlich dürfte die Lage in anderen Vertragsstaaten sein.

22 Es wird deshalb vorgeschlagen, in Artikel 162 Absätze 2, 3 und 6 das Wort „agréé“ hinter dem Wort „mandataire“ zu streichen.

Patent Office from a date fixed by the Administrative Council (1st sentence), but, that the examination as to patentability, carried out upon the filing of the request laid down in Article 93, will initially be carried out only with respect to applications falling within certain areas of technology. It may be assumed on the basis of paragraph 1 that right from the start all applications will be subject to the first part of the procedure which extends from the filing of the European patent application to its publication and the publication of the European search report.

Paragraph 2 of the same Article permits the Administrative Council to “further restrict” the processing of a European patent application affected by the restriction provided for in paragraph 1. The further restrictions on processing could therefore apply subsequently to the decisions taken by the Administrative Council pursuant to paragraph 1. For example, in certain areas of technology the Administrative Council could suspend the procedure for the drawing up of the European search report. To suspend the services of the European Patent Office in this way is unacceptable.

20 It is therefore proposed that the first two paragraphs of Article 161 be amended as follows:

(1) 2nd sentence: “To begin with, the examination of European patent applications pursuant to Article 93 may be restricted to certain areas . . .” (only concerns French text).

(2) “The Council may, on the recommendation of the President of the European Patent Office, decide that the processing of patent applications in certain areas of technology will, to begin with, be subject to other restrictions in addition to the restriction laid down in paragraph 1. However, . . .” (rest unchanged).

Article 162 (*) – Professional representatives during a transitional period

21 The words “mandataires agréés” (authorised representatives) before the central industrial property office of any Contracting State are used in paragraphs 2, 3 and 6 of Article 162. However in France representatives do not receive any certificate authorising them to carry out their profession before the French central industrial property office. A similar situation probably exists in other Contracting States.

22 Consequently it is proposed that the word “agréé” (authorised) which follows the word “representative” in paragraphs 2, 3 and 6 of Article 162 be deleted.

 (*) Really only concerns French text since the English term used is “professional representatives”.

brevets dans tous les domaines de la technique, à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration (1ère phrase), mais que l'examen de brevetabilité, effectué sur présentation de la requête prévue à l'article 93, ne sera effectué, au début, que pour les demandes appartenant à certains domaines de la technique. On peut conclure de ce paragraphe (1) que, dès le début, toutes les demandes seront soumises à la première partie de la procédure, celle qui s'étend du dépôt de la demande de brevet européen à la publication de celle-ci et du rapport de recherche européenne.

Le paragraphe (2) du même article ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter «d'autres restrictions» à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces «autres restrictions» à l'instruction pourraient intervenir ultérieurement à ce que le Conseil d'administration aurait décidé en vertu du paragraphe (1). Par exemple, dans certains domaines de la technique, le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européenne. Une telle suspension des services de l'Office européen n'est pas admissible.

- 20 En conséquence, il est proposé d'apporter aux deux premiers paragraphes de l'article 161, les modifications suivantes:

«(1) 2ème phrase: Au début, l'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité à certains domaines . . .

(2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider que l'instruction des demandes de brevets dans certains domaines de la technique, comportera au début d'autres limitations que celle prévue au paragraphe (1), toutefois, . . . (le reste sans changement).»

Article 162 — Mandataires agréés pendant une période transitoire

- 21 Les termes «mandataires agréés» devant le service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant figurent aux paragraphes 2, 3 et 6 de l'article 162. Or, il n'existe pas en France des mandataires ayant reçu un acte d'agrément pour exercer leur profession devant le service central français de la propriété industrielle. Une situation analogue existe probablement dans d'autres Etats contractants.
- 22 En conséquence, il est proposé de supprimer le mot «agréé» qui figure après le mot «mandataire» dans les paragraphes 2, 3, et 6 de l'article 162.

B. ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG

Regel 13 – Aussetzung des Verfahrens

Absatz 3

- 23 Absatz 3 sieht zwei Fälle vor, in denen das Verfahren fortgesetzt oder begonnen wird: den Fall, in dem eine rechtskräftige Entscheidung über den Anspruch auf das europäische Patent zugunsten des Anmelders oder Patentinhabers ergangen ist, und den Fall, in dem die Entscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der den Anspruch auf das europäische Patent geltend gemacht hat.
- 24 Im ersten Fall „teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder oder gegebenenfalls den Beteiligten mit, daß das Verfahren nach Zustellung dieser Mitteilung an den Anmelder oder gegebenenfalls den Patentinhaber mit diesem fortgesetzt oder begonnen wird“. Unter „Beteiligten“ sind wohl die Einsprechenden und der Patentinhaber zu verstehen.
- 25 Im letzten Fall „wird das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung fortgesetzt oder begonnen“. Im Gegensatz zum ersten Fall nennt diese Bestimmung nicht den Tag der Fortsetzung oder des Beginns des Verfahrens, sondern nur eine Frist, nach deren Ablauf dieser Tag festgelegt werden kann. Dieser Tag der Fortsetzung oder des Beginns des Verfahrens sollte nach der Dreimonatsfrist unter den gleichen Bedingungen wie im ersten Fall festgelegt werden, d.h. unter Bezugnahme auf die Zustellung der Mitteilung, die an den neuen Inhaber der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents gerichtet wird.
- 26 Wird dieser Vorschlag angenommen, so braucht Absatz 4 Satz 2, der sich in seiner derzeitigen Fassung wohl nur auf den ersten Fall des Absatzes 3 bezieht, nicht geändert zu werden.

Regel 24 – Allgemeine Vorschriften

- 27 Der Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe b schreibt vor, daß die europäische Patentanmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaates eingereicht werden kann, wenn das Recht dieses Staates es gestattet. Es ist angebracht, die Regel 24 Absatz 4 mit diesem Artikel in Einklang zu bringen und nach dem Wort „Rechtsschutz“ die Worte „oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaates“ einzufügen. Außerdem sollten sowohl in Artikel 73 als auch in der Regel 24 diese Worte (in der französischen Fassung) in die Einzahl gesetzt werden.

B. DRAFT IMPLEMENTING REGULATIONS

Rule 13 – Suspension of proceedings

Paragraph 3

- 23 Paragraph 3 covers two eventualities in which proceedings may be resumed or opened: where a final decision on the right to the European patent has been given in favour of the applicant for or proprietor of the patent, and where the decision is in favour of the person who claimed to be entitled to the European patent.
- 24 In the first case: “the European Patent Office shall communicate to the applicant or the parties, as the case may be, that proceedings shall be resumed or opened following notification of such communication to the applicant or proprietor as the case may be”. “Parties” would seem to mean the persons parties to the opposition proceedings and the patent proprietor.
- 25 In the second case: “the proceedings shall only be resumed or opened after a period of three months of that decision becoming final”. In contrast to the first case this provision does not specify the date of the resumption or opening of the proceedings but only a period at the end of which this date may be fixed. The date of the resumption or opening of the proceedings should be determined after the period of three months under the same conditions as in the first eventuality, i.e. with reference to the notification of the communication sent to the new proprietor of the application or of the European patent.
- 26 If this proposal were adopted, it would not be necessary to amend the last sentence of paragraph 4 of the same Article which, as it stands, would appear to refer only to the first eventuality provided for in paragraph 3.

Rule 24 – General provisions

- 27 Article 73, paragraph 1(b), provides that, if the law of a Contracting State so permits, the European patent application may be filed at the central industrial property office or other competent authority of that State. Paragraph 4 of Rule 24 should be brought into line with this Article and the words “or other competent authority of that State” should be inserted after “office”. In addition this phrase should be in the singular both in Article 73 and in Rule 24 (only concerns French text).

Règle 13 – Suspension de la procédure

Paragraphe (3)

- 23 Le paragraphe (3) envisage deux cas de reprise ou d'engagement de la procédure: celui où la décision sur le droit au brevet européen est passée en force de chose jugée en faveur du demandeur ou du titulaire du brevet et celui où elle est prononcée en faveur de la personne qui a revendiqué le droit au brevet européen.
- 24 Dans le premier cas: «l'Office notifie au demandeur ou, selon le cas, aux parties intéressées que la procédure est reprise ou engagée à compter du jour de la signification de cette notification au demandeur ou au titulaire du brevet». Par «parties intéressées», il faut entendre, semble-t-il, les personnes parties à la procédure d'opposition et le titulaire du brevet.
- 25 Dans le second cas: «la procédure n'est reprise ou engagée qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée». A la différence du premier cas, cette disposition ne précise pas le jour de la reprise ou de l'engagement de la procédure, mais seulement le terme d'un délai à partir duquel ce jour peut être fixé. Il conviendrait que ce jour de reprise ou d'engagement de la procédure fût déterminé après le délai de trois mois, dans les mêmes conditions que dans le premier cas, c'est-à-dire en se référant à la signification de la notification qui serait adressée au nouveau titulaire de la demande ou du brevet européen.
- 26 Si cette proposition était retenue, il n'y aurait pas lieu de modifier la dernière phrase du paragraphe (4) du même article qui, en l'état actuel ne semble viser que le premier cas prévu au paragraphe (3).

Règle 24 – Dispositions générales

- 27 L'article 73, paragraphe (1) b), dispose que, si la législation d'un Etat contractant le permet, la demande de brevet européen peut être déposée auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Il convient de mettre le paragraphe 4 de la règle 24 en concordance avec cet article et d'insérer après le mot «industrielle» les mots «ou des autres services compétents de cet Etat». Au surplus, tant dans l'article 73 que dans la règle 24, il y aurait lieu de mettre ces termes au singulier (texte français).

Regel 25 – Vorschriften für europäische Teilanmeldungen

28 Nach der Regel 24 Absatz 4 unterrichtet das Europäische Patentamt den Anmelder, sobald es durch Vermittlung der Zentralbehörde des Vertragsstaates eine europäische Patentanmeldung erhalten hat. Aber das Europäische Patentamt kann die Anmeldung zu einem Zeitpunkt erhalten, den der Anmelder nicht kennt; daher ist es besser, in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a nicht auf den Eingang der früheren Anmeldung beim Patentamt, sondern auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem der Anmelder von dem Eingang unterrichtet worden ist.

29 Ferner ist zu bemerken, daß die Regel 25 Absatz 1 zwei Fälle von Teilanmeldungen betrifft: Nach Buchstabe a reicht der Anmelder die Teilanmeldung von sich aus ein, nach Buchstabe b wird die Teilanmeldung nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eingereicht. Der zweite Satz des Buchstabens a, wonach nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung dem Anmelder eine Frist gesetzt wird, beziehungsweise der Anmelder nach Ablauf dieser Frist – was nicht deutlich gesagt wird – der Zustimmung der Prüfungsabteilung bedarf, ist unklar und verwirrend.

30 Aus den beiden dargelegten Gründen wird vorgeschlagen, die Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a wie folgt zu formulieren:

„a) jederzeit, nachdem der Anmelder vom Eingang der früheren Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt unterrichtet worden ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird oder wenn nach Ablauf dieser Frist die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält.“

Regel 28 – Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Mikroorganismen

31 Die Art und Weise, in der Muster von Mikroorganismen nach Maßgabe der Regel 28 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kann für den Anmelder eines europäischen Patents schwerwiegende Nachteile mit sich bringen. Die Münchner Diplomatische Konferenz müßte ganz besonders diese Regel nochmals prüfen. Die französische Delegation hat die Absicht, spätestens bei Aufnahme der Konferenzarbeit Vorschläge zu dieser Regel zu unterbreiten.

Rule 25 – Provisions for European divisional applications

28 Pursuant to Rule 24, paragraph 4, when the European Patent Office has received a European patent application which has been forwarded by a central industrial property office of a Contracting State, it shall inform the applicant accordingly. However the applicant may be unaware of the date of forwarding of the application to the European Patent Office and it would therefore be preferable in Article 25, paragraph 1(a), instead of referring to the receipt by the European Patent Office of the earlier application, to refer to the date upon which the applicant is informed that the Office has received the application.

29 Rule 25, paragraph 1, also deals with two cases where an application may be filed: sub-paragraph (a) covers filing on the sole initiative of the applicant and sub-paragraph (b) filing at the invitation of the Examining Division. The second sentence in sub-paragraph (a) which, after receipt of the first communication from the Examining Division, restricts the possibility of filing a divisional application to a prescribed period or makes it subject to the agreement of the Examining Division after that period – a point which is not made clear in the text – is confusing and vague.

30 For the above two reasons it is proposed that Rule 25, paragraph 1(a), should be worded as follows:

“(a) at any time after the applicant has been informed that the earlier patent application has been received by the European Patent Office, provided that after receipt of the first communication from the Examining Division, the divisional application is filed within the period prescribed in that communication or that after that period the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified;”

Rule 28 – Requirements of applications relating to micro-organisms

31 The requirements in Rule 28 for making samples of micro-organisms available to the public may entail serious difficulties for applicants for European patents. This Rule should be most carefully re-examined by the Munich Diplomatic Conference. The French delegation intends to submit proposals on this Rule at the opening of the Conference at the latest.

Règle 25 — Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

M/26
Frankreich
France
France

28 En vertu de la règle 24, paragraphe 4, lorsque l'Office européen a reçu une demande de brevet européen par l'intermédiaire des services de l'Etat contractant, il en informe le demandeur. Mais la transmission de la demande à l'Office européen des brevets peut être faite dans des délais ignorés du demandeur et, pour cette raison, il est préférable, dans l'article 25, paragraphe (1) a), de se référer, non à la réception par l'Office de la demande initiale mais à la date à laquelle le demandeur a été informé de cette réception.

29 D'autre part, le paragraphe (1) de la règle 25 vise deux cas de dépôt de demande divisionnaire: sous a) le dépôt est effectué à la seule initiative du demandeur et sous b) le dépôt est fait sur la requête de la division d'examen. Or, la deuxième phrase de la lettre a) qui, après réception de la première notification de la division enferme l'initiative du demandeur dans un délai imparti ou la subordonne à l'accord de la division d'examen après ce délai — ce qui n'est pas précisé dans le texte — est confuse et imprécise.

30 Pour les deux raisons ci-dessus exposées, il est proposé de rédiger la règle 25, paragraphe (1), a) de la manière suivante:

«a) à tout moment, après que le demandeur a été informé de la réception, par l'Office européen des brevets, de la demande initiale de brevet, sous réserve qu'après réception de la première notification de la division d'examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, que la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire;».

Règle 28 — Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

31 La mise à la connaissance du public des échantillons de micro-organismes, dans les conditions prévues sous la règle 28, peut présenter des inconvénients sérieux pour le demandeur d'un brevet européen. Cette règle devrait être tout particulièrement réexaminée par la Conférence diplomatique de Munich. La délégation française a l'intention de soumettre des suggestions sur cette règle au plus tard à l'ouverture des travaux de la Conférence.

C. ENTWURF EINES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a

- 32 Analog den Bestimmungen, die in das Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz (Artikel 7) aufgenommen und übrigens kürzlich in den Entwurf eines Protokolls für das Europäische Meteorologische Rechenzentrum übernommen worden sind (Artikel 12), sollte dieser Buchstabe wie folgt formuliert werden:

„a) Befreiung von Festnahme oder Haft sowie von der Beschlagnahme ihres persönlichen Gepäcks, außer wenn sie auf frischer Tat betroffen werden;“

Artikel 15 Buchstabe g

- 33 Dieser Buchstabe müßte unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über das Europäische Hochschulinstitut in Florenz (Artikel 9 Buchstabe d) bzw. des Entwurfs eines Protokolls für das Europäische Meteorologische Rechenzentrum (Artikel 13 Buchstabe f) geändert werden.

- 34 Je nachdem, auf welches dieser beiden Übereinkommen man Bezug nimmt, müßte der letzte Teil des Buchstabens wie folgt lauten:

„... vorbehaltlich der Ein- und Ausführbedingungen und -beschränkungen in den Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Recht ausgeübt wird“

oder

„... vorbehaltlich der Bedingungen, welche der Staat, in dem dieses Recht ausgeübt wird, jeweils für erforderlich hält, und mit Ausnahme der Güter, die in diesem Staat erworben wurden und dort einem Ausfuhrverbot unterliegen“.

D. EMPFEHLUNG BETREFFEND VORBEREITENDE ARBEITEN FÜR DIE ERÖFFNUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Ziffer 2

- 35 Unter Ziffer 2 dieser Empfehlung wird im letzten Satz bestimmt: „Der Interimsausschuß ist insbesondere auch befugt, die im Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung vorgesehenen besonderen Abkommen vorzubereiten.“

In Abschnitt II des genannten Protokolls wird auf einen Fünfjahresplan verwiesen, der die Zuständig-

C. DRAFT PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Article 13, paragraph 1(a)

- 32 By analogy with the provisions contained in the Protocol on Privileges and Immunities of the European University Institute at Florence – Article 7 – which have recently also been taken up in the Draft Protocol of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Article 12 – this sub-paragraph should be worded as follows:

“(a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal luggage, except when found committing, attempting to commit, or just having committed an offence;”.

Article 15(g)

- 33 This sub-paragraph should be amended on the basis either of the relevant provisions contained in Article 9(d) of the Protocol of the European University Institute at Florence or of the provisions contained in Article 13(f) of the Draft Protocol of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

- 34 Depending on which of these Protocols is referred to, the last part of sub-paragraph (g) should correspond to one of the following proposals:

“... subject in either case to the conditions and restrictions imposed by the national law of the State in which this right is exercised.”

or

“... subject in both cases to the conditions considered necessary by the State in whose territory the right is exercised and with the exception of property acquired in that State and subject to export prohibitions therein.”

D. RECOMMENDATION ON PREPARATIONS FOR THE OPENING OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Paragraph 2

- 35 The final sentence of paragraph 2 of this Recommendation states that: “The Interim Committee shall also be empowered in particular to prepare the special agreements provided for in the Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction.”

Section II of that Protocol refers to a five-year plan progressively extending the activities of the Euro-

Article 13, paragraphe (1) a)

- 32 Par analogie avec les dispositions insérées dans l'accord sur les privilèges et immunités de l'Institut Européen de Florence – article 7 – qui, d'ailleurs, ont été reprises, récemment, dans le projet de protocole du Centre de Calcul Météorologique Européen, – article 12 –, cet alinéa devrait être libellé, ainsi qu'il suit:

«a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;»

Article 15 g)

- 33 Cette lettre devrait être modifiée, en tant compte des dispositions prévues, en la matière, soit à l'article 9 d) de l'accord concernant l'Institut Européen de Florence, soit, à l'article 13 f), du projet de protocole du Centre de Calcul Météorologique Européen.

- 34 Selon que l'on se réfère à l'un ou l'autre de ces accords, la dernière partie de la lettre g) devrait correspondre à l'une des propositions ci-après:

«... sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions et restrictions prévues par la législation de l'Etat où le droit est exercé»

ou

«... sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat où le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat et faisant l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation».

**D. RECOMMANDATION CONCERNANT
CERTAINS TRAVAUX PRÉPARATOIRES À
L'OUVERTURE DE L'OFFICE EUROPÉEN DES
BREVETS**

Paragraphe 2

- 35 Le paragraphe (2) de cette recommandation précise dans sa dernière phrase que: «le Comité intérimaire est, en outre, habilité notamment à préparer les accords spéciaux prévus au protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets».

Ce protocole, dans sa Section II, fait référence à un plan de cinq ans, étendant progressivement la

keit des Amtes stufenweise auf alle Gebiete der Technik ausdehnt; dieser Plan ist als wesentliche Modalität der Anwendung des Artikels 161 des Übereinkommens zu betrachten.

- 36 Wegen der Bedeutung dieses Fünfjahresplans wird vorgeschlagen, den letzten Satz der Ziffer 2 der Empfehlung betreffend den Interimsausschuß hinter dem Wort „Abkommen“ wie folgt zu fassen: „sowie den dort vorgesehenen Fünfjahresplan, der die Zuständigkeit des Europäischen Patentamts stufenweise auf alle Gebiete der Technik ausdehnt, vorzubereiten.“

- 37 Dies sind die wesentlichen Bemerkungen der französischen Regierung; sie behält sich jedoch die Möglichkeit vor, sowohl vor der Münchner Diplomatischen Konferenz als auch während der Konferenz ergänzende Bemerkungen zu Detailfragen vorzubringen.

pean Patent Office; this plan must be considered as the main basis for the application of Article 161 of the Convention.

- 36 In view of the importance of this five-year plan it is proposed that the phrase “and the five-year plan progressively extending the activities of the European Patent Office to all areas of technology” be inserted after “agreements” in the last sentence of paragraph 2 of the Recommendation on the Interim Committee, with the rest of the text remaining unchanged.

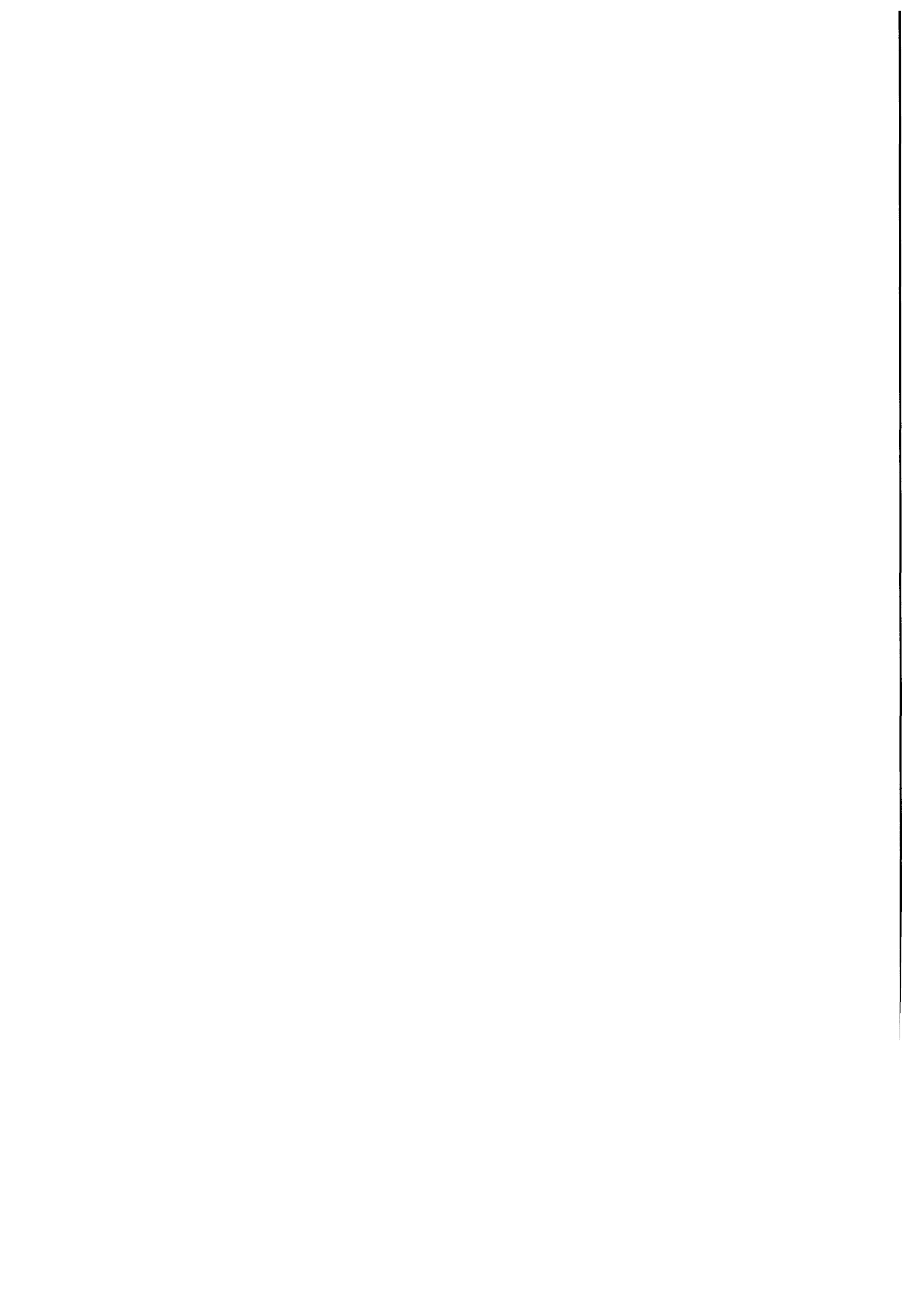
- 37 These are the main comments of the French Government, which however reserves the right to submit, either before or during the Munich Diplomatic Conference, additional comments on points which are not crucial to the system as a whole.

compétence de l'Office à tous les secteurs de la technique, plan qui doit être considéré comme la modalité essentielle de l'application de l'article 161 de la Convention.

M/26
Frankreich
France
France

- 36 Etant donné l'importance de ce plan de cinq ans, il est proposé d'insérer à la dernière phrase du paragraphe (2) de la recommandation relative au Comité intérimaire, après le mot «spéciaux» les mots «et le plan de cinq ans étendant progressivement la compétence de l'Office européen des brevets à tous les secteurs de la technique» . . . (le reste sans changement).

- 37 Telles sont les principales observations du Gouvernement français qui se réserve toutefois la possibilité de présenter tant avant la Conférence diplomatique de Munich que pendant son déroulement des observations complémentaires sur des points qui ne sont pas essentiels pour l'économie du système.



Original:

Englisch
English
Anglais

M/27

18. April 1973
18 April 1973
18 avril 1973

STELLUNGNAHME DER
WIPO
Weltorganisation für geistiges Eigentum

COMMENTS BY
WIPO
World Intellectual Property Organization

PRISE DE POSITION DE
L'OMPI
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

I.

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mit großem Interesse die Initiative der 21 europäischen Staaten verfolgt, die auf der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vertreten sind. Da das geplante System allen Anmeldern ungeachtet von Staatsangehörigkeit und Wohnsitz offensteht, wird der Zentralisierungs- und Vereinfachungseffekt des Patenterteilungsverfahrens, den das System zur Folge haben wird, nicht nur den teilnehmenden Staaten, ihren Staatsangehörigen und den in diesen Staaten ansässigen Personen, sondern der gesamten Völkergemeinschaft zugute kommen, die am Schutz von Erfindungen interessiert ist. Die WIPO begrüßt im Interesse ihrer Mitgliedstaaten diesen Aspekt des freien Zugangs zu dem geplanten regionalen System und betrachtet diesen als einen wesentlichen Faktor, mit dem durch ein regionales System ein nützlicher Beitrag zur weltweiten Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes geleistet werden kann.

II.

Es wird besonders geschätzt, daß die WIPO eingeladen wurde, als Beobachter an den Vorarbeiten der Regierungskonferenz teilzunehmen, in deren Verlauf die Texte ausgearbeitet wurden, die nunmehr der Diplomatischen Konferenz unterbreitet werden. Auf diese Weise konnten Fragen der Harmonisierung mit weltweiten Übereinkommen, Verträgen und Übereinkünften bereits in einem frühen Stadium behandelt werden. Drei dieser weltweiten Übereinkünfte sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung: die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und das Straßburger Übereinkommen über die internationale Patentklassifikation.

- 1 Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) ist bei der Ausarbeitung des Übereinkommensentwurfs und der dazugehörigen Dokumente in vollem Umfang berücksichtigt worden. In der Präambel wird festgestellt, daß das Übereinkommen ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt. Dem in Artikel 2 der Pariser Verbandsübereinkunft aufgestellten Grundsatz der nationalen Behandlung wird in den Entwürfen entsprochen. Das Recht, Anmeldungen einzureichen, ergibt sich insbesondere aus Artikel 56 des Übereinkommensentwurfs, nach dem nicht nur Staatsangehörige der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Staaten, sondern auch Staatsangehörige anderer Staaten und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in anderen Staaten europäische

I.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has followed with great interest the initiative of the 21 European countries represented in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents. Since use of the envisaged system will be open to all applicants irrespective of their nationality and residence, the effect of centralisation and simplification of the procedure for the grant of patents which will result from that system will benefit not only the participating countries and their nationals and residents but the whole international community interested in the protection of inventions. WIPO, in the interest of its Member States, welcomes this aspect of free accessibility to the envisaged regional system and considers it an essential element permitting a useful contribution by a regional system to worldwide co-operation in the field of protection of inventions.

II.

It is particularly appreciated that WIPO was invited to participate in an observer capacity in the preparatory work of the Inter-Governmental Conference which has resulted in the elaboration of the texts now submitted to the Diplomatic Conference. Thus, questions of harmonisation with worldwide conventions, treaties and agreements could be dealt with at an early stage. Three of those worldwide instruments are of particular importance in this context: the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, and the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification.

- 1 The provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) have been taken fully into account in the preparation of the Draft Convention and the texts relating to it. The Preamble states that the Convention will constitute a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention. The principle of national treatment, contained in Article 2 of the Paris Convention, is complied with in the drafts. With respect to the right to file, this follows in particular from Article 56 of the Draft Convention, which permits the filing of European patent applications not only by nationals and residents of the Contracting States to the European Convention but by nationals and residents of any State. The priority right, provided for in Article 4 of the Paris Convention, is implemented in compliance with the Stockholm Act of the Paris Convention in Articles 85 to

I.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a suivi avec un intérêt considérable l'initiative prise par 21 pays européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Etant donné que le système envisagé pourra être utilisé par tous les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte de questions de nationalité et de domicile, les pays participants, leurs ressortissants et les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne seront pas seuls à tirer profit des effets de la centralisation et de la simplification de la procédure en matière de délivrance des brevets résultant dudit système, mais toute la communauté internationale qui attache de l'importance à la protection des inventions en bénéficiera. Soucieux de l'intérêt des Etats membres de l'Organisation, l'OMPI se félicite de cet aspect de la convention garantissant le libre accès au système régional envisagé et estime qu'il constitue un élément essentiel permettant à un système régional d'apporter une contribution précieuse à la coopération mondiale dans le domaine de la protection des inventions.

II.

L'OMPI apprécie tout particulièrement le fait qu'elle a été invitée à participer, en qualité d'observateur, aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale, qui ont abouti à l'élaboration des documents actuellement soumis à la Conférence diplomatique. De cette manière, il a été possible de traiter dès le début des travaux des questions relatives à l'harmonisation du système européen avec des conventions, des traités et des accords conclus à l'échelle mondiale. A cet égard, il existe sur le plan international trois instruments qui revêtent une importance particulière, à savoir: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le Traité de Coopération en matière de brevets et l'Accord de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets.

- 1 Lors de la préparation du projet de convention et des documents connexes il a été dûment tenu compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). Le préambule stipule que la convention constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Les projets sont conformes au principe prévoyant pour tous les demandeurs un traitement égal à celui réservé aux nationaux que pose l'article 2 de la Convention de Paris. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet, cela découle notamment de l'article 56 du projet de convention qui accorde le droit de déposer une demande de brevet européen non seulement aux ressortissants des Etats contractants de la convention européenne ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire, mais également aux ressortissants

Patentanmeldungen einreichen dürfen. Das in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehene Prioritätsrecht wird in Übereinstimmung mit der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft in den Artikeln 85 bis 87 des Übereinkommensentwurfs und in der Regel 38 der Ausführungsordnung verankert. Dies bedeutet, daß auch die materiellen Bestimmungen der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft über die Prioritätsrechte hinsichtlich der Erfinderscheine in vollem Umfang berücksichtigt worden sind.

- 2 Die Harmonisierung zwischen dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) einerseits und dem Übereinkommensentwurf und den dazugehörigen Dokumenten andererseits ist besonders wichtig, da die beiden internationalen Übereinkommen im wesentlichen das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Schaffung eines einfacheren und wirtschaftlicheren Verfahrens für die Erlangung des Schutzes von Erfindungen in Fällen, in denen dieser Schutz für mehrere Länder gewünscht wird. Der PCT strebt dieses Ziel durch eine internationale Einreichung, Recherche und Veröffentlichung der Anmeldungen sowie durch deren internationale vorläufige Prüfung mit darauffolgenden nationalen oder regionalen Verfahren zur Erteilung von Patenten oder von entsprechenden Rechten an. Das in dem Übereinkommensentwurf in Aussicht genommene System sieht die Erteilung regionaler Patente auf der Grundlage eines zentralisierten Verfahrens vor. In Artikel 45 und den anderen einschlägigen Bestimmungen des PCT wird ausdrücklich die Möglichkeit anerkannt, das PCT-Verfahren dergestalt mit einem regionalen Patentsystem zu verbinden, daß auf der Grundlage von PCT-Anmeldungen regionale Patente erteilt werden können. Im Übereinkommensentwurf und in den dazugehörigen Dokumenten wird von dieser Möglichkeit – in sehr zufriedenstellender Weise – Gebrauch gemacht, und zwar dank des ausdrücklichen Wunsches der Regierungskonferenz, den Zielen des PCT Rechnung zu tragen, und dank der gründlichen Vorarbeit der Konferenz, bei der die WIPO fortlaufend konsultiert wurde. Ein besonderes Kapitel des Übereinkommensentwurfs enthält Bestimmungen, die in völliger Übereinstimmung mit dem PCT die Grundlagen dafür schaffen, daß ein durch eine internationale Anmeldung im PCT-Rahmen eingeleitetes Verfahren durch ein Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents fortgesetzt werden kann. Darüber hinaus wurden der Übereinkommensentwurf und die dazugehörigen Texte einerseits und das PCT andererseits im ganzen hinsichtlich der Verfahrensbestimmungen weitgehend harmonisiert, wenn nicht sogar vereinheitlicht. Insbesondere die Bestimmungen, in denen Fristen festgelegt werden, sind so abgefaßt, daß sie mit den entsprechenden PCT-Fristen vereinbar sind. Die Bestimmungen über Form und Inhalt der europäischen Patentanmeldung sind so formuliert, daß ein beträchtliches Maß an Übereinstimmung besteht; bis zu einem gewissen Grade sind diese Bestimmungen sogar gleichlautend mit den ein-

87 of the Draft Convention and Rule 38 of the Draft Implementing Regulations. This means that the substantive provisions of the Stockholm Act of the Paris Convention concerning priority rights with respect to inventors' certificates have also been fully respected.

- 2 The harmonisation between the Patent Cooperation Treaty (PCT) on the one hand and the Draft Convention and related texts on the other hand is of particular importance since both international instruments have essentially the same aim, namely, to simplify and render more economical the obtaining of protection for inventions where such protection is sought in respect of several countries. The PCT promotes this aim by a system of international filing, searching and publication of applications as well as by their international preliminary examination with a subsequent continuation of national or regional procedures for the grant of patents or related rights. The system envisaged by the Draft Convention provides for the grant of regional patents on the basis of a centralised procedure. The PCT, in Article 45 and related provisions, expressly recognises the possibility of combining the PCT procedure with a regional patent system in a way that allows for the grant of regional patents on the basis of PCT applications. The Draft Convention and related texts make use of this possibility and implement it in a very satisfactory way, thanks to the express desire of the Inter-Governmental Conference to take the aims of the PCT into account and to the thorough preparatory work of the Conference, during which WIPO has been continuously consulted. A special chapter of the Draft Convention contains provisions which, in full conformity with the PCT, establish the basis for the continuation of the procedure initiated by an international application under the PCT with a procedure for the grant of a European patent. Moreover, the Draft Convention and related texts on the whole reflect a considerable degree of harmonisation, if not uniformity, with the PCT in so far as procedural provisions are concerned. In particular, the provisions fixing time limits are such that they are compatible with corresponding PCT time limits. The provisions on the form and contents of the European patent application have been drafted in such a way that they reflect a considerable degree of harmonisation and are even to a certain extent identical with the relevant provisions under the PCT. This high degree of harmonisation between the two systems, which it was possible to establish thanks to the spirit of international co-operation guiding the work of the Inter-Governmental Conference, is particularly welcomed by WIPO. It will permit the practical implementation of a procedure of conjunctive use of the PCT and the European patent system, which will allow

de tous les autres Etats et aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de ceux-ci. Le droit de priorité, visé à l'article 4 de la Convention de Paris, est prévu aux articles 85 à 87 du projet de convention et à la règle 38 du projet de règlement d'exécution, conformément à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. Ce qui signifie que les dispositions relatives au droit des brevets de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris concernant le droit de priorité résultant de certificats d'inventions ont également été pleinement respectées.

- 2 L'harmonisation entre le Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) d'une part, et le projet de convention et ses documents annexes d'autre part, revêt une importance particulière, car ces deux actes internationaux poursuivent essentiellement le même objectif, à savoir simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays. Le Traité de Coopération en matière de brevets a prévu, pour promouvoir cet objectif, un système comprenant le dépôt de demandes internationales, une recherche et une publication également internationales ainsi qu'un examen préliminaire international des demandes, la procédure de délivrance des brevets et d'octroi des droits qui en découlent se poursuivant ensuite sur le plan national ou régional. Le système envisagé dans le projet de convention prévoit la délivrance de brevets régionaux sur la base d'une procédure centralisée. Le Traité de Coopération en matière de brevets, dans son article 45 et dans les dispositions qui en découlent, reconnaît expressément la possibilité de combiner la procédure prévue par la Traité de Coopération avec un système régional de délivrance des brevets, de façon à permettre la délivrance de brevets régionaux sur la base de demandes déposées conformément à la procédure prévue par la Traité de Coopération. Le projet de convention et ses documents annexes reprennent l'idée d'une telle possibilité en prévoyant des modalités particulièrement satisfaisantes pour permettre d'en faire usage; cela est dû au désir exprès de la Conférence intergouvernementale de tenir compte des objectifs du Traité de Coopération ainsi qu'au travail préparatoire très approfondi qui a été effectué par la Conférence et au cours duquel l'OMPI n'a cessé d'être consultée. Un chapitre du projet de convention est entièrement consacré aux dispositions qui, dans le respect le plus complet des dispositions du Traité de Coopération, établissent la base juridique qui permettra à une procédure ouverte par le dépôt d'une demande internationale dans les conditions prévues par le Traité de Coopération de se transformer en une procédure conduisant à la délivrance d'un brevet européen. En outre, le projet de convention et ses documents annexes dans leur ensemble présentent une très grande analogie, si ce n'est une conformité parfaite, avec les dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets qui concernent les questions de procédure. Les dispositions relatives aux délais, en particulier, sont parfaitement compatibles avec les dispositions correspondantes du Traité de Coopération. Les

schlägigen PCT-Bestimmungen. Diese weitgehende Übereinstimmung zwischen den beiden Systemen, die dank der Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit auf der Regierungskonferenz erreicht werden konnte, wird von der WIPO ganz besonders begrüßt. Sie wird die praktische Anwendung eines Verfahrens der kombinierten Benutzung des PCT-Systems und des europäischen Patentsystems ermöglichen, bei dem der Anmelder die Vorteile beider Systeme nutzen kann und somit den Benutzern des Patentsystems in allen Vertragsstaaten des PCT zugute kommen. Außerdem wird die Bestimmung, in der die Übermittlung der Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder andere Behörden von Staaten, die nicht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind, bzw. an internationale Organisationen vorgesehen ist, im Rahmen des Programms der WIPO für technische Hilfe an Entwicklungsländer, das nach Kapitel IV des PCT aufgestellt werden soll, ganz besondere Bedeutung erhalten.

for combining the advantages offered to applicants by both systems and thus will benefit users of the patent system in all Contracting States of the PCT. Moreover, the provision envisaging the supply of the publications of the European Patent Office to the central industrial property offices or other authorities of any State which is not a party to the European Patent Convention, or to international organisations, will acquire particular importance in the framework of WIPO's technical assistance programme for developing countries to be instituted under Chapter IV of the PCT.

3 In diesem Zusammenhang wird auf die wichtigen Beschlüsse hingewiesen, die der Verwaltungsrat unter Umständen im Rahmen des Artikels 156 des Übereinkommensentwurfs zu fassen hat. In dieser Bestimmung wird der Grundsatz aufgestellt, daß in den Fällen, in denen für PCT-Anmeldungen das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt aufgenommen wird, der internationale Recherchenbericht an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt; die Anwendung dieses Grundsatzes wird jedoch so lange ausgesetzt, bis der Verwaltungsrat beschlossen hat, daß – und unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang – auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht und die entsprechende Recherchegebühr verzichtet wird. Die WIPO erkennt voll und ganz an, daß es sich bei der genannten Bestimmung um eine Kompromißlösung handelt, die nach langwierigen Verhandlungen erzielt worden ist. Unter Hinweis darauf, daß die Ausschaltung von Doppelarbeit bei der Recherche durch die zentralisierte Recherche eines der Hauptziele des PCT ist, gibt die WIPO ihrer Zuversicht Ausdruck, daß der Verwaltungsrat bei der Durchführung des Artikels 156 diesem Ziele Rechnung tragen und bestrebt sein wird, im Interesse der Benutzer des Patentsystems in der ganzen Welt unnötige Doppelarbeit bei der Recherche so rasch wie möglich auszuschließen.

3 In this context, attention is drawn to the important decisions which the Administrative Council will eventually have to take in the framework of Article 156 of the Draft Convention. This provision states the principle of replacement of the European search report by the international search report in cases where PCT applications enter the procedure before the European Patent Office, but suspends the application of that principle until the Administrative Council decides that, and under what conditions and to what extent, the supplementary European search report and the search fee in connection with it are to be dispensed with. WIPO fully recognises that the said provision represents a compromise solution reached after difficult negotiations. While underlining the fact that the elimination of duplication of effort in searching by centralised search is one of the main objectives of the PCT, WIPO expresses its confidence that, in implementing Article 156, the Administrative Council will bear the said objective in mind and will endeavour, in the interest of users of the patent system all over the world, to remove unnecessary duplication of search effort as soon as possible.

4 Es ist damit zu rechnen, daß in naher Zukunft und wahrscheinlich noch vor Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens das Straßburger

4 It is expected that the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification will replace, in the near future and probably before

dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande de brevet européen ont été rédigées de manière telle qu'elles présentent une très grande analogie avec les dispositions correspondantes prévues par le Traité de Coopération et sont même parfois identiques. L'OMPI se réjouit particulièrement de cette harmonie presque parfaite entre les deux systèmes, qu'il a été possible d'établir grâce à l'esprit de coopération internationale qui a présidé aux travaux de la Conférence intergouvernementale. Elle permettra, sur le plan pratique, d'instituer une procédure de recours simultané au système institué par le Traité de Coopération en matière de brevets et à celui de la convention relative au brevet européen, ce qui donnera aux demandeurs la possibilité de combiner les avantages offerts par les deux systèmes et sera par conséquent bénéfique pour tous les utilisateurs du système des brevets de tous les Etats parties au Traité de Coopération en matière de brevets. En outre, la disposition prévoyant la communication des publications de l'Office européen des brevets aux services centraux de la propriété industrielle ou à d'autres autorités des Etats qui ne sont pas parties à la convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, ainsi qu'à des organisations internationales, ne manquera pas d'acquiescer une importance particulière dans le cadre du programme de l'OMPI en matière d'assistance technique aux pays en voie de développement qui doit être institué en vertu du chapitre IV du Traité de Coopération.

- 3 Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur l'importance des décisions que le Conseil d'administration pourra par la suite être amené à prendre dans le cadre des dispositions de l'article 156 du projet de convention. Dans cet article est exposé le principe suivant lequel le rapport de recherche internationale remplace le rapport de recherche européenne lorsque des demandes de brevet introduites par la voie du PCT sont soumises à la procédure prévue devant l'Office européen des brevets, l'application de ce principe étant toutefois suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'administration décide des conditions et de la mesure dans laquelle il peut être renoncé au rapport complémentaire de recherche et au versement de la taxe de recherche y afférente. L'OMPI a pleinement conscience de ce que ces dispositions représentent une solution de compromis obtenue à l'issue de difficiles négociations. Tout en faisant ressortir que l'un des principaux objectifs du PCT est d'éviter un double emploi en matière de recherche grâce à une centralisation des activités de recherche, l'OMPI espère que le Conseil d'administration, lorsqu'il fera application de l'article 156, aura cet objectif présent à l'esprit et s'efforcera, dans l'intérêt des utilisateurs du système des brevets du monde entier, de pallier aussi rapidement que possible le risque que des travaux en matière de recherche ne fassent inutilement double emploi.
- 4 Nous escomptons que l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets remplacera, dans un proche avenir, et

Übereinkommen über die internationale Patentklassifikation an die Stelle der zur Zeit geltenden Europäischen Übereinkunft über die internationale Patentklassifikation treten wird. Es könnte daher nützlich sein, in die Regel 8 der Ausführungsordnung auch einen Hinweis auf das Straßburger Übereinkommen aufzunehmen, so daß dieses unmittelbar nach seinem Inkrafttreten direkt anwendbar wird.

III.

Die WIPO begrüßt die Bestimmung des Übereinkommensentwurfs, nach der die WIPO als Beobachter im Verwaltungsrat der künftigen Europäischen Patentorganisation vertreten sein wird (Artikel 28 Absatz 2), und mißt dieser Bestimmung besondere Bedeutung bei. Die WIPO kann somit bei allen Fragen beratend mitwirken, die die Wechselbeziehungen zwischen dem Europäischen Patentübereinkommen und den von der WIPO gehandhabten internationalen Übereinkommen betreffen, und zwar insbesondere bei all den Fragen, die sich auf die gleichzeitige Anwendung des Europäischen Patentsystems und des PCT erstrecken. Eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der künftigen Europäischen Patentorganisation und der WIPO wird dadurch sehr erleichtert.

the entry into force of the European Patent Convention, the European Convention concerning that Classification at present in force. It might be useful under these circumstances to include in Rule 8 of the Implementing Regulations a reference also to the Strasbourg Agreement, making it directly applicable as from the date of its entry into force.

III.

WIPO welcomes and attaches particular importance to the provision of the Draft Convention providing for its representation as observer in the Administrative Council of the future European Patent Organisation (Article 28(2)). This opens the possibility of contributing WIPO's advice on all questions of interrelationship between the European Patent Convention and the international instruments administered by WIPO, and in particular with respect to all questions concerning the simultaneous application of the European patent system and the PCT. Thus, fruitful co-operation between the future European Patent Organisation and WIPO will be greatly facilitated.

probablement avant l'entrée en vigueur de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, la Convention européenne sur la classification des brevets d'invention actuellement en vigueur. Dans ces conditions, il pourrait s'avérer utile de faire également référence, dans la règle 8 du règlement d'exécution, à l'Arrangement de Strasbourg qui, de ce fait, deviendrait directement applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.

III.

L'OMPI se félicite de la disposition du projet de convention qui prévoit que cette organisation pourra être représentée en tant qu'observateur au Conseil d'administration de la future Organisation européenne des brevets (article 28, paragraphe 2) et la considère comme particulièrement importante. Cette disposition fournit à l'OMPI la possibilité de donner son avis sur toutes les questions concernant les rapports entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et les instruments internationaux relevant de sa propre compétence et, notamment, pour tout ce qui a trait à l'application simultanée du système européen de délivrance de brevets et du PCT. Une fructueuse coopération entre la future Organisation européenne des brevets et l'OMPI s'en trouvera grandement facilitée.

Original:

Englisch

English

Anglais

M/28

8. Mai 1973

8 May 1973

8 mai 1973

**STELLUNGNAHME
DER NORWEGISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN**

1 Die norwegische Regierung möchte der Regierungskonferenz für deren ausgezeichnete Arbeit ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen. Ihrer Ansicht nach bildet der Übereinkommensentwurf zusammen mit den Entwürfen der Ausführungsordnung, der Protokolle und der Empfehlungen eine solide Grundlage für die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patenterteilungsverfahrens.

2 Nach Meinung der norwegischen Regierung wäre es für die Entwicklung des Europäischen Patentamts sowie für Handel und Industrie der Mitgliedstaaten von großem Wert, wenn die nationalen Patentämter weiterbestehen könnten. Vor allem in Staaten, deren Sprache nicht Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, (und in Staaten, die weit von München entfernt liegen) dürfte das Erfordernis einer sachkundigen Unterstützung in Patentfragen im Rahmen des europäischen Patentverfahrens erheblich zunehmen. Wahrscheinlich muß diese Unterstützung zum größten Teil von staatlichen Behörden, vor allem von den nationalen Patentämtern gewährt werden. Zur Aufrechterhaltung eines nationalen Amtes, das dieser Aufgabe gewachsen ist, benötigt das Amt Erfahrungen in der Bearbeitung von Patentanmeldungen, vorzugsweise durch die Prüfung einer angemessenen Anzahl von Anmeldungen. Es ist jedoch damit zu rechnen, daß im Rahmen des europäischen Patentverfahrens die Zahl der nationalen Anmeldungen beträchtlich zurückgehen wird, was es wiederum erschwert, nationale Ämter mit sachkundigem Personal aufrechtzuerhalten. Die norwegische Regierung hat mit Genugtuung den Abschnitt IV des Zentralisierungsprotokolls zur Kenntnis genommen, wonach das Europäische Patentamt während einer Übergangszeit einigen nationalen Ämtern die Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen übertragen kann. Diese Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Patentamt und den einzelstaatlichen Behörden sollte indessen nach Auffassung der norwegischen Regierung weiter ausgedehnt werden. So könnte geprüft werden, ob den betreffenden nationalen Ämtern, bei denen davon ausgegangen werden kann, daß sie materiell und mit Fachspezialisten gut ausgestattet sind, auch gewisse Recherchenarbeiten für das Europäische Patentamt übertragen werden könnten. Im Falle der nordischen Patentämter würde es eine solche Regelung darüber hinaus ermöglichen, daß bei den durchzuführenden Recherchen Angaben über den Stand der Technik in den nordischen Ländern berücksichtigt werden könnten.

3 Die norwegische Regierung nimmt mit Befriedigung den Abschnitt III des Zentralisierungsprotokolls zur Kenntnis, wonach ein Staat, dessen Amtssprache nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, berechtigt ist, eine Tätigkeit als Internationale Behörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag auszuüben.

1 The Norwegian Government wishes to express its appreciation of the excellent work done by the Inter-Governmental Conference. In the opinion of the Government the Draft Convention together with the Draft Implementing Regulations, Protocols and Recommendations constitute an adequate basis for the creation of a common European system for the grant of patents.

2 In the view of the Norwegian Government it would be of great value for the development of the European Patent Office as well as for the trade and industry of the member states if the national patent authorities could be upheld in the future. Notably in states having a language other than the official languages of the European Patent Office (and in states situated far from Munich), the need for skilled assistance in patent matters may increase considerably under the European patent system. It seems likely that the major part of this assistance will have to be offered by governmental authorities, primarily the national patent offices. To maintain a national office fitted for this task, the office needs experience in handling patent applications, preferentially by examining a reasonable number of applications. However, under the European system the number of national applications may be expected to decrease considerably, which in turn makes it difficult to uphold national offices of good professional competence. The Norwegian Government has with satisfaction noted the provisions of Section IV of the Protocol on Centralisation, under which the European Patent Office during a transitional period may entrust certain national offices with tasks concerning the examination of European patent applications. This co-operation between the European Patent Office and the national authorities should however, in the opinion of the Norwegian Government, be extended further. It might thus be considered whether the national offices in question, supposedly well equipped and on an adequate professional level, also might be entrusted with some search work on behalf of the European Patent Office. In the case of the Nordic patent offices, such an arrangement would moreover make possible the inclusion of Nordic prior art materials in the search to be carried out.

The Norwegian Government notes with satisfaction Section III of the Protocol on Centralisation under which a state in which the official language is not one of the official languages of European Patent Office, shall be authorised to act as an international authority under the Patent Cooperation Treaty.

- 1 Le Gouvernement norvégien souhaite féliciter la Conférence Intergouvernementale de l'excellent travail qu'elle a réalisé. Il estime que le projet de convention ainsi que les projets de règlement d'exécution, de protocoles et de recommandations constituent une base appropriée pour la création d'un système européen de délivrance de brevets.

- 2 De l'avis du Gouvernement norvégien, il serait d'un grand intérêt, tant pour le développement de l'Office européen des brevets que pour le commerce et l'industrie des Etats membres, que les services nationaux compétents en matière de brevets puissent être maintenus à l'avenir. C'est tout particulièrement dans les Etats dont la langue officielle n'est pas l'une de celles de l'Office européen des brevets, et dans les Etats qui sont éloignés de Munich, que la nécessité de pouvoir obtenir des conseils techniques dans des questions relatives aux brevets risque de s'accroître considérablement avec l'institution du système européen de délivrance de brevets. Il semble probable que la plus grande partie de ces avis sera donnée par des services gouvernementaux, notamment les offices nationaux de brevets. Pour qu'un office national continue à être en mesure de remplir cette tâche, il faut qu'il jouisse d'une expérience suffisante en matière d'instruction de demandes de brevets, de préférence du fait qu'il est amené à en examiner un nombre raisonnable. Toutefois, dès que fonctionnera le système européen, on peut s'attendre à voir décroître considérablement le nombre des demandes nationales de brevet ce qui, par voie de conséquence, rendra difficile le maintien d'offices nationaux hautement compétents sur le plan professionnel. Le Gouvernement norvégien a pris note avec satisfaction des dispositions de la section IV du protocole sur la centralisation aux termes duquel l'Office européen des brevets peut confier, pendant une période transitoire, à certains offices nationaux des tâches d'instruction des demandes de brevet européen. Le Gouvernement norvégien estime cependant que cette coopération entre l'Office européen des brevets et les autorités nationales devrait être poursuivie sur une base plus large. Il se pose dès lors la question de savoir s'il ne conviendrait pas de confier également aux offices nationaux concernés, en admettant qu'ils disposent des moyens nécessaires pour mener à bien cette tâche, et que le niveau professionnel de leur personnel soit approprié, des travaux de recherche pour le compte de l'Office européen des brevets. En ce qui concerne les offices des brevets des pays nordiques, un tel arrangement permettrait en outre d'inclure au rapport de recherche à établir des indications relatives à l'état de la technique dans les pays nordiques.

- 3 Le Gouvernement norvégien constate avec satisfaction que la section III du protocole sur la centralisation prévoit qu'un Etat partie à la convention, dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, est autorisé à exercer une activité en qualité d'autorité internationale au sens du Traité de Coopération.

- 4 Zum Übereinkommensentwurf selbst möchte die norwegische Regierung folgendes bemerken:
- 5 Die erste Bemerkung betrifft die Interessen des Erfinders. Nach **Artikel 58** steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Jedoch gilt im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt, dieses Recht geltend zu machen. Nach Ansicht Norwegens müßte der Anmelder, der nicht selbst der Erfinder ist, verpflichtet sein, sein Recht auf die Erfindung nachzuweisen.
- 6 Kann dieser Vorschlag nicht angenommen werden, so schlägt die norwegische Regierung als Alternative eine Lösung vor, die dem Erfordernis der Erfindernennung (**Artikel 79** und **Artikel 90 Absatz 5**) entspricht. Das würde bedeuten, daß in einem Fall, in dem der Anmelder sein Recht auf die Erfindung nicht nachgewiesen hat, die Anmeldung für die benannten Staaten, in denen ein solches Erfordernis für nationale Patentanmeldungen besteht, als zurückgenommen gelten würde.
- 7 **Artikel 68 Absatz 4 Buchstabe a** des Übereinkommensentwurfs gestattet dem Anmelder oder Patentinhaber, eine berichtigte Übersetzung einzureichen. Diese berichtigte Übersetzung hat jedoch erst dann rechtliche Wirkung, wenn **Artikel 65 Absatz 3** erfüllt ist. Es wird davon ausgegangen, daß von dem Anmelder, wenn die Übersetzung die Patentschrift betrifft, auch verlangt werden kann, die Kosten einer Veröffentlichung der neuen Übersetzung zu tragen. Das sollte in **Artikel 68 Absatz 4 Buchstabe a** durch eine Bezugnahme auf **Artikel 63 Absatz 2** ausdrücklich klargestellt werden.
- 8 Die Fortsetzung der Benutzung nach **Artikel 68 Absatz 4 Buchstabe b** sollte nach Ansicht Norwegens ohne Zahlung einer Entschädigung erlaubt sein. Eine solche Bestimmung läßt sich im wesentlichen auf die gleichen Überlegungen stützen, die auch **Artikel 121 Absatz 6** des Übereinkommensentwurfs sowie ähnlichen Rechtsvorschriften vieler Staaten über das Vorbenutzungsrecht zugrunde liegen.
- 9 **Artikel 98 Absatz 1** macht einen Einspruch von der Entrichtung einer Einspruchsgebühr abhängig; diese Bestimmung ist im heute geltenden Patentrecht praktisch unbekannt. Nach Auffassung Norwegens sollte ein Einspruch ohne Zahlung einer Gebühr zulässig sein, weil das Einspruchsverfahren als wertvolle Ergänzung der Prüfung durch das Europäische Patentamt angesehen werden sollte.
- 10 **Artikel 100** betreffend die Prüfung des Einspruchs sollte durch einen dritten Absatz ergänzt werden, der **Artikel 109 Absatz 3** entspricht, wonach der **Artikel 95 Absatz 3** Anwendung findet. Auch während der Prüfung des Einspruchs sollte das
- 4 With regard to the Draft Convention itself the Norwegian Government would like to make the following observations:
- 5 The first observation concerns the interests of the inventor. According to **Art. 58** the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. However, for the purposes of the proceedings before the European Patent Office the applicant shall be deemed to be entitled to exercise this right. In the Norwegian view the applicant, not being the inventor himself, ought to have an obligation to establish his right to the invention.
- 6 If this proposal cannot be adopted, the Norwegian Government alternatively proposes a solution along the same lines as those governing the requirement to identify the inventor (**Art. 79** and **Art. 90(5)**). This would imply that in a case where the applicant has not established his right to the invention, the application would be deemed to be withdrawn in respect of designated states having such a requirement for national patent applications.
- 7 **Art. 68(4)(a)** of the Draft Convention allows the applicant for or proprietor of the patent to supply a corrected translation. This corrected translation shall, however, have no legal effect until the conditions specified in **Art. 65(3)** have been met. It is assumed that when the translation refers to the patent specification, the applicant may also be required to pay the costs of a publication of the new translation. This ought to be stated expressly in **Art. 68(4)(a)** by a reference to **Art. 63(2)**.
- 8 The continuation of use which is made provision for in **Art. 68(4)(b)** should in the Norwegian opinion be permitted without payment of compensation. Such a rule can be based upon essentially the same considerations as those underlying **Art. 121(6)** of the Draft Convention as well as similar provisions in many national laws concerning prior users right.
- 9 **Art. 98(1)** makes opposition dependent upon payment of an opposition fee, a rule which is virtually unknown in the patent laws in force today. In the Norwegian view, notice of opposition ought to be allowed without payment of a fee, since the opposition procedure should be regarded as a valuable supplement to the examination performed by the European Patent Office.
- 10 **Art. 100** on examination of the opposition should be completed by adding a third paragraph, similar to that of **Art. 109**, providing for the application of **Art. 95(3)**. Even during the examination of the opposition the European Patent Office should be

- 4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:
- 5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet n'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.
- 6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.
- 7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4, lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.
- 8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6, du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.
- 9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.
- 10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

Europäische Patentamt eine Anmeldung als zurückgenommen ansehen können, wenn der Anmelder einer Aufforderung nicht nachkommt.

11 Im Zusammenhang mit **Artikel 125** wurde auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz „festgestellt, daß das Europäische Patentamt ein und derselben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein europäisches Patent erteilen kann“ (Nr. 49 des Berichts). Nach Meinung Norwegens ergibt sich jedoch aus Artikel 52 Absatz 3, daß am gleichen Tag eingereichte Anmeldungen im Verhältnis zueinander keineswegs neuheitsschädlich sind und daß ein Anmelder somit ohne Nachteil für sich selbst mehrere Anmeldungen am selben Tag einreichen kann. Unter diesen Umständen sollte eine mögliche Beschränkung, wie sie auf der 6. Tagung festgelegt wurde, im Übereinkommen ausdrücklich vorgesehen werden.

12 Nach **Artikel 139 Absatz 3** können die Vertragsstaaten vorschreiben, ob eine Erfindung, die sowohl in einem nationalen Patent als auch in einem europäischen Patent mit gleichem Anmeldetag offenbart ist, gleichzeitig durch nationale und europäische Patente geschützt werden kann. Die norwegische Regierung bezweifelt, daß es richtig ist, es den Staaten zu gestatten, in diesen Fällen das europäische Patent für nichtig zu erklären. Dies dürfte besonders dann zweifelhaft sein, wenn das europäische Patent und das nationale Patent verschiedenen Erfindern gehören.

13 Da **Artikel 153** das Europäische Patentamt nur in seiner Eigenschaft als Bestimmungsort im Sinne des Zusammenarbeitsvertrags behandelt, sollte in Absatz 2 die Bezugnahme auf Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags gestrichen werden. Hingegen sollte dem **Artikel 155** ein dem Artikel 153 Absatz 2 entsprechender zweiter Absatz – mit Bezug auf die nationale Gebühr nach Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags – hinzugefügt werden.

14 Es sei auf den Fall aufmerksam gemacht, in dem der Anmelder einen oder mehrere europäische Staaten auswählt, die von dem Vorbehalt nach Artikel 64 Absatz 2 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags Gebrauch gemacht haben. In diesem Fall muß die von einem solchen Staat abgegebene Erklärung zusätzlich zu den Bestimmungen des Zusammenarbeitsvertrags berücksichtigt werden. Dem Artikel 155 sollte ein Absatz 3 hinzugefügt werden, der diese Variante erfaßt.

15 Nach **Artikel 157 Absatz 1** tritt die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung nach dem Zusammenarbeitsvertrag, in der das Europäische Patentamt benannt ist, an die Stelle der europäischen Veröffentlichung. Diese Bestimmung dürfte in Verbindung mit Artikel 150 Absatz 3 zur Folge haben, daß eine solche internationale Anmeldung unabhängig davon, ob sie nach Einreichung einer Übersetzung und Entrichtung einer nationalen

able to deem an application to be withdrawn if the applicant fails to reply.

11 In connection with **Art. 125** the sixth meeting of the Inter-Governmental Conference “established that the European Patent Office may not grant more than one European patent to the same person for the same invention being the subject of applications filed on the same date” (Minutes par. 49). However, in the Norwegian opinion, it follows from Art. 52(3) that applications filed on the same day do not at all constitute novelty hindrance against each other and that an applicant may thus without detriment to himself file several applications on the same day. Under the circumstances, a possible restriction as established at the sixth meeting should be expressly stated in the Convention.

12 According to **Art. 139(3)** the contracting states may prescribe whether an invention disclosed in both a national patent and a European patent having the same date of filing, may be protected simultaneously by both patents. The Norwegian Government questions whether it is right to allow the states to revoke the European patent in these cases. This seems particularly doubtful where the European patent and the national patent belong to different inventors.

13 As **Art. 153** only deals with the European Patent Office as a designated office under the Patent Cooperation Treaty, the reference in paragraph 2 to Art. 39(1) of the Cooperation Treaty should be omitted. To **Art. 155** should, on the other hand, be added a second paragraph corresponding to Art. 153(2), yet with reference to the national fee provided for in Art. 39(1) of the Cooperation Treaty.

14 Attention is drawn to the case where the applicant elects one or more European states which have made use of the reservation under Article 64(2)(a) of the Patent Cooperation Treaty. In this case the declaration made by such state must be applied in addition to the provisions of the Cooperation Treaty itself. A third paragraph ought to be added to Art. 155 to cover this alternative.

15 According to **Art. 157(1)** publication under the Cooperation Treaty of an international application in which the European Patent Office is designated, shall take the place of the European publication. This provision, together with Art. 150(3), seems to entail that such international application will become prior art pursuant to Art. 52(3) irrespective of whether it is carried on with the European Patent Office by furnishing of a translation and a national

européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées.

- 11 A l'occasion de la discussion de l'**article 125**, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.
- 12 Aux termes de l'**article 139, paragraphe 3**, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.
- 13 L'**article 153** ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'**article 155** un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération.
- 14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155.
- 15 Aux termes de l'**article 157, paragraphe 1**, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à

Gebühr durch das Europäische Patentamt weiterbearbeitet wird oder nicht, gemäß Artikel 52 Absatz 3 zum Stand der Technik gehört. Nach Ansicht Norwegens ist diese Konsequenz nicht wünschenswert und sollte durch eine Änderung des Artikels 157 Absatz 1 ausgeschlossen werden.

16 Hinsichtlich des Entwurfs einer Ausführungsordnung beschränkt sich die norwegische Regierung auf folgende Bemerkungen:

17 Nach der **Regel 2 Absatz 6** sind Erklärungen, die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts in einem mündlichen Verfahren abgegeben werden, in dieser Sprache in die Niederschrift aufzunehmen. Dagegen sind in einer anderen Sprache abgegebene Erklärungen immer in der Sprache des Verfahrens aufzunehmen.

Aus den vorhergehenden Absätzen der Regel 2 ergibt sich, daß Erklärungen in einer anderen Sprache als der Amtssprache in mehreren Fällen in eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache übersetzt werden können. Nach norwegischer Auffassung sollte die Erklärung in diesen Fällen in der Sprache der Übersetzung aufgenommen werden. Anderenfalls muß die Erklärung zweimal übersetzt werden, bevor sie in die Niederschrift aufgenommen werden kann, und noch zweimal, wenn der die Erklärung Abgebende die Niederschrift genehmigt (Regel 77 Absatz 2). Das könnte leicht zu Mißverständnissen führen.

18 In Verbindung mit der **Regel 23** über die Ausstellungsbescheinigung wird vorgeschlagen, daß der Anmelder auch den Nachweis erbringen muß, daß die betreffende Ausstellung tatsächlich unter das Übereinkommen über internationale Ausstellungen fällt.

19 Nach der **Regel 67 Absatz 3 Buchstabe g** und der **Regel 69 Absatz 2** sind die Entscheidungen des Europäischen Patentamts zu begründen. Entscheidungen können jedoch mehrheitlich getroffen werden, und in solchen Fällen müßte dies besonders erwähnt werden. Mitglieder, die eine andere Auffassung vertreten, sollten darüber hinaus Gelegenheit erhalten, ihre Gründe darzulegen.

fee. In the Norwegian opinion, this consequence is unfortunate and should be precluded by an amendment to Art. 157(1).

16 As regards the Draft Implementing Regulations the Norwegian Government will limit itself to the following remarks:

17 According to **Rule 2(6)** statements made in one of the official languages of the European Patent Office during oral proceedings shall be entered in the minutes in the language employed. However, statements made in any other language shall always be entered in the language of the proceedings.

It follows from the preceding paragraphs of Rule 2 that statements made in other languages than the official ones may in several instances be translated into another official language than the language of the proceedings. In the Norwegian view, the statement should in these cases be entered in the language of the translation. Otherwise the statement has to be translated twice before it can be entered in the minutes, and twice again when the person who submitted the statement is going to approve the minutes (Rule 77(2)). This might easily give cause to misunderstandings.

18 In connection with **Rule 23** on certificate of exhibition it is proposed that the applicant also should be obliged to furnish a proof, stating that the exhibition concerned actually falls within the terms of the Convention on International Exhibitions.

19 According to **Rules 67(3)(g)** and **69(2)** decisions of the European Patent Office shall contain reasons. Decisions may, however, be taken by a majority and in such cases this fact ought to be mentioned separately. The dissenting members should moreover have the opportunity of stating their reasons.

l'article 52, paragraphe 3, que cette demande soit ou non transmise à l'Office européen des brevets avec production d'une traduction et paiement d'une taxe nationale. De l'avis du Gouvernement norvégien, c'est là une conséquence fâcheuse et contre laquelle il conviendrait de se prémunir en amendant l'article 157, paragraphe 1.

16 En ce qui concerne le règlement d'exécution, le Gouvernement norvégien se bornera à formuler les observations suivantes:

17 Aux termes de la **règle 2, paragraphe 6**, les interventions faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Cependant, les interventions faites dans une autre langue sont toujours consignées dans la langue de la procédure.

Il résulte des paragraphes précédents de la règle 2 que les interventions faites dans d'autres langues que les langues officielles peuvent, dans plusieurs cas, être traduites dans une autre langue officielle que celle de la procédure. Le Gouvernement norvégien estime que dans ces cas l'intervention devrait être consignée dans la langue de la traduction, sinon l'intervention doit être traduite deux fois avant de pouvoir être consignée au procès-verbal, et deux fois à nouveau lorsque l'auteur de l'intervention approuve le procès-verbal (règle 77, paragraphe 2). Cela pourrait créer de nombreuses possibilités d'erreur.

18 En ce qui concerne la **règle 23** relative à l'attestation d'exposition, il est proposé de prévoir l'obligation pour le demandeur de fournir la preuve que l'exposition en question répond effectivement aux conditions prévues par la Convention concernant les expositions internationales.

19 Aux termes de la **règle 67, paragraphe 3, lettre g), et de la règle 69, paragraphe 2**, les décisions de l'Office européen des brevets doivent être motivées. Toutefois, ces décisions peuvent n'être prises qu'à la majorité; dans ce cas, ce fait devrait être mentionné. Les membres qui sont d'un avis contraire devraient, de plus, avoir l'occasion d'exposer leurs raisons.



Original:

Französisch

French

Français

M/29

3. Mai 1973

3 May 1973

3 mai 1973

**STELLUNGNAHME
DER SPANISCHEN REGIERUNG**

**COMMENTS
BY THE SPANISH GOVERNMENT**

**PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL**

Die spanische Regierung wünscht folgende Änderungen am Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren:

- 1 Aufnahme der chemischen Erzeugnisse in Artikel 166 Absatz 2 Buchstabe a.
- 2 Aufnahme eines Satzes in Artikel 166 Absatz 4, nach dem es möglich ist, die Frist von zehn Jahren für die zu Absatz 2 Buchstabe a geäußerten Vorbehalte ausnahmsweise zu verlängern, falls nach Ablauf dieser Frist die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die zu den Vorbehalten des betreffenden Landes geführt haben, fortbestehen.

The Spanish Government would like the following amendments to the Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents to be adopted:

- 1 Insertion of chemical products in Article 166, paragraph 2(a);
- 2 Insertion in Article 166, paragraph 4, of a sentence providing for the possible extension, as an exceptional measure, of the ten-year period for the reservations recorded in paragraph 2(a), should the economic circumstances which caused the country concerned to make these reservations still obtain at the end of that period.

Le Gouvernement espagnol souhaiterait l'adoption des modifications suivantes au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets:

M/29
Spanien
Spain
Espagne

- 1 Inclusion des produits chimiques à la lettre a), paragraphe 2, de l'article 166;
- 2 Inclusion dans le paragraphe 4 de l'article 166 d'une phrase qui prévoit la possibilité de proroger, à titre exceptionnel, le délai de dix ans pour les réserves exprimées à la lettre a) du paragraphe 2, au cas où à la fin de ce délai les circonstances économiques qui ont donné lieu à la formation des réserves du pays en question subsisteraient.

FÜR PERSÖNLICHE NOTIZEN / FOR PERSONAL NOTES / NOTES PERSONNELLES

HERAUSGEBER: Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PUBLISHER: Government of the Federal Republic of Germany
ÉDITEUR: Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Erhältlich bei:

Wila Verlag für
Wirtschaftswerbung
Wilhelm Lampl
D 8000 München 21
Landsberger Str. 191 a

Postscheckkonto:
München Nr. 65222

Bankkonto:
Dresdner Bank AG., München
Konto Nr.: 3 437 656
(BLZ 700 800 00)

PREIS: DM 12,—
zuzüglich Versandkosten

To be obtained from:

Wila Verlag für
Wirtschaftswerbung
Wilhelm Lampl
D 8000 München 21
Landsberger Str. 191 a

C. C. P.:
München No. 65222

Current Bank Account:
Dresdner Bank AG., München
No. 3 437 656
(BLZ 700 800 00)

PRICE: DM 12,—
plus forwarding expenses

En vente auprès de:

Wila Verlag für
Wirtschaftswerbung
Wilhelm Lampl
D 8000 München 21
Landsberger Str. 191 a

CCP:
München n° 65222

Compte courant bancaire:
Dresdner Bank AG., München
n° 3 437 656
(BLZ 700 800 00)

PRIX: DM 12,—
plus frais d'expédition

VERLAG: WILA VERLAG FÜR WIRTSCHAFTSWERBUNG WILHELM LAMPL · MÜNCHEN 21
DRUCK: JOH. ROTH SEL. Ww., GRAPH. KUNSTANSTALT · MÜNCHEN 21 · PRINTED IN GERMANY

ISBN 3 87910 125 6