

## BERICHTE

zum

ZWEITEN VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN  
EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN  
ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN  
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN  
ERSTEN VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

## REPORTS

on the

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION  
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS  
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE  
CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT  
OF PATENTS  
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

## RAPPORTS

relatifs au

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN  
SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS  
au  
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION  
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS  
et au  
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

## INTRODUCTION

1. La Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a décidé, lors de sa 4<sup>ème</sup> session tenue à Luxembourg du 20 au 28 avril 1971, de publier les textes suivants, qu'elle a provisoirement adoptés :

- Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets
- Premier Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention
- Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes

La Conférence a décidé de faire accompagner cette publication de celle d'un ensemble de rapports constituant un commentaire aux Avant-projets précités, en vue de faciliter la consultation des milieux intéressés.

Ces rapports se trouvent réunis dans le présent volume en langues allemande, anglaise et française qui sont les langues de travail de la Conférence <sup>(1)</sup>.

2. Le volume s'ouvre avec un rapport sur les activités du Groupe de travail I, établi par Monsieur J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad), en sa qualité de Rapporteur général de ce Groupe. Il s'agit d'un rapport qui a servi d'introduction aux délibérations de la Conférence sur les Avant-projets et qui a été établi avant le début de la 4<sup>ème</sup> session.

Ce rapport donne un bref aperçu des travaux effectués pour la préparation de cette session, l'accent étant particulièrement mis sur les activités du Groupe de travail I.

3. Le deuxième rapport concerne les résultats de la 4<sup>ème</sup> session de la Conférence. Il a été également établi par Monsieur J.B. VAN BENTHEM, en sa qualité de Rapporteur général de la Conférence.

Ce rapport de synthèse porte non seulement sur les dispositions relatives au droit des brevets et sur les dispositions de procédure, mais concerne également d'autres chapitres du second Avant-projet de Convention qui ne font pas l'objet de rapports spécifiques dans le présent volume (dispositions concernant le Conseil d'administration, dispositions financières, dispositions finales).

4. Suit un ensemble de rapports, établis par les délégations allemande, britannique, française, néerlandaise, suédoise et suisse qui composent le Groupe de travail I. Ces rapports exposent les modifications et les complé-

---

<sup>(1)</sup> Pour des raisons de commodité, les textes que comporte le présent volume sont présentés successivement en Allemand, Anglais et Français.

zusammensetzt, erstellt worden sind. Diese Berichte zeigen die Änderungen und Ergänzungen patentrechtlicher Vorschriften auf, die die Konferenz an dem 1970 veröffentlichten Ersten Vorentwurf des Übereinkommens vorgenommen hat und die im Zweiten Vorentwurf ihren Niederschlag gefunden haben.

5. Der Band enthält ferner einen einführenden Bericht von Herrn P. FRESSONNET, Directeur-adjoint am Institut National de la Propriété Industrielle (Frankreich) und Vorsitzender der Untergruppe Ausführungsordnung, zum Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen sowie weiter einen Generalbericht von Herrn Dr. R. SINGER, Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt, in dem dieser Vorentwurf erläutert wird.

6. Schließlich ist ein Bericht über die Gebührenordnung wiedergegeben, den Herr P. BRÄNDLI, Vizedirektor des Schweizerischen Patentamts, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Untergruppe Gebührenordnung erstellt hat.

Party I. These reports set out the amendments and additions that the Conference has made to the provisions relating to patent law and the procedural provisions which were contained in the First Preliminary Draft Convention published in 1970 and which are to be found in the Second Preliminary Draft.

5. The fourth section consists of an introductory report drawn up by Mr P. FRESSONNET, Directeur adjoint at the Institut national de la propriété industrielle (France) and Chairman of the "Implementing Regulations" Sub-Committee, on the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention, and a general report drawn up by Dr R. SINGER, Abteilungspräsident at the German Patent Office; this forms a commentary to the text in question.

6. Finally there follows a report on the Rules relating to Fees, drawn up by Mr P. BRÄNDLI, Deputy Director at the Swiss Patent Office, in his capacity as Chairman of the Sub-Committee on Rules relating to Fees.

ments que la Conférence a apportés au premier Avant-projet de Convention publié en 1970, pour autant qu'il s'agisse de dispositions touchant au droit des brevets et aux dispositions de procédure et qui figurent dans le second Avant-projet.

5. On trouvera en quatrième lieu, d'une part un rapport introductif concernant le premier Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention, établi par Monsieur P. FRESSONNET, Directeur-adjoint à l'Institut national de la propriété industrielle (France), Président du Sous-groupe de travail «règlement d'exécution», et, d'autre part un rapport général établi par Monsieur Dr. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets et qui constitue un commentaire audit Avant-projet.

6. Le volume comporte enfin un rapport concernant le règlement relatif aux taxes, établi par Monsieur P. BRÄNDLI, Vice-Directeur du Bureau Suisse des brevets, en sa qualité de Président du Sous-groupe de travail «règlement relatif aux taxes».

BERICHTE

ZUM

ZWEITEN VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN  
EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM  
ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGS-  
VERFAHREN

ERSTEN VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

## INHALT

	Seite
Generalbericht über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz (J.B. van Benthem) . . . . .	11
Generalbericht über die Ergebnisse der 4. Tagung der Regierungskonferenz (J.B. van Benthem) . . . . .	15
Berichte über Änderungen und Ergänzungen des Ersten Vorentwurfs eines Übereinkommens, die ihren Niederschlag im Zweiten Vorentwurf gefunden haben . . . . .	23
Bericht der britischen Delegation (Artikel 1 bis 29) . . . . .	23
Bericht der französischen Delegation (Artikel 36 bis 40) . . . . .	25
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 53 bis 58) . . . . .	26
Bericht der niederländischen Delegation (Artikel 64 bis 76) . . . . .	26
Bericht der schwedischen Delegation (Artikel 77 bis 87) . . . . .	27
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 88 bis 100) . . . . .	28
Bericht der britischen Delegation (Artikel 101 bis 107) . . . . .	30
Bericht der französischen Delegation (Artikel 108 bis 116) . . . . .	31
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 117 bis 123) . . . . .	32
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 124 bis 127) . . . . .	34
Bericht der schweizerischen Delegation (Artikel 129 bis 132) . . . . .	35
Bericht der britischen Delegation (Artikel 133 und 134) . . . . .	35
Bericht der schwedischen Delegation (Artikel 135 bis 156) . . . . .	35
Bericht der niederländischen Delegation (Artikel 157) . . . . .	38
Bericht der britischen Delegation (Artikel 159) . . . . .	38
Bericht der deutschen Delegation (Artikel 160) . . . . .	38
Einführender Bericht zum Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen (P. Fressonnet)	39
Generalbericht über den Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen (Dr. R. Singer)	41
Bericht über den Ersten Vorentwurf einer Gebührenordnung (P. Brändli) . . . . .	49

# GENERALBERICHT

## ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ARBEITSGRUPPE I DER REGIERUNGSKONFERENZ

BERICHTERSTATTER : HERR J.B. VAN BENTHEM,

*Präsident des niederländischen Patentamts (Octrooiraad),*

*als Generalberichterstatler der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

### I. Einleitung

1. Ihre Konferenz hat auf der Zweiten Tagung, die vom 13. bis 16. Januar 1970 in Luxemburg stattgefunden hat, einen Ersten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren <sup>(1)</sup> angenommen und seine Veröffentlichung beschlossen. Sie hat vier Arbeitsgruppen eingesetzt, die den Vorentwurf, der noch unvollständig war, weiter prüfen und vervollständigen sollten. Die Arbeitsgruppe I, die den veröffentlichten Vorentwurf ausgearbeitet hatte, wurde beauftragt, ihre Arbeit fortzusetzen und insbesondere den Entwurf durch Verfahrensvorschriften, durch eine Ausführungsordnung und durch eine Gebührenordnung zu ergänzen; dieser Gruppe wurde ferner die Koordinierung der Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen übertragen. Die Arbeitsgruppe II erhielt die Aufgabe, die Bestimmungen über den Verwaltungsrat, die Schlußbestimmungen sowie das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe III wurde beauftragt, das Statut für das Personal des Europäischen Patentamts vorzubereiten, die allgemeinen Grundsätze für die Besoldung seiner Beamten festzulegen und das Statut des Beschwerdeausschusses für Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe IV wurde mit der Aufgabe betraut, die Finanzvorschriften des Übereinkommens sowie die Finanzplanung des Patentamts zu erarbeiten.

2. Als Generalberichterstatler der Arbeitsgruppe I ist es nicht meine Aufgabe, über die Ergebnisse der Arbeit der Arbeitsgruppen II, III und IV zu berichten; Ihre Konferenz kann diese Arbeitsergebnisse anhand der eigenen Berichte dieser Gruppen beurteilen. Die Arbeitsgruppe I hat sich in diesem Zusammenhang in ihrer Eigenschaft als Koordinierungsausschuß auf die bloße Koordinierung der Arbeit der drei anderen Gruppen beschränkt; sie hat die Arbeit dieser Gruppen nicht kritisch geprüft, sondern lediglich die von ihnen vorge-

schlagenen Artikel in den überarbeiteten und vervollständigten Übereinkommensentwurf, der Ihnen vorliegt, in koordinierter Form eingearbeitet. Was die Arbeit dieser anderen Gruppen anbelangt, so handelt es sich um die Arrtikel 35a bis 35p (Verwaltungsrat), 39 (Beschwerdeausschuß für Streitsachen zwischen dem Patentamt und seinen Bediensteten), 41 bis 52d (Finanzvorschriften), 158 (Übergangsbestimmungen: erstes Haushaltsjahr) und 161 bis 173 (Schlußbestimmungen).

3. Hinsichtlich der Arbeit, die Ihre Konferenz der Arbeitsgruppe I neben der Koordinierung übertragen hat, kann sich Ihr Berichterstatler ebenfalls kurzfassen. In Anbetracht der umfangreichen Arbeit, die in verhältnismäßig kurzer Zeit zu bewältigen war, hat sich die Gruppe erlaubt, zwei Untergruppen einzusetzen: eine Untergruppe für die Ausführungsordnung und eine andere für die Gebührenordnung. Diese Untergruppen setzen sich aus denselben Delegationen und teilweise auch aus denselben Personen wie die Arbeitsgruppe selbst zusammen; die Arbeitsgruppe hat von einer Überprüfung der Arbeit der Untergruppen abgesehen und sich darauf beschränkt, einige Artikel des Übereinkommens anhand einer Liste von Fragen, die die Untergruppe „Ausführungsordnung“ gestellt hatte, anzupassen. Die Arbeit der beiden Untergruppen wird Ihrer Konferenz – wie es bei den Arbeitsgruppen II, III und IV der Fall ist – in Einzelberichten erläutert <sup>(1)</sup>.

4. Was nun die eigentliche Arbeit der Arbeitsgruppe I seit der zweiten Tagung Ihrer Konferenz anbelangt, so hat diese vier Sitzungen abgehalten. Auf der ersten Sitzung (1. bis 3. April 1970) prüfte sie eine Studie über die Grundlagen der Finanzplanung für ein Europäisches Patentamt. Die Arbeitsgruppe I ging hierbei davon aus, daß es angebracht wäre, aufgrund von Überlegungen patentrechtlicher Art für die Arbeitsgruppe IV eine Reihe von Empfehlungen auszuarbeiten, auf deren Grundlage diese Gruppe ihr Mandat durchführen könnte. So hat die Arbeitsgruppe I gewisse Schätzungen angestellt, vor allem hinsichtlich der Anzahl der europäischen

<sup>(1)</sup> Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 1970.

<sup>(1)</sup> Die Berichte der beiden Untergruppen werden im vorliegenden Band veröffentlicht.

Patentanmeldungen und der Anzahl der Prüfer, die für deren Prüfung erforderlich sind. Diese Empfehlungen sind der Arbeitsgruppe IV zugeleitet worden, die sie als Arbeitsgrundlage herangezogen hat. In den drei übrigen Sitzungen befaßte sich die Arbeitsgruppe I mit dem Übereinkommensentwurf. Neben redaktionellen Verbesserungen einzelner Artikel des Vorentwurfs bemühte sich die Arbeitsgruppe um dreierlei: Anpassung des Übereinkommensentwurfs an die — als berechtigt erachteten — Bemerkungen der nichtstaatlichen internationalen Organisationen, die Vervollständigung des Entwurfs durch die noch fehlenden Teile und schließlich Behandlung verschiedener noch offener Fragen. Diese Ziele sind im Prinzip erreicht worden, und der Arbeitsgruppe ist es gelungen, einen überarbeiteten und vervollständigten Vorentwurf des Übereinkommens zu erarbeiten, der Ihnen vorliegt. In den folgenden Abschnitten gebe ich Ihnen einen allgemeinen Überblick über die Änderungen und die ergänzenden Bestimmungen, die in den Ersten Vorentwurf eingefügt worden sind.

5. Die Aufteilung der Bestimmungen auf die beiden Texte, die Ihnen unterbreitet wurden, d.h. auf den Übereinkommensentwurf einerseits und den Entwurf einer Ausführungsordnung andererseits, ist nur vorläufig; diese Texte sollen vorerst nur dazu dienen, Ihnen einen Überblick über die zu regelnden Fragen zu geben. Ich gestatte mir deshalb, den auf der zweiten Tagung der Konferenz gemachten Vorschlag zu wiederholen, nämlich daß die Aufteilung nicht jetzt, sondern erst bei der endgültigen Überarbeitung der beiden Entwürfe erörtert wird.

6. Ich möchte die Einleitung des Generalberichts nicht abschließen, ohne festzustellen, daß die Aussprachen von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und ihrem Redaktionsausschuß in einer Atmosphäre guter Zusammenarbeit und gegenseitigen Verständnisses geführt worden sind. Davon abgesehen aber hätte die Gruppe ohne die Arbeit unseres Präsidenten, Herrn Dr. K. HAERTEL, und der des Sekretariats ihre tatsächlichen Ergebnisse nicht erzielen können. Herrn HAERTEL wird es gewiß unangenehm sein, wenn sein Name hier wieder einmal erwähnt wird; doch wäre es wirklich unvorstellbar, daß die Gruppe ohne seine vorbereitenden Dokumente und seine immer sachkundige und sorgfältig vorbereitete Führung in so kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Ergebnis gelangt wäre. Was das Sekretariat angeht, so weiß die Arbeitsgruppe, wie hoch sie den ausgezeichneten und für ihre Arbeit unerläßlichen Beitrag von Herrn Saur und seinen Mitarbeitern einzuschätzen hat.

## **II. Anpassung des Übereinkommensentwurfs an die als berechtigt erachteten Bemerkungen der nichtstaatlichen internationalen Organisationen**

7. Die interessierten Kreise haben ihre Bemerkungen zum veröffentlichten Vorentwurf des Übereinkommens auf zwei verschiedene Arten vorgetragen. Zunächst wurden deren Vertreter auf der dritten Tagung Ihrer Konferenz, die vom 21. bis 23. April 1970 in Luxemburg stattfand, zu einigen den Vorentwurf betreffenden Grundsatzfragen angehört. Nachdem Ihre Konferenz

den Standpunkt der Vertreter der interessierten Kreise gehört hatte, hat sie die unterbreiteten Fragen erneut geprüft. In einigen dieser Fragen haben Sie Beschlüsse gefaßt und diese zur weiteren Veranlassung an die Arbeitsgruppe I überwiesen. Bei anderen Fragen ist die Gruppe beauftragt worden, diese erneut zu prüfen, was die Gruppe auch getan hat.

Sodann haben die nichtstaatlichen internationalen Organisationen, die ersucht worden waren, ihre Bemerkungen zum Vorentwurf des Übereinkommens später schriftlich einzureichen, dieser Aufforderung entsprochen; bis Ende Januar 1971 sind elf Berichte vorgelegt worden. Die Arbeitsgruppe hat diese Berichte bereits studiert, aber noch nicht genügend Zeit gehabt, um zu allen Vorschlägen Stellung zu nehmen, da einige von ihnen näher geprüft werden müssen. Sie schlägt Ihnen deshalb vor, ihr Gelegenheit für eine weitere Prüfung zu geben, beispielsweise hinsichtlich der Frage der Frist für die Einreichung einer Zusatzpatentanmeldung und bezüglich der miteinander mehr oder weniger zusammenhängenden Fragen der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei den nationalen Ämtern oder beim Internationalen Patentinstitut, der Streichung der besonderen Gebühr für die Neuheitsrecherche sowie des Wegfalls der Offensichtlichkeitsprüfung im Verfahrensstadium vor dem Prüfungsantrag. Viele andere Vorschläge haben hingegen geprüft werden können; zu einem Teil decken sie sich mit den Vorschlägen, die bei der genannten Anhörung gemacht und in diesem Rahmen geregelt wurden; zu einem anderen Teil handelt es sich um neue Vorschläge, bezüglich deren die Arbeitsgruppe Ihnen vorschlägt, entweder den Übereinkommenstext zu ändern oder sie abzulehnen.

Eine der Ihrer Konferenz vorgelegten Unterlagen gibt einen Überblick über die Vorschläge, welche die Arbeitsgruppe I hinsichtlich der Bemerkungen der internationalen Organisationen macht. Ihr Generalberichterstatter beschränkt sich darauf, nachstehend einige der wichtigsten Punkte hervorzuheben, bei denen die Arbeitsgruppe I aufgrund der Bemerkungen der interessierten Kreise den Vorentwurf des Übereinkommens geändert hat.

8. Nach dem Ersten Vorentwurf sollte bekanntlich das vom Europäischen Patentamt durchzuführende Patenterteilungsverfahren durch einen einzigen Rechtsakt zu einem Bündel nationaler Patente führen, die auch hinsichtlich ihrer Gültigkeit denselben Rechtsstatus hätten wie die auf nationaler Ebene erteilten Patente. Die große Mehrheit der internationalen Organisationen hatte sich insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit gegen diese sogenannte Minimallösung ausgesprochen und den Wunsch geäußert, daß die Gültigkeit des europäischen Patents in allen Vertragsstaaten nach einheitlichen, im Übereinkommen festzulegenden Kriterien beurteilt werde. Ihre Konferenz hat beschlossen, diesem Wunsch zu entsprechen, und die Arbeitsgruppe hat folglich eine Fassung des Artikels 133 — der die Nichtigkeitsgründe des erteilten europäischen Patents aufführt — erarbeitet, die die wichtigsten Kriterien, die auch für die Erteilung des europäischen Patents maßgebend sind, enthält. Eine solche — Maximallösung genannte — Lösung schließt aus, daß das europäische Patent aus Gründen für nichtig



erklärt wird, die nicht im Übereinkommen genannt sind; diese Lösung könnte deshalb für den Beitritt von Ländern Schwierigkeiten verursachen, in denen insbesondere Nahrungs- und Arzneimittel als solche nicht patentierbar sind. Um diesen Schwierigkeiten abzuwehren, hat die Arbeitsgruppe in den Übereinkommensentwurf einen Artikel 159 aufgenommen, der den Vertragsstaaten die Möglichkeit gibt, während einer bestimmten Übergangszeit in diesem Punkt gegebenenfalls einen Vorbehalt zu machen; Ihre Konferenz wird darüber zu befinden haben, ob eine solche Vorbehaltsmöglichkeit zweckmäßig ist.

9. Auf Wunsch der interessierten Kreise ist die sogenannte Maximallösung auch für die Laufzeit des europäischen Patents angenommen worden; Artikel 20a sieht eine einheitliche Laufzeit von 20 Jahren vor. Zu Artikel 20a ist wie zu Artikel 133, der die Nichtigkeitsgründe bestimmt, in Artikel 159 eine Vorbehaltsklausel vorgesehen worden. Mit den Artikeln 20a und 133 ist die Maximallösung erschöpft: in Artikel 2 kommt klar zum Ausdruck, daß das europäische Patent im übrigen – insbesondere hinsichtlich des Inhalts des ausschließlichen Rechts und hinsichtlich der Patentverletzung sowie in bezug auf Lizenzen und Jahresgebühren – weiterhin dem nationalen Recht unterliegt.

10. Vor allem mit Rücksicht darauf, daß nach Artikel 45 PCT in bezug auf regionale Patente der PCT-Weg nur für Patentanmeldungen aufgrund eines regionalen Vertrags offensteht, der die freie Akzessibilität gewährleistet, hat die Arbeitsgruppe Artikel 5 dahin gehend geändert, daß jeder die Erteilung eines europäischen Patents beantragen kann.

11. Die Ansichten der interessierten Kreise darüber, ob der Inhalt früherer europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 11 Absatz 3 zum Stand der Technik gehören sollte, waren geteilt; die Arbeitsgruppe hat diese Bestimmung aufrechterhalten, die auf Artikel 4 des Straßburger Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgeht. Sie hat jedoch die Folgen aus der betreffenden Bestimmung abgeschwächt, indem sie die erste Fassung des Artikels 13, die im Ersten Vorentwurf von 1970 enthalten war, gewählt hat, die vorsieht, daß frühere europäische Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, auf der die Erfindung beruht, nicht in Betracht gezogen werden.

12. Die überwiegende Mehrheit der Organisationen hatte sich im Interesse der Rechtssicherheit insbesondere der Wettbewerber dafür ausgesprochen, für die Stellung des Prüfungsantrags eine möglichst kurze Frist vorzusehen. Die Arbeitsgruppe hat entsprechend dem Wunsch Ihrer Konferenz hieraus die Konsequenzen gezogen und in Artikel 88 vorgeschrieben, daß der Antrag auf Prüfung innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik des Internationalen Patentinstituts zu stellen ist, anderenfalls die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Auf diese Weise kann praktisch die Prüfung nicht mehr verschoben werden; es wird ein obligatorisches Prüfungsverfahren geschaffen mit der einzigen Besonderheit, daß es zwecks größtmöglicher Wirtschaftlichkeit in

zwei Etappen durchgeführt wird. Wie vereinbart, wird Ihre Konferenz hierüber unter Berücksichtigung der von der Arbeitsgruppe IV geschätzten finanziellen Auswirkungen zu befinden haben.

13. Angesichts der Ergebnisse der Anhörung der internationalen Organisationen hat die Arbeitsgruppe entsprechend dem Beschluß Ihrer Konferenz die Bestimmungen aufrechterhalten, die ein Einspruchsverfahren nach Erteilung des Patents vorsehen; sie hat aber die Einspruchsfrist von 12 auf 9 Monate verkürzt (Artikel 101) und die Einspruchsgründe unter Anpassung an die Nichtigkeitsgründe für ein europäisches Patent festgelegt (Artikel 101a).

### **III. Ausarbeitung neuer Bestimmungen zur Vervollständigung des Vorentwurfs des Übereinkommens**

14. Die Arbeitsgruppe hat dem Übereinkommensentwurf neben dem Siebenten Teil, der nur zwei Artikel (133 und 134) enthält und der die – von mir bereits behandelte – Nichtigkeit des europäischen Patents betrifft, zwei weitere neue Teile hinzugefügt, nämlich einen Achten Teil (Artikel 135 bis 156), der die gemeinsamen Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt enthält, und einen Neunten Teil (Artikel 157 bis 160) mit den Übergangsbestimmungen. Der Zehnte und letzte Teil des Entwurfs enthält die Schlußbestimmungen, die von der Arbeitsgruppe II ausgearbeitet worden sind.

15. Der Achte Teil des Entwurfs faßt die Bestimmungen zusammen, die nicht speziell des Verfahren vor einem einzigen Organ des Europäischen Patentamts betreffen, sondern generell für das Verfahren vor dem Patentamt gelten. Die meisten dieser Bestimmungen sind mit einigen Änderungen dem Vorentwurf des EWG-Abkommens in seiner letzten Fassung aus dem Jahre 1965 sowie dem Vorentwurf der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) entnommen worden. Die Gruppe hat einige weitere Bestimmungen hinzugefügt, wie die Artikel 137, 139 und 140, die im Grunde solche Vorschriften übernehmen, die bereits in dem 1970 veröffentlichten Ersten Übereinkommensentwurf zur Regelung einzelner Verfahrensarten vorgesehen waren; es erschien aber angebracht, sie in die allgemeinen Verfahrensvorschriften in Kapitel I des Achten Teils des Entwurfs einzuordnen, weil sie für alle Verfahrensarten gelten. Kapitel II betrifft die Öffentlichkeit des Verfahrens sowie die Zustellung und die Akteneinsicht beim Patentamt. Ich möchte darauf hinweisen, daß die Arbeitsgruppe dem Artikel 149 einen neuen Absatz (Absatz 6) hinzugefügt hat, der eine Ausnahme von der Regel vorsieht, daß die Akte vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung geheimzuhalten ist; einige Angaben wie die Nummer der Anmeldung, der Name des Anmelders und die Bezeichnung der Erfindung können von der Einreichung der Patentanmeldung an mitgeteilt oder veröffentlicht werden. Kapitel III behandelt die Verfahrenskosten sowie die Zwangsvollstreckung und Kapitel IV die Vertretung vor dem Europäischen Pa-

tentamt sowie die Vollmacht. Die Arbeitsgruppe hat bei der Ausarbeitung der Artikel 153 und 154 über die Vertretung die Grundsätze unberührt gelassen, die in den erwähnten früheren Entwürfen enthalten waren. Sie unterbreitet den Text nur als Grundlage für eine später eingehende Erörterung mit den interessierten Kreisen. Kapitel V enthält als einzige Bestimmung Artikel 156, nach dem das Europäische Patentamt auf Ersuchen eines mit einer Verletzungsklage befaßten nationalen Gerichts ein technisches Gutachten über das streitbefangene europäische Patent zu erstatten hat. Im übrigen hat die Arbeitsgruppe I bei der Prüfung des Achten Teils die Ansicht vertreten, daß mehrere Bestimmungen dieses Teils, die das Zivilprozeßrecht berühren, noch zusammen mit den Sachverständigen der Justizministerien erörtert werden müssen.

16. Außer Artikel 159, der den beitretenden Vertragsstaaten die Möglichkeit gibt, gewisse Vorbehalte zu machen, sowie Artikel 158 über das erste Haushaltsjahr des Europäischen Patentamts enthält der Neunte Teil des Entwurfs lediglich die Artikel 157 und 160. Diese beiden Artikel sehen für die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts zwei Ausnahmeregelungen vor; es dürfte nämlich ausgeschlossen sein, daß das Amt von Anfang an alle europäischen Patentanmeldungen prüfen kann.

17. Neben dem Achten und dem Neunten Teil hat die Arbeitsgruppe I das Kapitel VI des Fünften Teils des Entwurfs erarbeitet, das die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung betrifft. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist

die Umwandlungsmöglichkeit auf die Fälle des Artikels 65 Absatz 5 (eine europäische Anmeldung wird unter Geheimschutz gestellt) und des Artikels 157 (Ablehnung der Prüfung während der Anlaufzeit) beschränkt worden; andererseits sollen die Vertragsstaaten nicht daran gehindert werden, in ihren nationalen Rechtsvorschriften weitere Umwandlungsmöglichkeiten vorzusehen.

#### **IV. Behandlung verschiedener noch offener Fragen**

18. Zur Klarstellung der Lage hinsichtlich der Erfindernennung hat die Arbeitsgruppe in Artikel 69a vorgesehen, daß der Erfinder in der europäischen Patentanmeldung unter den gleichen Voraussetzungen zu nennen ist, wie sie im PCT enthalten sind.

19. Nach eingehender Prüfung hat die Arbeitsgruppe die Artikel 24 bis 27, die insbesondere die Verpfändung und die Zwangsvollstreckung einer europäischen Patentanmeldung betreffen, sowie den Artikel 29 über die ergänzende Anwendung des nationalen Rechts gestrichen. In einem neuen Artikel 22a wird klargestellt, daß die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens in jedem Vertragsstaat dem nationalen Recht unterliegt, das für nationale Patentanmeldungen gilt, soweit im Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist.

20. Nach Prüfung des auf der Diplomatischen Konferenz in Washington unterzeichneten PCT sind einige Artikel des Übereinkommensentwurfs diesem Vertragstext angepaßt worden.

# GENERALBERICHT

## ÜBER DIE ERGEBNISSE DER 4. TAGUNG DER REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS (LUXEMBURG, 20. BIS 28. APRIL 1971)

BERICHTERSTATTER : Herr J.B. VAN BENTHEM,  
*Präsident des niederländischen Patentamts (Octrooiraad),  
als Generalberichterstatter der Konferenz*

### I. ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHLÜSSE DER KONFERENZ

1. Die Regierungskonferenz hat zunächst das Fürstentum Monako und Jugoslawien zu ihren Beratungen zugelassen, wodurch sich die Zahl der teilnehmenden europäischen Länder auf neunzehn erhöht, und hat sodann die Arbeitsergebnisse der vier von ihr eingesetzten Arbeitsgruppen geprüft. Die Tagung dauerte neun Tage, in deren Verlauf die Konferenz dank des Willens aller Delegationen zur Zusammenarbeit, der ausgezeichneten Leitung der Debatten durch den Präsidenten, Herrn HAERTEL, und der hervorragenden Arbeit des Sekretariats die auf ihrer Tagesordnung stehenden Punkte erledigen konnte. Die Aussprache führte schließlich zu folgenden Grundsatzbeschlüssen:

- a) Der Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, der der Konferenz erneut, nämlich in überarbeiteter und vervollständigter Fassung vorgelegt worden war, wurde mit einigen Änderungen angenommen; er soll wiederum veröffentlicht werden, damit die interessierten Kreise zu ihm Stellung nehmen können. In diesem Zusammenhang hat die Konferenz beschlossen, Anfang 1972 eine Tagung abzuhalten, auf der die Vertreter der nichtstaatlichen internationalen Organisationen ihre Stellungnahmen zu diesem Entwurf abgeben können. Die Arbeitsgruppe I wurde beauftragt, gewisse Bestimmungen des Übereinkommensentwurfs weiter zu prüfen.
- b) Der Vorentwurf einer Ausführungsordnung, der der Konferenz erstmalig unterbreitet wurde, wurde nahezu unverändert angenommen und soll zur gleichen Zeit und zum gleichen Zweck wie der Übereinkommensentwurf veröffentlicht werden.
- c) Der Vorentwurf einer Gebührenordnung, der der Konferenz gleichfalls zum ersten Mal vorgelegt wurde, wird ebenfalls gleichzeitig mit dem Übereinkommensentwurf veröffentlicht; hierdurch soll den interessierten Kreisen eine Vorstellung über die verschiedenen im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu entrichtenden Gebühren sowie über deren Höhe vermittelt werden.

d) Im Interesse einer vollständigen Information wurde beschlossen, auch die erläuternden Berichte zu den genannten Entwürfen zu veröffentlichen.

e) Der Entwurf eines Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen des Europäischen Patentamts wurde zwecks erneuter Prüfung unter Berücksichtigung der vorgebrachten Bemerkungen an die Arbeitsgruppe II zurückverwiesen.

f) Die Grundsätze für das Statut des Personals des Europäischen Patentamts und insbesondere für die Regelung für die Gehälter wurden von der Konferenz gebilligt; im übrigen wurde die Arbeitsgruppe III beauftragt, eine Ruhegehaltsregelung auszuarbeiten.

g) Die Konferenz nahm den Bericht über die Finanzierung des Europäischen Patentamts sowie über die Folgen, die sich daraus für die Vertragsstaaten des Übereinkommens ergeben können, zur Kenntnis.

2. Diese Beschlüsse und insbesondere die Änderungen, die die Konferenz am Vorentwurf des Übereinkommens vorgenommen hat, sind das Ergebnis von Erörterungen, in deren Verlauf die Konferenz zu einer großen Anzahl von Fragen Stellung genommen hat. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten erörterten Punkte dargelegt, wobei soweit wie möglich die Reihenfolge der Artikel eingehalten wird.

### II. VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVER- FAHRENS

3. Die Konferenz hat den Grundsatz des Artikels 5 angenommen, wonach jede natürliche oder juristische Person, gleichgültig welcher Nationalität, zum europäischen Patenterteilungsverfahren freien Zugang hat. Die Konferenz hat bei dieser Haltung neben den Interessen der Vertragsstaaten des Übereinkommens den Umstand berücksichtigt, daß nach Artikel 45 des PCT die im PCT vorgesehene internationale Anmeldung nur dann Zugang zu regionalen Patenten bietet, wenn es

sich um Patentanmeldungen aufgrund eines regionalen Patentvertrags handelt, der die freie Akzessibilität gewährleistet.

4. Anlaß zu einer Aussprache gaben die Artikel 9 und 10. Es wurde festgestellt, daß Artikel 9 Absatz 2, in dem in großen Zügen aufgeführt wird, was im Sinne des Übereinkommens nicht als Erfindung gilt, nochmals eingehender geprüft werden muß. Das gleiche gilt für den Zusammenhang zwischen Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Buchstabe b.

5. Die Konferenz hat die in Artikel 11 Absatz 3 enthaltene Regelung angenommen, wonach in bezug auf eine europäische Patentanmeldung der gesamte Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die früher eingereicht, aber nach dem Anmeldetag oder nach dem Prioritätstag der genannten Patentanmeldung veröffentlicht worden sind, als zum Stand der Technik gehörend gilt. Die Annahme dieser Regelung, die streng erscheinen mag, wurde weitgehend dadurch erleichtert, daß sie durch zwei weitere Vorschriften, nämlich Artikel 13 und Artikel 11 Absatz 4, abgeschwächt wird. Artikel 13 sieht vor, daß die betreffenden früheren Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden und folglich nur zur Beurteilung der Neuheit selbst dienen. Artikel 11 Absatz 4 sieht vor, daß die Regelung des Absatzes 3 nur dann anzuwenden ist, wenn ein für die spätere Anmeldung benannter Vertragsstaat auch für die frühere Anmeldung benannt worden ist. Ist nur ein Teil der in der späteren Anmeldung benannten Staaten in der früheren Anmeldung benannt worden, so kann der Anmelder die spätere Anmeldung nach Artikel 138 aufspalten, indem er für die einzelnen benannten Staaten unterschiedliche Patentansprüche einreicht. Es erwies sich als schwierig, für die Frage der früheren Anmeldungen eine befriedigende Alternativlösung zu finden.

6. Artikel 20 a, der für das europäische Patent eine einheitliche Laufzeit von 20 Jahren, gerechnet vom Tag der Anmeldung an, vorsieht, berührt die Frage der „Maximallösung“, die von der Konferenz entsprechend dem Wunsch der interessierten Kreise angenommen worden ist. Nach dieser Lösung unterliegt das europäische Patent, das nur ein Bündel nationaler Patente darstellt, in bezug auf Gültigkeit und Laufzeit gleichwohl nicht den nationalen Rechtsvorschriften, sondern den Bestimmungen des Übereinkommens. Das Übereinkommen enthält demzufolge in diesem Bereich gemeinsame Rechtsvorschriften für die europäischen Patente nach ihrer Erteilung und enthält somit mehr als gemeinsame Rechtsvorschriften lediglich für das Erteilungsverfahren. Außer Artikel 20 a, der die Laufzeit des Patents betrifft, sei hier Artikel 133 erwähnt, der die Nichtigkeitsgründe für das erteilte europäische Patent aufführt; nicht nur verleihen diese Artikel dem europäischen Patent rechtliche Sicherheit, sondern es ist auch zu hoffen, daß sie sich auf die nationalen Rechtsvorschriften, die für die auf einzelstaatlicher Ebene erteilten nationalen Patente gelten, harmonisierend auswirken werden. Ferner sei bemerkt, daß in Artikel 2, der gleichfalls von der Konferenz angenommen worden ist, klar zum Ausdruck kommt, daß für die nach dem europäischen Verfahren erteilten nationalen Patente im übrigen – und insbesondere hinsichtlich des Inhalts

des ausschließlichen Rechts und dessen Verletzung sowie in bezug auf die Lizenzen und die Erhebung von Jahresgebühren – ebenso wie für die übrigen nationalen Patente weiterhin einzelstaatliches Recht gilt.

7. Die Konferenz war sich bewußt, daß die sogenannte „Maximallösung“, die insbesondere ausschließt, daß europäische Patente aus anderen Gründen als den im Übereinkommen aufgeführten für nichtig erklärt werden, einen erheblichen Eingriff in die nationalen Rechtsvorschriften der europäischen Staaten darstellen und folglich den Beitritt einiger dieser Staaten zum Übereinkommen erschweren könnte. Sie hat trotzdem der Rechtssicherheit, die mit dieser Maximallösung verbunden ist, den Vorrang gegeben. Um jedoch die Annahme des europäischen Erteilungsverfahrens zu erleichtern, hat sie Artikel 159 angenommen, der jedem Vertragsstaat die Möglichkeit gibt, zu der Maximallösung Vorbehalte geltend zu machen, die für einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren, gerechnet vom Inkrafttreten des Übereinkommens, gelten würden. Durch diese Vorbehalte ist es insbesondere möglich, den Schutz für Nahrungs- und Arzneimittel als solche auszuschließen, indem die für solche Erzeugnisse erteilten europäischen Patente in dem betreffenden Staat für nichtig erklärt werden oder unwirksam sein können.

8. Da in bezug auf eine europäische Patentanmeldung der Inhalt früherer Anmeldungen, die nach der Einreichung der genannten Anmeldung veröffentlicht werden, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen wird (Artikel 13), läßt sich die in Artikel 21 vorgesehene Regelung für Zusatzpatente nur durch die Konsequenzen im Bereich der Gebühren rechtfertigen. Dies ist andererseits auch die einzige Überlegung, die es rechtfertigen könnte, daß ein Zusatzpatent – im Falle einer Verlängerung der in Artikel 21 vorgesehenen Frist – aufgrund einer Anmeldung erteilt wird, die nach Veröffentlichung der Hauptpatentanmeldung eingereicht worden ist. Die Konferenz war vorerst der Ansicht, daß diese nur auf die Gebühren bezogenen Überlegungen eine Verlängerung der Frist für die Einreichung der Zusatzpatentanmeldungen nicht rechtfertigen; diese Verlängerung wird von einem Teil der interessierten Kreise gewünscht.

9. Nach Artikel 22 kann die europäische Patentanmeldung, obgleich sie im europäischen Patenterteilungsverfahren ihren einheitlichen Charakter beibehält, in jedem benannten Staat als Gegenstand des Vermögens (Übertragung und Bestellung von Rechten) getrennt behandelt werden. Die Konferenz hat daraus in Artikel 22 a die Folgerung gezogen, daß die europäische Anmeldung als Gegenstand des Vermögens in jedem benannten Staat dem nationalen Recht unterliegt.

10. Auf Wunsch der Konferenz werden in den Artikeln 35 a, 35 b und 35 c alle Zuständigkeiten des Verwaltungsrats erschöpfend aufgezählt. Dies hat zur Folge, daß einige Zuständigkeiten, die bereits in anderen Artikeln vorgesehen sind, nochmals aufgeführt werden; dies wurde aber in Kauf genommen, um vorläufig in den genannten Artikeln einen vollständigen Überblick

über die Befugnisse des Verwaltungsrats zu erhalten. In der endgültigen Fassung des Übereinkommens dürften diese Artikel noch vereinfacht werden können.

11. Artikel 35 h sieht vor, daß der Verwaltungsrat ein aus fünf seiner Mitglieder bestehendes Präsidium bilden kann, wenn die Zahl der Vertragsstaaten mindestens acht beträgt; das Präsidium kann die Beschlüsse des Rates vorbereiten, jedoch darf ihm der Rat – laut Beschluß der Konferenz – keine Befugnisse übertragen.

12. Artikel 35 n behandelt die bei den Abstimmungen des Verwaltungsrats erforderliche Stimmenzahl. Wie für den Fall einer Revision des Übereinkommens, die nach Artikel 162 mit Dreiviertelmehrheit der auf einer diplomatischen Konferenz vertretenen Vertragsstaaten angenommen werden kann, wollte die Konferenz ein Vetorecht der einzelnen Vertragsstaaten vermeiden; sie hat deshalb für die Beschlüsse des Verwaltungsrats von einer Einstimmigkeitsregelung abgesehen. Einige sehr wichtige Beschlüsse und insbesondere die Änderung der Ausführungsordnung, die Annahme oder Änderung der Gebührenordnung sowie die Annahme der Haushaltspläne des Europäischen Patentamts benötigen die Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten; alle anderen Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Zur Bestimmung der Mehrheit werden nur die vertretenen und abstimmenden Vertragsstaaten berücksichtigt. Hierdurch wird die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats mit Sicherheit gewährleistet.

13. Das Interesse der Vertragsstaaten am europäischen Patenterteilungsverfahren ist insbesondere je nach der Anzahl der angemeldeten und erteilten europäischen Patente von Land zu Land verschieden; dieses unterschiedliche Interesse äußert sich in der unterschiedlichen Höhe der zu entrichtenden Beiträge, und zwar sowohl bei den Zahlungen aufgrund der Jahresgebühren für die europäischen Patente (Artikel 43) als auch bei den in Artikel 44 vorgesehenen besonderen Finanzbeiträgen. Die Konferenz erörterte die Frage, ob dieses unterschiedliche Interesse durch eine gewisse Stimmenwägung bei den Beschlüssen des Verwaltungsrats zum Ausdruck kommen sollte. In Artikel 35 o wurde schließlich eine derartige Stimmenwägung festgelegt, die aber auf einige Grundsatzbeschlüsse beschränkt ist, durch die die Beiträge der Mitgliedstaaten berührt werden; der Wägungsschlüssel muß noch näher geprüft werden.

14. Hinsichtlich der endgültigen Entscheidung über Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und dessen Bediensteten stand die Konferenz vor der Wahl zwischen einem Beschwerdeausschuß mit einem besonderem Statut und dem – bereits bestehenden – Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Konferenz hat sich in Artikel 39 im Interesse einer einheitlichen Behandlung und Rechtsprechung für letztere Lösung entschieden.

15. Die Konferenz hat den in Artikel 44 enthaltenen wichtigen Grundsatz angenommen, daß die Gebühren und die Zahlungen aufgrund der Jahresgebühren den Ausgleich des Haushalts des Europäischen Patentamts gewährleisten müssen. Es ist jedoch möglich und während der Anlaufzeit des Patentamts sogar unver-

meidlich, daß dieser Ausgleich nicht erzielt werden kann; für diesen Fall sieht dieser Artikel besondere Finanzbeiträge vor, die von den Vertragsstaaten zu leisten sind. Bei diesen besonderen Finanzbeiträgen handelt es sich jedoch nur um Vorschüsse; Artikel 44 schreibt vor, daß diese Beiträge aus den zu diesem Zweck im Haushaltsplan des Europäischen Patentamts bereitgestellten Mitteln zurückgezahlt werden, sobald dies das Haushaltsgleichgewicht des Patentamts zuläßt. Die Konferenz hat verschiedene Verfahren zur Festlegung der besonderen Finanzbeiträge erörtert und schließlich zwei Verfahren in Betracht gezogen, die annehmbar sein dürften. Da Meinungsverschiedenheiten bestanden, welche dieser beiden Regelungen angenommen werden sollte, hat die Konferenz beschlossen, die Entscheidung zurückzustellen und vorläufig in Artikel 44 beide Regelungen als Alternative vorzusehen.

16. Artikel 64 betreffend die Einreichung der europäischen Patentanmeldung ist in Absatz 2 geändert worden, um die öffentlichen Interessen der Vertragsstaaten vor allem hinsichtlich ihrer Landesverteidigung besser zu schützen.

17. Die Mehrheit der Vertreter der interessierten Kreise hatte sich dafür ausgesprochen, das Verfahren von der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung bis zur Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik zu rationalisieren. Sie stellten in Abrede, daß es zweckmäßig sei, eine Anmeldung bei ihrer Einreichung – wie in Artikel 77 vorgesehen – auf offensichtliche Mängel zu prüfen, und beantragten, die Prüfung der Anmeldeformalitäten (Artikel 66, 67, 68, 69 a, 72) mit der Neuheitsrecherche betreffend den Stand der Technik zu kombinieren; die besondere Recherchegebühr müßte dann gestrichen und die Anmeldegebühr gegebenenfalls erhöht werden. Die Konferenz, die von der Arbeitsgruppe I unterrichtet worden war, daß es ihr noch nicht möglich gewesen sei, das sogenannte „Fragenpaket“ eingehend zu prüfen, hat von einer Stellungnahme Abstand genommen und die genannte Gruppe beauftragt, ihr später Vorschläge zu unterbreiten.

18. Die Konferenz hat Artikel 69 a angenommen, in dem ebenso wie in der entsprechenden PCT-Bestimmung vorgesehen ist, daß in der europäischen Patentanmeldung der Erfinder zu benennen ist, wenn das nationale Recht zumindest eines der benannten Vertragsstaaten vorschreibt, daß für eine nationale Anmeldung der Erfinder zu benennen ist.

19. Nach Artikel 75 muß die Priorität zu dem Zeitpunkt geltend gemacht werden, zu dem die Patentanmeldung eingereicht wird. Die Konferenz sah keine hinlänglichen Gründe, hierfür eine zusätzliche Frist zu gewähren; um aber eine Schwierigkeit auszuräumen, auf die von den interessierten Kreisen hingewiesen worden war, hat sie beschlossen, die Arbeitsgruppe I mit der Ausarbeitung einer Bestimmung zu beauftragen, die die Berichtigung irrtümlicher Angaben ermöglicht.

20. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen für die internationale Anmeldung gemäß dem PCT hat die Konferenz die Erfordernisse, denen die europäische Patentanmeldung genügen muß, dadurch ergänzt, daß

eine Zusammenfassung der Anmeldung vorzulegen ist; die Zusammenfassung dient ausschließlich der technischen Information, und ihr endgültiger Inhalt wird vom Internationalen Patentinstitut festgelegt (Artikel 66 und Artikel 79 Absatz 3).

21. Die Konferenz hatte auf ihrer vorangegangenen Tagung beschlossen, anhand der von der Arbeitsgruppe IV vorgelegten Vorausschätzungen für die Finanzierung erneut zu prüfen, innerhalb welcher Frist der in Artikel 88 vorgesehene Prüfungsantrag zu stellen ist. Diese Schätzungen, die auf Werten beruhen, denen die bestehenden Verfahren der aufgeschobenen Prüfung zugrundeliegen, haben gezeigt, daß ein Verfahren mit einer kurzen Frist von beispielsweise 6 Monaten (ein Verfahren, das praktisch einer sofortigen Prüfung gleichkommt) wesentlich höhere Kosten verursacht als ein Verfahren mit einer langen Frist von beispielsweise sieben Jahren (sogenanntes Verfahren der aufgeschobenen Prüfung).

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Anzahl der Patentanmeldungen, die bei den beiden Verfahren das Stadium der Prüfung jeweils erreichen, unterschiedlich groß ist; diese Anzahl aber ist maßgebend für die Anzahl der erforderlichen Prüfer.

Die Konferenz hat sich jedoch entsprechend dem Standpunkt der interessierten Kreise dafür ausgesprochen, aus Gründen der Rechtssicherheit — insbesondere gegenüber den Konkurrenten des Anmelders — für die Einreichung des Prüfungsantrags eine möglichst kurze Frist festzulegen. Man entschied sich für eine Frist von sechs Monaten, von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik hingewiesen wird. Es ist allerdings noch zu prüfen, ob diese Frist bis auf zwölf Monate ausgedehnt werden kann; in einigen Fällen wird nämlich aufgrund des PCT die Frist auf jeden Fall zugunsten des Inhabers einer internationalen Anmeldung verlängert werden (Artikel 117); im übrigen kann man sich fragen, ob im allgemeinen eine Frist von sechs Monaten ausreicht, um den Anmeldern Zeit zu geben, ihre Situation nach Prüfung des Berichts über den Stand der Technik zu beurteilen. Die Konferenz hat jedoch unabhängig davon, ob die Frist sechs oder zwölf Monate beträgt, mit ihrer Entscheidung die aufgeschobene Prüfung fallengelassen, d.h. die Möglichkeit für die Anmelder, das Erteilungsverfahren so lange aufzuschieben, bis sie ihr wirtschaftliches Interesse an der Erteilung eines Patents überprüft haben. Der Übereinkommensentwurf kennt derzeit sowohl für die Neuheitsrecherche als auch für die darauffolgende Neuheitsprüfung nur das Verfahren der sofortigen Prüfung, wobei die einzige Besonderheit darin besteht, daß die Neuheitsprüfung nicht automatisch ist, sondern der Anmelder sie beantragen muß.

22. Zur Erleichterung der Anlaufzeit des Europäischen Patentamts sieht Artikel 160 vor, daß während einer Übergangszeit nach Inkrafttreten des Übereinkommens ein Verfahren der aufgeschobenen Prüfung eingeführt wird, indem die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags zunächst einmal verlängert wird. Allerdings war die Konferenz von einer derartigen Lösung, bei der die Gefahr besteht, daß an ihr auch nach der sogenannten

Übergangszeit festgehalten wird, nicht sehr begeistert. Positiver beurteilt wurde dagegen die in Artikel 157 enthaltene Alternativlösung zur Überwindung der Schwierigkeiten während der Anlaufzeit, nämlich die schrittweise Ausdehnung der Tätigkeit des Europäischen Patentamts auf die verschiedenen Gebiete der Technik. Gewisse Bedenken bestanden aber auch hinsichtlich dieser Lösung, die andere Probleme aufwerfen könnte, und zwar insbesondere bei der Auswahl der verschiedenen Bereiche der Technik. Es wurde weiter die Frage gestellt, ob man nicht auf jegliche Übergangsmaßnahme für die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts verzichten könne und sich darauf verlassen solle, daß die Anmelder anfänglich vom europäischen Verfahren, das bis zur Entwicklung einer gewissen Rechtspraxis mit vielen Unsicherheitsfaktoren verbunden sein werde, nur mit Vorsicht Gebrauch machen werden. Hingegen wurde jedoch bemerkt, daß die Haltung der Anmelder ein zu unsicherer Faktor sei, als daß davon der gute Start des Patentamts abhängig gemacht werden könnte. Die Konferenz hat vorläufig beschlossen, sowohl den Artikel 157 als auch den Artikel 160 zwecks weiterer Prüfung beizubehalten.

23. Die Konferenz hat unter Berücksichtigung des Standpunkts der interessierten Kreise das nachträgliche Einspruchsverfahren angenommen; sie hat dabei insbesondere den Artikel 101 a hinzugefügt, in dem die Einspruchsgründe aufgeführt werden. Diese Gründe entsprechen übrigens denen, die die Nichtigkeit des europäischen Patents zur Folge haben. Mit Rücksicht auf die Erwägungen, die die interessierten Kreise angestellt hatten, wurde beschlossen, die Einspruchsfrist von 12 auf 9 Monate zu verkürzen (Artikel 101).

24. In Artikel 124 wurde die Möglichkeit, europäische Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen umzuwandeln, — eine Möglichkeit, die eine Rechtsunsicherheit zur Folge haben könnte — hinsichtlich des Übereinkommensrechts auf die Ausnahmefälle des Artikels 65 Absatz 5 und des Artikels 157 beschränkt. Die Konferenz wollte jedoch nicht die Möglichkeit einschränken, daß nationale Rechtsvorschriften weitergehend in all den Fällen die Umwandlung zulassen, in denen die europäische Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder das europäische Patent widerrufen worden ist.

25. Die Konferenz hat den Achten Teil des Übereinkommensentwurfs mit den gemeinsamen Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt angenommen. Es sei auf Artikel 149 hingewiesen, durch den sichergestellt wird, daß jedermann die Akten einsehen kann, die sich unmittelbar auf das Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents und auf das Einspruchsverfahren beziehen. Eine Ausnahme besteht für die Zeit vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, aber selbst in diesem Fall können einige Angaben betreffend die Anmeldung mitgeteilt werden (Nummer, Tag der Einreichung, Name des Anmelders, Bezeichnung der Erfindung, benannte Staaten). Außerdem kann jedermann, der nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat, Akteneinsicht verlangen.

26. Der Achte Teil enthält ferner die Artikel 153 bis 155 über die Vertretung; in Artikel 153 sind die Personen aufgeführt, die zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt befugt sind. Die Konferenz hat die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze nicht erörtert; diese Grundsätze wurden vielmehr aus früheren Entwürfen übernommen und sind vor allem als Grundlage für eine Aussprache mit den interessierten Kreisen über ein Thema angenommen worden, welches diese ganz besonders betrifft.

27. Die Konferenz hat außerdem einen Zehnten und letzten Teil des Entwurfs, der die Schlußbestimmungen enthält, angenommen. In diesem Zusammenhang hat die Konferenz den wichtigen Grundsatz gebilligt, wonach die Revision des Übereinkommens nicht der Einstimmigkeit der Vertragsstaaten bedarf: Eine solche Revision kann von einer Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten beschlossen werden, die auf einer diplomatischen Konferenz, auf der zumindest drei Viertel der Vertragsstaaten des Übereinkommens vertreten sein müssen, vertreten sind und eine Stimme abgeben (Artikel 162).

Die Folge einer Revision – insbesondere unter derartigen Umständen – hätte sein können, daß die revidierte Fassung nur für einen Teil der Vertragsstaaten in Kraft träte, während der andere Teil an eine frühere Fassung des Übereinkommens gebunden bliebe, so daß beide Fassungen gelten würden. Eine solche Folge, die für andere Übereinkommen wie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums annehmbar sein mag, wäre für das vorliegende Übereinkommen nicht akzeptabel, das ein zentrales Amt mit der Erteilung gemeinsamer Patente nach gemeinsamen Vorschriften betraut: Dieses Amt kann nicht auf Patentanmeldungen, in denen sowohl Vertragsstaaten der revidierten Fassung als auch Vertragsstaaten der früheren Fassung benannt sind, zwei Arten von Vorschriften anwenden. Die Konferenz hat aus diesem Grunde zwei Bestimmungen angenommen, von denen die eine hart, aber unerlässlich ist: Für die Staaten, die die revidierte Fassung des Übereinkommens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, endet die Mitgliedschaft am Übereinkommen (Artikel 162 Absatz 4). Die Revisionskonferenz muß bei der Festlegung des Zeitpunkts für das Inkrafttreten der revidierten Fassung die Folgerung dieser Bestimmung berücksichtigen. Nach der zweiten Bestimmung, die in Artikel 171 enthalten ist, werden im Falle der Anwendung des Artikels 162 Absatz 4 die wohlerworbenen Rechte aufrechterhalten; die Bestimmung sieht ferner vor, daß die Patentanmeldungen oder Einsprüche, die zu dem Zeitpunkt anhängig sind, zu dem die Mitgliedschaft eines benannten Staats am Übereinkommen endet, nach Maßgabe der revidierten Fassung des Übereinkommens weiterbehandelt werden.

28. Die Konferenz hat in Artikel 167 vorgesehen, daß die Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens, über die im Verwaltungsrat keine Einigung erzielt werden kann, vor den Internationalen Gerichtshof gebracht werden können. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nur um Streitigkeiten zwischen Staaten; über Streitigkeiten, die sich bei den Verfahren

vor dem Europäischen Patentamt ergeben, wird durch dessen Organe entschieden.

### III. VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGS- ORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN

29. Da es sich bei der Ausführungsordnung um einen Ersten Vorentwurf handelt, der zwecks Einholung einer ersten Stellungnahme der interessierten Kreise veröffentlicht werden soll, hat die Konferenz die Bestimmungen des Entwurfs in sachlicher Hinsicht nicht erörtert, sondern sich darauf beschränkt, einige Fragen zu beantworten, die von der für die Ausarbeitung des Entwurfs verantwortlichen Untergruppe aufgeworfen worden waren.

30. Eine dieser Fragen betraf die Nummer 3 zu Artikel 16, deren Annahme eine Änderung des Artikels 16 des Übereinkommens voraussetzen würde, der die gerichtliche Anerkennung des Rechts eines Dritten auf eine Patentanmeldung behandelt, die von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist; in diesem Fall kann der Dritte für dieselbe Erfindung eine neue Patentanmeldung einreichen, die als an dem Tag der früheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt; die frühere Anmeldung wird durch sie hinfällig. Durch die Nummer 3 zu Artikel 16 der Ausführungsordnung wird die in der Nummer 1 zu Artikel 16 enthaltene Bestimmung, wonach das Erteilungsverfahren im Falle der Geltendmachung des Rechts auf das europäische Patent auszusetzen ist, auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt; dies setzt voraus, daß Artikel 16 des Übereinkommens dahin gehend geändert wird, daß er auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt wird. Die Konferenz hat die Nummer 3 zu Artikel 16 vorläufig angenommen, den Artikel 16 des Übereinkommens aber unverändert gelassen: Sie äußerte Zweifel daran, daß es zweckmäßig wäre, den Anwendungsbereich des Artikels 16 auf eine Situation auszudehnen, in der bereits ein Bündel unabhängiger nationaler Patente besteht, für die – mit Ausnahme der im Übereinkommen geregelten objektiven Gültigkeitsvoraussetzungen – voll und ganz die nationalen Rechtsvorschriften gelten. Die Frage muß folglich erneut geprüft werden; die Konferenz hat im übrigen eine erneute Prüfung des gesamten Artikels 16 verlangt, zu dem vor allem bemerkt wurde, daß er keine Lösung für den Fall biete, daß das Recht auf Erlangung des europäischen Patents nur für einen Teil der Anmeldung oder einen Teil der benannten Staaten zugesprochen wird. Bei der Prüfung des Artikels 16 wird auf jeden Fall der Standpunkt der Konferenz zu berücksichtigen sein, daß keinesfalls das Europäische Patentamt selbst nach Maßgabe des Artikels 15 über das Recht auf das Patent entscheiden soll.

### IV. VORENTWURF EINER GEBÜHREN- ORDNUNG

31. Die Gebührenordnung wird gemäß Artikel 35 a des Übereinkommens vom Verwaltungsrat erlassen. Die Konferenz hat jedoch – ohne dem späteren Beschluß des Verwaltungsrats in irgendeiner Weise vorgreifen

zu wollen – einen Vorentwurf einer Gebührenordnung ausarbeiten lassen und dessen Veröffentlichung genehmigt, um den interessierten Kreisen eine Vorstellung über die Art und die Höhe der Gebühren zu geben, die im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu entrichten sind. Die angegebenen Beträge beruhen auf den Berechnungen im Bericht über die Finanzierung des Europäischen Patentamts; diese Berechnungen stützen sich auf vorläufige Angaben, wie zum Beispiel die bei Erstellung dieser Berechnungen geltende Höhe der Bezüge der Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Die Höhe der im Vorentwurf vorgesehenen Gebühren muß folglich unter Berücksichtigung der derzeitigen Preissituation beurteilt werden.

32. Die Konferenz hat beschlossen, die Höhe der Gebühren vorläufig in europäischen Rechnungseinheiten auszudrücken, die dem Dollar entsprechen; bei der Annahme der Gebührenordnung werden die Gebühren voraussichtlich in der Währung des Landes ausgedrückt werden, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz haben wird. Die Konferenz hat festgestellt, daß das Gebührenschemata zwei Varianten vorsieht: Nach einer Variante wird eine Gebühr für die Einholung des Berichts über den Stand der Technik erhoben, die in der Höhe dem vom Internationalen Patentinstitut verlangten Betrag entspricht, während bei der anderen Variante diese Gebühr verringert wird und dafür einige andere Gebühren erhöht werden. Mit der Einführung dieser beiden Varianten wird der Prüfung des „Fragenpakets“ vor allem betreffend die Artikel 74 und 79 des Übereinkommens in keiner Weise vorgegriffen. Sollte diese Prüfung dazu führen, daß die Gebühr für den Bericht über den Stand der Technik völlig gestrichen wird, so ergäbe sich ein unterschiedliches Schema, bei dem insbesondere die Anmeldegebühr höher wäre.

33. In Anbetracht des Zwecks, der mit der Veröffentlichung des Vorentwurfs einer Gebührenordnung verfolgt wird, hat die Konferenz diese Artikel nicht näher erörtert.

#### V. ENTWURF EINES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

34. Die Konferenz hat anerkannt, daß das Europäische Patentamt als internationale Organisation und seine Bedienstete in den Genuß von Vorrechten und Befreiungen gelangen müssen, die denen anderer internationaler Organisationen und ihrer Bediensteten entsprechen. Da jedoch diese Vorrechte und Befreiungen je nach Organisation unterschiedlich sind, soll nach Ansicht der Konferenz das Protokoll für das Europäische Patentamt nicht ein Höchstmaß an Vorrechten und Befreiungen vorsehen, sondern nur das Übliche. Ein Entwurf, der die Bestimmungen des Protokolls der Europäischen Organisation für die Entwicklung und den Bau von Raumfahrzeugträgern (ELDO) übernimmt, ist ohne nähere Aussprache an die Arbeitsgruppe II zurückverwiesen worden, damit sie ihn unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme und der schriftlichen Bemerkungen einiger Delegationen erneut prüfen kann.

35. Die Erörterung der Frage, welches Besteuerungssystem für die Bediensteten des Europäischen Patentamts gelten soll, ist zurückgestellt worden.

#### VI. BERICHT ÜBER DAS PERSONALSTATUT UND DIE BESOLDUNG DES PERSONALS DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

36. Nach Artikel 35 a des Übereinkommensentwurfs obliegt es dem Verwaltungsrat, das Statut der Beamten und ihre Besoldung festzulegen. Der Verwaltungsrat muß jedoch sogleich nach Inkrafttreten des Übereinkommens und nach Aufnahme seiner Tätigkeit Personal einstellen, um das Anlaufen des Europäischen Patentamts vorzubereiten. Die Konferenz hatte deshalb die Arbeitsgruppe III beauftragt, eine vorbereitende Studie über das Statut und die Besoldung des Personals des Patentamts zu erarbeiten.

37. Der Bericht der Arbeitsgruppe III enthält eine derartige Studie; diese beruht auf zwei Grundsätzen, deren Annahme die Arbeitsgruppe der Konferenz vorgeschlagen hat: Für das Personalstatut des Europäischen Patentamts soll das Musterpersonalstatut für den Europäischen Öffentlichen Dienst, das in der Schlußakte vom 6. Juli 1967 der Regierungskonferenz über den Europäischen Öffentlichen Dienst (Straßburg) niedergelegt ist, als Grundlage herangezogen werden, und die Besoldung soll sich nach der Praxis bei den Europäischen Gemeinschaften richten. Die Konferenz hat diese beiden Grundsätze gebilligt, ohne damit dem endgültigen Beschluß des Verwaltungsrats des Europäischen Patentamts vorgreifen zu wollen.

38. Die Konferenz hat die Arbeitsgruppe III ferner beauftragt, eine Studie über eine Ruhegehaltsregelung für das Personal des Patentamts zu erarbeiten, um die einschlägigen Beschlüsse des Verwaltungsrats vorzubereiten.

#### VII. BERICHT ÜBER DIE FINANZIERUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

39. Die Konferenz hat den Bericht der Arbeitsgruppe IV zur Kenntnis genommen, in dem Empfehlungen darüber enthalten sind, wie das Europäische Patentamt finanziert werden könnte, und zwar sowohl in seiner Endphase, in der es seinen Aufbau abgeschlossen hat und Einnahmen in vollem Umfang erhält, als auch während seiner Aufbauzeit, in der es noch nicht über alle Einnahmen verfügt. Im Bericht wird bemerkt, daß zwar damit gerechnet werden könne, daß das Europäische Patentamt seinen Aufbau in einigen Jahren abgeschlossen haben wird, daß aber wenigstens zwanzig Jahre von der Eröffnung des Patentamts an vergehen werden, ehe die Jahresgebühren in vollem Umfang eingehen. Die Berechnungen beruhen auf Voraussetzungen sowohl hinsichtlich der Anzahl der Patentanmeldungen, die beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, als auch in bezug auf die Anzahl der Prüfer unter Berücksichtigung der Zeit, die sie für die verschiedenen Arbeiten benötigen. Die im Bericht enthaltenen Überlegungen und Berechnungen bilden



die Grundlage sowohl für die Finanzvorschriften des Übereinkommens – insbesondere für die Artikel 42 bis 44 – als auch für die im Vorentwurf der Gebührenordnung vorgesehene Gebührenregelung.

40. Die Konferenz hat ohne längere Aussprache die Grundsätze des Berichts gebilligt, der einen genauen Überblick über die finanziellen Lasten des Europäischen Patentamts sowie über die Belastungen gibt, die sich daraus insbesondere für die Vertragsstaaten ergeben. Sie hat die Arbeitsgruppe IV mit der Prüfung folgender Fragen beauftragt :

- die finanziellen Konsequenzen, die sich ergeben, wenn ein Staat nach Inkrafttreten des Übereinkommens diesem beitrifft (Artikel 164), das Übereinkommen kündigt (Artikel 170) oder die Eigenschaft eines Vertragsstaats automatisch verliert (Artikel 162 Absatz 4);

- die Prozentsätze, die Jugoslawien und Monaco – zwei neu zu der Konferenz zugelassene Länder – an den Lasten des Europäischen Patentamts zu tragen haben, und zwar nach den beiden in Artikel 44 vorgesehenen Varianten;
- die Berechnung der Prozentsätze nach der Alternative, die in der zweiten Fassung des Artikels 44 in Klammern wiedergegeben ist.

#### VIII. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

41. Die Arbeitsgruppe I, die einige Fragen weiter untersuchen wird, ist beauftragt worden, zusammen mit den Sachverständigen der Justizministerien einige Artikel der Vorentwurfs des Übereinkommens und des Vorentwurfs der Ausführungsordnung, die allgemeine Grundsätze des Zivilrechts berühren, zu prüfen.

## BERICHTE

### ÜBER DIE ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DES ERSTEN VORENTWURFS EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTVERTEILUNGSVERFAHREN (1), DIE IHREN NIEDERSCHLAG IM ZWEITEN VORENTWURF GEFUNDEN HABEN

#### BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN DEN ARTIKELN 1 BIS 29

##### ERSTER TEIL

##### ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Die Regierungskonferenz hat die Texte gebilligt, denen die „Maximallösung“ zugrunde liegt; diese Texte sind von der Arbeitsgruppe I entsprechend dem Mandat, das ihr die Regierungskonferenz im April 1970 erteilt hatte, ausgearbeitet worden.
2. Diese Lösung bedeutet, daß die Kriterien für die Gültigkeit eines europäischen Patents während der Phase, in der es nationalen Vorschriften unterliegt, in allen Vertragsstaaten im wesentlichen die gleichen sind. Über die neuen Artikel 133 und 134, die dies vorsehen, wird gesondert berichtet (siehe unten Nummern 98 bis 102).
3. Die Lösung bedeutet ferner, daß die Laufzeit eines europäischen Patents in allen Vertragsstaaten, für die es gilt, die gleiche ist. Deshalb ist ein neuer Artikel 20a angenommen worden, nach dem die Laufzeit eines europäischen Patents vom Tage der Anmeldung an einheitlich zwanzig Jahre beträgt. Im Falle des europäischen Zusatzpatents beginnt die Laufzeit am Tage der Anmeldung des Hauptpatents, so daß das Zusatzpatent nicht später als das Hauptpatent erlischt. Das Recht einiger Staaten sieht die Möglichkeit vor, die Laufzeit nationaler Patente zu verlängern, wenn der Inhaber des Patents durch Krieg oder ähnliche den Staat berührende Krisenlagen Schaden erleidet. Zur Vermeidung zu großer Eingriffe in die nationalen Rechtsvorschriften ist in Artikel 20a eine Ausnahme vorgesehen worden, die es den Staaten ermöglicht, die Laufzeit der für sie geltenden europäischen Patente bei Eintreten der genannten Umstände zu verlängern. Ein neuer Artikel 159, über den gesondert berichtet wird (siehe unten Nummern 127 bis 130), gibt einem Staat ferner während einer Übergangszeit das Recht, für europäische Patente, in denen er benannt ist, eine kürzere Laufzeit als 20 Jahre festzusetzen.
4. Die Annahme der „Maximallösung“ machte eine Änderung des Artikels 2 Absatz 2 erforderlich, um klar zum Ausdruck zu bringen, daß ein europäisches Patent in dem Staat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Bestimmungen unterliegt wie ein nationales Patent, soweit sich aus dem Übereinkommen nichts anderes ergibt.
5. Artikel 4 ist geringfügig geändert worden, um deutlich zu machen, daß das Europäische Patentamt durch das Übereinkommen selbst errichtet wird.
6. Nach Artikel 121 des Ersten Vorentwurfs ist das Europäische Patentamt für die in der PCT-Anmeldung benannten Vertragsstaaten des Übereinkommens Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt im Sinne des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), wenn der Anmelder für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt. Artikel 45 Absatz 1 PCT hat jedoch zur Folge, daß europäische Patente im PCT-Wege nur an Personen erteilt werden können, die zur Einreichung von PCT-Anmeldungen berechtigt sind. Artikel 5 des Ersten Vorentwurfs von 1970 schloß es aus, daß Patente von Personen angemeldet werden können, die ihren Sitz oder Wohnsitz in Nichtvertragsstaaten haben oder Staatsangehörige von Nichtvertragsstaaten sind, die „die Erteilung eines Patents von Bedingungen abhängig machen, denen nur im Hoheitsgebiet des betreffenden Staats entsprochen werden kann“. Dagegen sieht Artikel 9 Absatz 1 PCT vor, daß jeder Staatsangehörige eines Vertragsstaats sowie jeder, der in einem Vertragsstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, nach Maßgabe des Vertrags Anmeldungen einreichen kann; diese Möglichkeit wird durch Artikel 9 Absatz 2 erweitert, indem die Versammlung der PCT-Staaten bestimmen kann, daß Staatsangehörige von Ländern der Pariser Verbandsübereinkunft, die nicht dem PCT angehören, sowie Personen mit Sitz oder Wohnsitz in solchen Staaten ebenfalls PCT-Anmeldungen einreichen können. Die in Artikel 5 des Ersten Vorentwurfs enthaltene Einschränkung der Akzessibilität mußte also beseitigt werden, damit europäische Patente im PCT-Wege erteilt werden können. Die Regierungskonferenz ist nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten zu dem Schluß gelangt, daß es nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern auch im Interesse der Vertragsstaaten des

(1) Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 1970.

Übereinkommens läge, wenn das europäische Patent uneingeschränkt akzessibel gestaltet würde. Artikel 5 ist entsprechend geändert worden.

7. Artikel 6 ist ebenfalls dahin gehend erweitert worden, daß es dem nationalen Recht vorbehalten bleibt, zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für ein und dieselbe Erfindung der Schutz durch eine europäische Anmeldung nach Artikel 19 und der Schutz durch eine nationale Anmeldung nebeneinander bestehen dürfen.

8. In einem neuen Artikel 8a ist klargestellt worden, daß verschiedene Bestimmungen des Übereinkommens, die nationale Patentanmeldungen betreffen, auch auf Anmeldungen von Gebrauchsmustern und Gebrauchszertifikaten anwendbar sind, falls das nationale Recht solche Schutzrechte vorsieht.

Gegenwärtig sieht das Recht folgender Teilnehmerstaaten der Konferenz Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vor: Bundesrepublik Deutschland (Gebrauchsmuster), Frankreich (certificat d'utilité), Italien (modello d'utilità), Portugal (modelo de utilidade) und Spanien (modelo de utilidad).

## ZWEITER TEIL

### MATERIELLES PATENTRECHT

#### KAPITEL I

##### PATENTIERBARKEIT

9. Artikel 9 Absatz 2 des Ersten Vorentwurfs ist vorläufig geändert worden, um ihn möglichst weitgehend mit Regel 39.1 der PCT-Verfahrensregelung in Einklang zu bringen. Man ist sich dabei bewußt, daß die Staaten nicht nach dem PCT, wohl aber nach dem Europäischen Patentübereinkommen verpflichtet sind, besondere materielle Rechtsvorschriften einzuführen; die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 9 Absatz 2 werden später erneut geprüft werden.

10. Eingehend ist die mit Artikel 11 Absatz 4 zusammenhängende Frage erörtert worden, wie europäische Anmeldungen oder europäische Patente zu behandeln sind, die sich auf solche Vertragstaaten erstrecken, welche in einer früheren europäischen Anmeldung mit im wesentlichen gleichem Inhalt nicht benannt worden waren. Der neue Artikel 138 enthält eine Lösung, wonach der Anmelder oder Patentinhaber für die nicht benannten Staaten abweichende Patentansprüche einreichen kann. Hierdurch kann der Konflikt auf vernünftige Weise gelöst werden, ohne daß eine Umwandlung in nationale Anmeldungen erforderlich wird.

11. Der Erste Vorentwurf enthielt für Artikel 13 zwei Alternativfassungen, die sich dadurch unterschieden, daß frühere europäische Anmeldungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 11 Absatz 3 in verschiedenem Ausmaß in Betracht zu ziehen sind. In Übereinstimmung mit der vorläufigen Entscheidung,

die die Regierungskonferenz auf ihrer Tagung im April 1970 getroffen hatte, ist die zweite Fassung nunmehr gestrichen worden.

#### KAPITEL II

##### RECHT AUF DAS PATENT

12. Bei der Erörterung des Artikels 16 und der zugehörigen Ausführungsbestimmungen zeigte sich, daß diese Vorschriften rechtliche und verfahrenstechnische Schwierigkeiten aufwerfen könnten und möglicherweise nicht alle Fälle der Patentanmeldung durch Nichtberechtigten erfassen, die in der Praxis eintreten können. Deshalb wird in einer Bemerkung gesagt, daß dieser Artikel erneut geprüft werden muß.

#### KAPITEL IV

##### ZUSATZPATENTE

13. Wegen der Streichung der zweiten Fassung des Artikels 13 wurde Absatz 5 des Artikels 21 gestrichen. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 muß die Zusatzpatentanmeldung vor dem Tag der Veröffentlichung der Hauptpatentanmeldung eingereicht werden. Deshalb gehört der Inhalt der Hauptpatentanmeldung nicht zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 11 Absatz 2; die Frage, ob der Inhalt von Zusatzpatentanmeldungen gegenüber dem Inhalt des Hauptpatents eine erfinderische Tätigkeit darstellt, erhebt sich wegen des Artikels 13 nicht.

14. In diesem Zusammenhang sollte noch einmal geprüft werden, ob europäische Zusatzpatente überhaupt vorgesehen werden sollen. Bei der kurzen Zeit, die für die Einreichung der Anmeldung von Zusatzpatenten zur Verfügung steht, wird ihnen wenig Bedeutung zukommen. Wird ferner der zweite Satz des Artikels 13 beibehalten, so ergibt sich hieraus für Anmelder von Zusatzpatenten lediglich ein Vorteil hinsichtlich der Gebühren.

15. Absatz 3 sieht vor, daß Zusatzpatente nur dem Inhaber des Hauptpatents erteilt werden. Vor Erteilung des Zusatzpatents kann die Hauptpatentanmeldung zu einem Patent geführt haben, welches möglicherweise verschiedenen Inhabern in verschiedenen vom Patent erfaßten Vertragstaaten übertragen worden ist. Diese Frage sollte in der Ausführungsordnung behandelt werden.

16. Eine Änderung des Absatzes 7 schien nicht erforderlich. Falls Artikel 13 in der derzeit vorgeschlagenen Fassung angenommen wird, so braucht nicht geprüft zu werden, ob der Inhalt der in eine selbständige Anmeldung umgewandelten Zusatzanmeldung gegenüber dem Inhalt des Hauptpatents eine erfinderische Tätigkeit darstellt. Sollte es jedoch gemäß der endgültigen Fassung notwendig werden, diese Frage zu prüfen, so könnte sich der Anmelder schwerlich über eine verzögerte Patenterteilung beklagen, wenn er die Umwandlung zum hierfür letztmöglichen Zeitpunkt beantragt.

## KAPITEL V

### DIE PATENTANMELDUNG ALS GEGENSTAND DES VERMÖGENS

17. Die Konferenz kam zu dem Schluß, daß es nicht erforderlich ist, in das Übereinkommen – wie seinerzeit in den Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 – Bestimmungen darüber aufzunehmen, wie bei einer Zwangsvollstreckung in die europäische Patentanmeldung, bei ihrer Verpfändung oder bei der Begründung sonstiger dinglicher Rechte an der Anmeldung zu verfahren ist.

18. Der genannte Vorentwurf von 1965 enthielt derartige Bestimmungen, weil damals die europäische Anmeldung einheitlich sein sollte. Im jetzigen Zweiten Vorentwurf wird jedoch eine klare Unterscheidung getroffen. Obgleich eine europäische Anmeldung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als Einheit zu behandeln ist, so ist sie – als Gegenstand des Vermögens gesehen – doch in Wirklichkeit ein Bündel nationaler Anmeldungen. Folglich muß sich bei Verpfändungen usw. das Verfahren nach nationalem Recht richten; deshalb wurde ein neuer Artikel 22a aufgenommen, aus dem dies klar hervorgeht. Von dieser Bestimmung gibt es jedoch zwei Ausnahmen. Erstens wird es für wünschenswert gehalten, den Artikel 23 aufrechtzuerhalten, durch dessen Absatz 1 das für rechtsgeschäftliche Übertragungen maßgebliche Recht teilweise vereinheitlicht wird. Zweitens können die EWG-Staaten aufgrund des neuen Artikels 28b einheitliche Rechtsvorschriften erlassen, die für die europäischen Anmeldungen als Gegenstand des Vermögens in diesen Staaten maßgeblich wären; Artikel 22 Absatz 2, der nur die rechtsgeschäftlichen Übertragungen behandelte, ist dementsprechend gestrichen worden.

19. Die Artikel 24 bis 27 des Vorentwurfs von 1965 sind deshalb gestrichen worden. Dagegen ist ein neuer Artikel 28a aufgenommen worden, nach dem nicht nur die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Anmeldung – wie im Ersten Vorentwurf von 1970 vorgesehen – in das europäische Patentregister eingetragen wird, sondern auch Lizenzen und dingliche Rechte an einer europäischen Anmeldung. Es erscheint nämlich angebracht, Dritten die Möglichkeit zu geben, Auskünfte über die genaue Rechtslage bei einer europäischen Anmeldung zu erhalten. Da das Europäische Patentamt durch die Begründung von Rechten, die auf andere Art und Weise als durch eine rechtsgeschäftliche Übertragung erfolgt, selbst nicht berührt wird, wird in Artikel 28a nicht auf Artikel 23 Absatz 4 Bezug genommen.

20. Aus dem neuen Artikel 22a ergibt sich, daß eine europäische Anmeldung und ein daraufhin erteiltes europäisches Patent als Gegenstand des Vermögens in einem benannten Staat den gleichen Rechtsvorschriften – nämlich dem nationalen Recht dieses Staates – unterliegen. Artikel 29 wurde dementsprechend gestrichen. Artikel 29 Absatz 1 wurde als eine bloße Kodifizierung der üblichen Vorschriften des internationalen Privatrechts und folglich als überflüssig angesehen. Auch Absatz 2 wurde für überflüssig gehalten; er würde gegebenenfalls nur unüberwindliche Schwierigkeiten verursachen.

## DRITTER TEIL

### DAS EUROPÄISCHE PATENTAMT

#### BERICHT DER FRANZÖSISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL Id

#### KAPITEL Id

#### VERWALTUNG – HAFTUNG

(Artikel 36 bis 40)

21. Artikel 36 betreffend die Leitung des Europäischen Patentamts ist in zwei Punkten geändert worden:

Absatz 2 Buchstabe i, der die Teilnahme des Präsidenten an den Beratungen des Verwaltungsrats behandelte, ist gestrichen worden, weil diese Frage nunmehr in Artikel 35f geregelt wird.

Ferner ist Absatz 3 Satz 2 vervollständigt worden, um zum Ausdruck zu bringen, daß es Sache des Verwaltungsrats ist, denjenigen Vizepräsidenten zu bestimmen, der den Präsidenten in dessen Abwesenheit vertritt.

22. Im Ersten Vorentwurf des Übereinkommens war in Artikel 39 in Aussicht genommen worden, einem „Beschwerdeausschuß“, dessen Zusammensetzung und Verfahren in einem besonderen Statut geregelt werden sollten, die Aufgabe zu übertragen, über Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und dessen Bediensteten zu befinden.

Diese Lösung ist zugunsten einer Regelung fallengelassen worden, nach der das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation für derartige Streitsachen innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig ist, die sich aus den Beschäftigungsbedingungen für das Personal des Europäischen Patentamts ergeben.

23. In Artikel 40 sind Absatz 1 betreffend die vertragliche Haftung des Europäischen Patentamts und Absatz 3 betreffend die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Europäischen Patentamt unverändert geblieben.

24. Hingegen ist Artikel 40 Absatz 2 geändert worden, der in der Fassung des Ersten Vorentwurfs von 1970 vorsah, daß das Europäische Patentamt im Bereich der außervertraglichen Haftung den durch seine Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden „nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten gemeinsam sind“, zu ersetzen hat; nunmehr soll ein derartiger Schaden nach dem Recht des Staats ersetzt werden, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat, bzw. nach dem Recht des Staats, in dem sich die – nach Artikel 33 Absatz 2 geschaffene – Informations- oder Verbindungsstelle befindet.

25. Artikel 40 Absatz 4 ist im gleichen Sinne geändert worden und sieht jetzt vor, daß für Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 je nach Lage des Falles die Ge-

richte am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts oder am Ort der Dienststelle zuständig sind.

### BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL III

#### KAPITEL III

#### GLIEDERUNG DER ORGANE IM VERFAHREN (Artikel 53 bis 58)

26. Diese schon im Ersten Vorentwurf von 1970 enthaltenen Bestimmungen sind – abgesehen von einigen unbedeutenden Verbesserungen – insoweit geändert worden, als jetzt neben den bisherigen Organen des Europäischen Patentamts im Verfahren auch noch Einspruchsabteilungen vorgesehen sind. Die Neuerung trägt einem allgemeinen Wunsch Rechnung, der von den auf der dritten Tagung der Regierungskonferenz vom 21. – 23. April 1970 in Luxemburg angehörten nicht-staatlichen internationalen Organisationen geäußert worden ist. Mit der Einsetzung von besonderen Einspruchsabteilungen wird vermieden, daß die Prüfungsabteilungen – wie dies bisher vorgesehen war – über Einsprüche zu befinden haben, die gegen ihre eigenen Entscheidungen gerichtet sind. Die geänderten Bestimmungen gestatten aber eine teilweise Umbesetzung der Prüfungsabteilungen. Die Einspruchsabteilungen können noch als unbefangen erachtet werden, wenn nur ein Mitglied schon in der Prüfungsabteilung, deren Entscheidung angefochten wird, mitgewirkt hat. Dies hat den Vorteil, daß sich die Einspruchsabteilung die Sachkenntnis des mit dem Fall vertrauten Mitglieds der Prüfungsabteilung zu eigen machen kann. Im einzelnen sind die folgenden Bestimmungen des Ersten Vorentwurfs von 1970 geändert worden:

27. In Artikel 53 Buchstabe a werden die Einspruchsabteilungen ausdrücklich als Organe im Patenterteilungsverfahren genannt. Die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen zum Entscheid über Einsprüche ist in Artikel 55 Absatz 1 gestrichen worden. In Absatz 2 ist klargestellt worden, daß der Anmelder, falls eine mündliche Verhandlung (Artikel 140) stattfindet, nicht von demjenigen Mitglied der Prüfungsabteilung, das die Anmeldung bearbeitet, sondern stets von der Prüfungsabteilung selbst anzuhören ist. Der neue Artikel 55a regelt die Zuständigkeit und die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen. Die Zusammensetzung und Organisation dieser Abteilungen entspricht durchwegs denjenigen der Prüfungsabteilungen. In personeller Hinsicht deckt sich die Einspruchsabteilung mit der Prüfungsabteilung nur insoweit, als ein technisch gebildeter Prüfer gleichzeitig Mitglied beider Abteilungen sein kann. Zweckmäßigerweise wird es sich hier um denjenigen Prüfer handeln, der die Patentanmeldung schon als Einzelprüfer der Prüfungsstelle und als Mitglied der Prüfungsabteilung behandelt hat. Artikel 56 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 2 sind durch die ausdrückliche Erwähnung der Einspruchsabteilung ergänzt worden.

### BERICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IM VIERTEN TEIL

#### VIERTER TEIL

#### DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

#### KAPITEL I

#### EINREICHUNG UND ERFORDERNISSE DER ANMELDUNG (Artikel 64 bis 72)

28. Am Ersten Vorentwurf von 1970 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

29. Artikel 64 Absatz 2 ist durch eine elastischere Formulierung ersetzt worden, die die in einigen Ländern bestehende Rechtslage bei den Erfindungen, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige Zustimmung der Behörde des betreffenden Staats im Ausland angemeldet werden dürfen – insbesondere bei im Interesse der Landesverteidigung liegenden Erfindungen – weitgehend berücksichtigt als der frühere Text. Artikel 64 Absatz 3 ist gestrichen worden. Es dürfte weder durchführbar noch wünschenswert sein, dem Europäischen Patentamt die Aufgabe eines Kontrollorgans zu übertragen, das die Einhaltung der einzelstaatlichen Vorschriften für Erfindungen, die nicht ohne weiteres im Ausland angemeldet werden dürfen, zu überwachen hat. Die strafrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Länder müßten ausreichen, um Verletzungen der in Absatz 2 vorgesehenen Bestimmungen vorzubeugen.

30. Alle in Artikel 65 enthaltenen eckigen Klammern sind gestrichen worden. Es sei bemerkt, daß die in Absatz 3 Buchstabe b vorgesehene Frist von vierzehn Monaten um einen Monat länger ist als die in der PCT-Verfahrensregelung 22.1 festgelegte Frist. In dem Fall, in dem das Europäische Patentamt als Anmeldeamt im Rahmen des PCT tätig wird, sind die nationalen Zentralbehörden jedoch durch Artikel 120 Absatz 2 gebunden und müssen die Anmeldungen „so rechtzeitig an das Europäische Patentamt weiterleiten, daß dieses den Übermittlungspflichten nach dem Zusammenarbeitsvertrag fristgemäß genügen kann“.

31. In Artikel 66 ist eine Bestimmung aufgenommen worden, wonach die Vorlage einer Zusammenfassung vorgeschrieben wird.

Die Bestimmung des zweiten Absatzes ist aus Artikel 66 gestrichen und in Artikel 68 unter Buchstabe c aufgenommen worden; damit wird für die Zuerkennung des Anmeldetags gefordert, daß die Anmeldung in einer der in Artikel 34 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen abgefaßt ist.

Weiter ist dem Artikel 66 noch eine Bemerkung hinzugefügt worden, in der darauf hingewiesen wird, daß der Artikel zusammen mit den Artikeln 77, 78, 79, 80, 122

und 137 noch weiter geprüft werden soll, insbesondere um das Verfahren von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erstellung des Berichts über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.

32. Durch Angleichung der deutschen Fassung des Artikels 68 an die französische und englische Fassung ist klargestellt worden, daß bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung lediglich der volle Tag vermerkt wird.

33. Ein neuer Artikel 69a ist eingefügt worden, wonach der Erfinder dann zu benennen ist, wenn dies das nationale Recht zumindest eines der benannten Staaten vorschreibt. Dieser Artikel entspricht Artikel 4 Absatz 1 Ziffer v des PCT.

## KAPITEL II

### PRIORITÄT

(Artikel 73 bis 76)

34. In Artikel 73 Absatz 1 ist klargestellt worden, daß die prioritätsbegründende nationale Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht sein muß. In der Erwägung, daß die Anerkennung des Prioritätsrechts nicht davon abhängig gemacht werden kann, daß ein anderer Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft seinerseits das Prioritätsrecht der europäischen Anmeldung anerkennt, ist weiter in Absatz 5 die Gegenseitigkeitsklausel auf die Staaten beschränkt worden, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehören.

35. Die Bemerkung zu Artikel 74 ist in der Hoffnung gestrichen worden, daß nach den Diskussionen beim Zustandekommen des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens kein Staat die Wirkung des Prioritätsrechts dahin gehend auslegen wird, daß der Prioritätstag nicht auch für die Bestimmungen des Stands der Technik maßgebend ist, obwohl dieser Staat in der Regel den Inhalt von Patentanmeldungen von ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht.

36. In einer Bemerkung zu Artikel 75 ist die Abfassung eines allgemeinen Artikels vorgesehen, wonach eine versehentliche Nichtbeachtung der Erfordernisse noch geheilt werden kann.

37. In Artikel 76 ist ein neuer Absatz 1a aufgenommen worden, der den Grundsatz des Absatzes I weiterentwickelt. Nach Absatz 1a stellt die europäische Patentanmeldung, die in einem benannten Vertragsstaat einen früheren Prioritätstag als eine nationale Patentanmeldung hat, in diesem Staat gegenüber der nationalen Anmeldung ein älteres Recht dar, sofern die europäische Anmeldung an oder nach dem Prioritätstag der nationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

## FÜNFTER TEIL

### PRÜFUNG, ERTEILUNG UND EINSPRUCHSVERFAHREN

#### BERICHT DER SCHWEDISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL I

### KAPITEL I

#### VERFAHREN BIS ZUR STELLUNG DES PRÜFUNGSANTRAGS

(Artikel 77 bis 87)

38. In den Artikeln 77 und 78 werden jetzt die Wirkungen deutlicher unterschieden, die einerseits die Anmeldungen haben, welche die für die Festlegung eines Anmeldetags erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen (Artikel 68), und andererseits die Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten. Eine Entscheidung in dem Sinne, daß „die Patentanmeldung nicht ordnungsgemäß eingereicht worden ist“, ist nicht mehr vorgesehen. Wird den Erfordernissen des Artikels 68 nicht entsprochen, so hat dies also lediglich zur Folge, daß kein Anmeldetag festgelegt wird.

39. Ist ein Anmeldetag festgelegt worden und gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, so wird diese auf offensichtliche Mängel hin geprüft; der Anmelder wird aufgefordert, derartige Mängel zu beseitigen. Neben den bisher zu überprüfenden Punkten soll jetzt zusätzlich geprüft werden, ob der Erfinder gemäß Artikel 69a benannt worden ist und ob Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung beigefügt worden sind.

40. Normalerweise sind festgestellte Mängel binnen einer von der Prüfungsstelle vorgeschriebenen Frist zu beseitigen.

41. Der Erfinder jedoch braucht erst bis zum Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag benannt zu werden.

42. Was die Zeichnungen anbelangt, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird, so hat deren verspätete Einreichung dieselben Folgen wie nach dem PCT, nämlich die Festlegung eines neuen Anmeldetags; werden die Zeichnungen nicht innerhalb einer Frist von einem Monat, die in einer Mitteilung vorgeschrieben wird, eingereicht, so gelten die Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen. Später eingereichte Zeichnungen sind somit als neues Material anzusehen.

43. Gewisse interessierte Kreise haben darauf hingewiesen, daß es wenig zweckmäßig wäre, vor Erhalt des Recherchenberichts die Offensichtlichkeitsprüfung vorzunehmen. Die Frage, ob es bei einer solchen Prüfung durch die Prüfungsstelle bleiben soll, ist deshalb zwecks weiterer Erörterung zurückgestellt worden. Die interessierten Kreise haben vorgeschlagen, diese Aufgabe ganz oder teilweise dem Recherchenbüro (Internationales Patentinstitut) zu übertragen, was auch eher dem PCT-Verfahren entspreche.

44. Die Frage, ob die Recherchegebühr gesondert erhoben oder in die Anmeldegebühr einbezogen werden sollte, wurde unter anderem aufgrund der Überlegung erneut aufgeworfen, daß eine europäische Recherche – bei der die Gebühr die Recherchekosten deckt – möglicherweise gegenüber einer nationalen PCT-Recherche nicht konkurrenzfähig wäre. Diese Frage wird zusammen mit der Frage der Gebühr für einen ergänzenden Bericht – die jetzt durch Artikel 137 geregelt ist – erneut geprüft werden.

45. Die Frage der Veröffentlichung der Patentansprüche ist in der Weise geregelt worden, daß sowohl die ursprünglichen als auch die geänderten Ansprüche veröffentlicht werden. In den drei Amtssprachen werden nur die geänderten Ansprüche veröffentlicht (vgl. Artikel 34 Absatz 5). Dies entspricht dem Standpunkt der interessierten Kreise.

46. Daß der Bericht über den Stand der Technik gesondert veröffentlicht wird, wenn er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht vorliegt, ist jetzt ausdrücklich vorgeschrieben.

47. Als neue Regelung ist vorgesehen, daß das Internationale Patentinstitut den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung bestimmt, die zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird.

48. Die genaue Aufteilung der Aufgaben auf die Prüfungsstelle und das Internationale Patentinstitut ist später zu prüfen. Dieses Problem und die damit zusammenhängenden Fragen sind Teil eines Fragenkomplexes, zu dem – soweit es sich um das Kapitel I handelt – auch das Problem der Offensichtlichkeitsprüfung und der Gebühren (siehe Nummern 43 und 44) sowie die Frage gehören, ob der Recherchenbericht dem Anmelder unmittelbar vom Internationalen Patentinstitut übermittelt werden sollte.

## BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL II

### KAPITEL II

#### ERTEILUNGSVERFAHREN

(Artikel 88 bis 100)

49. Hinsichtlich des in den Artikeln 88 bis 100 geregelten Prüfungsverfahrens hatte die Regierungskonferenz bereits auf ihrer 3. Tagung beschlossen, neue Texte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte auszuarbeiten zu lassen:

– Einreichung des Antrags auf Prüfung bei gleichzeitiger Entrichtung der Prüfungsgebühr innerhalb von zwei Jahren nach der Anmeldung oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag der Anmeldung; diese Frist könnte unter Umständen auf sechs Monate nach Eingang oder Veröffentlichung des Berichts des Internationalen Patentinstituts über den Stand der Technik festgesetzt werden;

– Aufrechterhaltung der Vorschrift, wonach der Antrag auf Prüfung gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung gestellt werden kann;

– Streichung der Bemerkung zu Artikel 88 Absatz 2;

– Übergangszeit, während der die Frist für die Stellung des Antrags auf Prüfung länger als die letztlich in Artikel 88 festgesetzte Frist sein kann. In diesem Fall würde es dem Verwaltungsrat freistehen, diese Frist während der Übergangszeit zu verkürzen; er könnte sie jedoch nicht verlängern;

– Streichung der Absätze 2 bis 4 des Artikels 89.

50. Entsprechend diesen Beschlüssen wurde die Frist zur Einreichung des Antrags auf Prüfung in Artikel 88 Absatz 2 neu geregelt. Diese Frist beträgt nach Artikel 88 (siehe auch Bemerkung zu Artikel 88) nunmehr sechs Monate nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt gemäß Artikel 85 Absatz 5 auf die Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik hingewiesen worden ist.

Durch die Wahl dieses Anknüpfungspunktes wurden zwei Ergebnisse erreicht: Zum einen ist auch für die Wettbewerber des Patentanmelders dieser Fristbeginn erkennbar und der Ablauf der Frist errechenbar. Zum anderen ergibt sich durch diese Anknüpfung – ohne daß es besonders gesagt zu werden braucht – das Ergebnis, daß die Antragsfrist nicht früher als zwei Jahre nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag der Anmeldung abläuft. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt nämlich nicht vor achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag. Unter Hinzurechnung der sechs Monate Antragsfrist ergibt sich dadurch eine Mindestfrist von zwei Jahren nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag. Diese Mindestfrist kann überschritten werden, wenn sich die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik verzögert und somit der Hinweis gemäß Artikel 85 Absatz 5 später erfolgt; dann beginnt auch die Antragsfrist von sechs Monaten entsprechend später zu laufen.

51. Entsprechend der Bemerkung 1 zu Artikel 88 soll noch geprüft werden, ob die in Artikel 88 Absatz 2 genannte Frist von 6 Monaten auf 12 Monate verlängert werden soll. Eine gewisse Verlängerung dieser Frist wird insbesondere durch die Artikel 22 und 39 des PCT nahegelegt. Aufgrund dieser Bestimmungen wäre das Europäische Patentamt in einzelnen Fällen gehindert, vor Ablauf der sich daraus ergebenden Fristen das Prüfungsverfahren einzuleiten, d.h. die Einreichung des Prüfungsantrags zu verlangen. Um klarzustellen, daß durch die in Artikel 88 Absatz 2 zunächst vorgesehene Frist von 6 Monaten die sich aus den Artikeln 22 und 39 des PCT ergebenden Fristen nicht abgekürzt werden sollen, wurde Artikel 117 Absatz 2 durch einen Satz ergänzt, der einen entsprechenden Vorbehalt zugunsten der internationalen Patentanmeldungen enthält.

Eine Verlängerung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist von 6 Monaten auf 1 Jahr würde einen ausreichenden zeitlichen Spielraum schaffen, um eine unterschiedliche Regelung für europäische Patentanmeldungen, die ohne Inanspruchnahme des PCT zum Europäischen Patentamt kommen, und solche, die unter Inanspruchnahme dieses Vertrags eingereicht werden, zu vermeiden. Abgesehen davon würde eine gewisse

Verlängerung der Prüfungsantragsfrist auch dem Anmelder etwas mehr Überlegungszeit verschaffen. Eine Frist von 6 Monaten nach Erhalt des Recherchenberichts könnte in manchen Fällen für die Entscheidung des Anmelders, ob er seine Patentanmeldung weiterverfolgt, etwas zu kurz bemessen sein.

52. Der Antrag auf Prüfung kann gemäß Artikel 88 Absatz 2 gleichzeitig mit der Einreichung der Patentanmeldung gestellt werden. Dies folgt daraus, daß Artikel 88 Absatz 2 in dieser Hinsicht keine zeitliche Beschränkung enthält. Gemäß Artikel 90 geht jedoch das Prüfungsverfahren auf die Prüfungsabteilung erst mit dem Eingang des Berichts über den Stand der Technik über.

53. An die Stelle des bisherigen Artikels 89 ist als Übergangsvorschrift der Artikel 160 getreten. Durch diesen Artikel wird die in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehene Antragsfrist von sechs Monaten für die Dauer einer Übergangszeit auf „ . . . Jahre“ verlängert. Die Konferenz hat den so angedeuteten Zeitraum noch nicht festgelegt, da Artikel 160 weiter geprüft werden soll. Diese Übergangsbestimmung scheint bedenklich, weil auch ein allmählicher Übergang von einer längeren zu einer kürzeren Prüfungsantragsfrist beim Europäischen Patentamt Arbeitsrückstände verursachen könnte. Andererseits lag der Konferenz noch keine andere Lösung vor, die in der Aufbauzeit des Europäischen Patentamts in geeigneter Weise eine Verminderung und Steuerung seines Arbeitsanfalles ermöglichen würde. Es wird daher erst im Rahmen einer weiteren Prüfung der mit der stufenweisen Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 157 verbundenen Probleme entschieden werden können, ob auf Artikel 160 verzichtet werden kann.

54. Das Ende der in Artikel 160 genannten Übergangszeit bestimmt der Verwaltungsrat mit Dreiviertelmehrheit der Stimmen (siehe Artikel 35a Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 35n Absatz 1 Buchstabe a). Mit der gleichen Stimmenmehrheit kann er die in Artikel 160 vorgesehene längere Frist zur Stellung des Prüfungsantrags verkürzen. In Artikel 160 Absätze 2 und 3 sind für die Patentanmelder gewisse Garantien vorgesehen, nämlich die Veröffentlichung der genannten Beschlüsse des Verwaltungsrats im Amtsblatt des Europäischen Patentamts und die Regelung, daß diese Beschlüsse nur auf europäische Patentanmeldungen anwendbar sind, die nach der Veröffentlichung des jeweiligen Beschlusses eingereicht werden. Da die Mindestfrist gemäß Artikel 88 Absatz 2 zwei Jahre nach dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätstag beträgt, bleibt somit für die Einreicher neuer Patentanmeldungen genügend Zeit, sich auf die verkürzte Frist zur Stellung des Prüfungsantrags einzustellen.

55. Der in der Neufassung des Vorentwurfs entfallene Artikel 93 Absatz 2 ist in der allgemeinen Vorschrift „Ergänzender Bericht über den Stand der Technik“ – Artikel 137 – aufgegangen.

56. In Artikel 95 wurde ein Absatz 1a eingeschoben, durch den klargestellt werden soll, daß mehrere Prü-

fungsbescheide der in Absatz 1 genannten Art ergehen können. Ein weiterer neuer Absatz 1b sieht vor, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Anmelder einer Aufforderung der Prüfungsabteilung, Stellung zu nehmen oder Mängel zu beseitigen, nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nachkommt. In diesem Fall hätte bisher die Prüfungsabteilung einen begründeten Zurückweisungsbescheid erlassen müssen, obwohl in vielen Fällen der Anmelder das Interesse an der Anmeldung verloren und dies durch sein Verhalten bekundet hat. Durch die Fiktion der Zurücknahme sollte hier eine Arbeitersparnis für die Prüfungsabteilung erreicht werden. Der Anmelder erhält jedoch gemäß der Ausführungsvorschrift Nummer 11 zu Artikel 145 eine diesbezügliche Mitteilung. Daraufhin kann er eine Entscheidung der Prüfungsabteilung herbeiführen, gegen die gemäß Artikel 108 die Beschwerde möglich ist. Im Falle einer Fristversäumnis durch höhere Gewalt kann der Anmelder außerdem einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gemäß Artikel 142 stellen.

57. Der in der Neufassung des Vorentwurfs entfallene Artikel 96 Absatz 2 ist in der allgemeinen Vorschrift „Rechtliches Gehör“ – Artikel 139 – aufgegangen.

58. Der frühere Artikel 100 – nunmehr aufgeteilt in Artikel 97a und 100 – wurde in dem Bestreben überarbeitet, die Frist von drei Monaten für die Übersetzung der Patentschrift des europäischen Patents in die Amtssprache eines Vertragsstaats zu verkürzen. Nach der alten Fassung des Artikels 100 begann diese Frist nach dem Tag der Bekanntmachung der Erteilung im Europäischen Patentblatt, gemäß Artikel 98 also gleichzeitig mit der Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent. Obwohl in dem neuen Artikel 97a nach wie vor eine Frist von drei Monaten für die Übersetzung vorgesehen ist, konnte das gewünschte Ergebnis dadurch erreicht werden, daß der Zeitpunkt für den Beginn der Frist wesentlich vorverlegt wurde.

Nunmehr beginnt diese Frist mit der in Artikel 97 Absatz 1 vorgesehenen Mitteilung über die Erteilung des europäischen Patents. Auf diese Weise kann die Zeitspanne, die für administrative Arbeiten und für die Drucklegung der europäischen Patentschrift benötigt wird, gleichzeitig zur Herstellung der Übersetzung genützt werden. Da außerdem in Artikel 97 Absatz 4 vorgesehen ist, daß die Erteilung des europäischen Patents frühestens drei Monate nach der genannten Mitteilung in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird, ist die Zeitspanne für die Drucklegung mit der Frist für die Übersetzung so koordiniert, daß die Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents und die Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent nicht vor Ablauf der Frist für die Übersetzung erfolgen kann. In allen Vertragsstaaten, die gemäß Artikel 97a eine Übersetzung vorgeschrieben haben, wird daher die Übersetzung gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents und der Herausgabe der Patentschrift für das europäische Patent vorliegen.



**BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION  
ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL III**

**KAPITEL III**

**EINSPRUCHSVERFAHREN**

(Artikel 101 bis 107)

59. Die Regierungskonferenz hatte im April 1970 die Arbeitsgruppe I beauftragt zu prüfen, ob die Einspruchsfrist verkürzt werden kann; die Arbeitsgruppe sollte ferner weitere Bestimmungen des Einspruchsverfahrens ausarbeiten, die in das Übereinkommen aufgenommen werden müssen.

60. Mit Rücksicht auf die Änderungen in Artikel 97 und die Einfügung des neuen Artikels 97a wurde beschlossen, daß die Einspruchsfrist auf 9 Monate, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung nach Artikel 97 Absatz 4, verkürzt werden könnte. Diese Frist ist nun in Artikel 101 Absatz 1 vorgesehen worden. Um einen Fall zu prüfen, dürften 9 Monate von dem Zeitpunkt an ausreichen, an dem die Übersetzungen der Patentschrift in den Vertragsstaaten vorliegen, die eine solche Übersetzung verlangen. Jedoch werden erst die praktischen Erfahrungen lehren können, ob die Frist von 9 Monaten lang genug ist. Eine etwaige Änderung dieser Frist könnte der Verwaltungsrat aufgrund von Artikel 35a Absatz 1 Buchstabe b jederzeit beschließen.

61. In Artikel 101 ist ein neuer Absatz 1a aufgenommen worden, um klarzustellen, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent alle Vertragsstaaten erfaßt, in denen es Wirkung hat. Da in den einzelnen benannten Staaten verschiedene Personen Inhaber des Patents sein können, muß das Europäische Patentamt wissen, an wen es sich zu halten hat. Aus diesem Grund wird im neuen Absatz 1a – ähnlich wie in Artikel 22 Satz 3 – vorgesehen, daß die verschiedenen Inhaber für das Einspruchsverfahren als gemeinsame Inhaber gelten.

62. In Artikel 101a werden die Gründe aufgeführt, auf die der Einspruch gestützt werden kann. Da vor der Erteilung des europäischen Patents die Anmeldung eingehend daraufhin geprüft wird, ob sie allen Erfordernissen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung entspricht, sind die Einspruchsgründe eng begrenzt worden.

63. Der unter Buchstabe a genannte Grund betrifft die grundlegende Frage der Patentfähigkeit. Ein Dritter, der Einspruch einlegt, kann darlegen, daß der Gegenstand des Patents keine „Erfindung“ im Sinne des Übereinkommens ist. Er kann ferner – und dies wird wahrscheinlich häufiger der Fall sein – versuchen, einen Widerruf des Patents deshalb zu erwirken, weil die Erfindung infolge Vorveröffentlichung (beispielsweise Vorbenutzung), von denen das Europäische Patentamt während des Anmeldeverfahrens keine Kenntnis hatte, nicht neu ist oder keine erfinderische Tätigkeit aufweist.

64. In dem unter Buchstabe b beschriebenen Grund geht es um zwei weitere Grundsatzfragen, die miteinander zusammenhängen. Die nach Artikel 98 veröffentlichte Patentschrift muß die Erfindung deutlich darstellen und so viel Angaben enthalten, daß ein Fachmann auf dem betreffenden Gebiet die Erfindung ohne weiteren erfinderischen Aufwand ausführen kann. Ein Einspre-

chender kann versuchen, den Widerruf eines Patents zu erwirken, wenn nach seiner Ansicht die veröffentlichte Patentschrift diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Er kann ferner darlegen, daß die Beschreibung zwar deutlich ist und genügend Einzelheiten enthält, damit der beschriebene Gegenstand hergestellt werden kann, die Ansprüche aber so weit gefaßt sind, daß sie als „spekulativ“ anzusehen sind. Der unter Buchstabe b genannte Grund ist notwendig, weil ein industrieller Konkurrent des Patentinhabers wahrscheinlich besser als ein einzelner Prüfer beurteilen kann, ob die veröffentlichte Patentschrift ausreichend ist. Ein solcher Konkurrent wird wohl in dem technischen Bereich, für den er sich interessiert, umfassendere praktische Kenntnisse besitzen; außerdem hat er die Möglichkeit, auf der Grundlage der Angaben in der veröffentlichten Patentschrift Versuche durchzuführen.

65. Der unter Buchstabe c dargelegte Grund betrifft gleichfalls einen grundlegenden Einwand, der einem Einsprechenden möglich sein sollte. Der Anmelder kann seine Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen während des Anmeldeverfahrens geändert haben. Es ist möglich, daß er hierbei – absichtlich oder versehentlich – in die Patentschrift direkt oder indirekt Bestandteile eingefügt hat und daß sich bei einem Vergleich mit der ursprünglich eingereichten Anmeldung herausstellt, daß diese Bestandteile dem Europäischen Patentamt am Tage der Einreichung der Anmeldung nicht bekannt waren. Die Hinzufügung solcher Bestandteile würde einem Anmelder eindeutig einen ungerechtfertigten Vorteil geben und die Interessen Dritter verletzen. Ein Prüfer wird während des Anmeldeverfahrens diesen Punkt prüfen und darauf bestehen, daß der Gegenstand der Anmeldung nicht unangemessen erweitert wird (siehe Artikel 83a). Es ist aber nicht immer leicht festzustellen, ob die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen durch eine Änderung über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert werden. Deshalb sollte es einem Konkurrenten möglich sein, auch aus diesem Grund Einspruch einzulegen.

66. Nach übereinstimmender Auffassung der Regierungskonferenz sollte ein Einspruch gegen ein europäisches Zusatzpatent nicht – wie im Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 vorgesehen – darauf gestützt werden können, daß ein Gegenstand eine Verbesserung, Weiterentwicklung oder Ergänzung im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 nicht enthält und den Bestimmungen des Artikels 13 nicht entspricht. Es dürfte genügen, wenn der Prüfer entscheidet, ob die Voraussetzungen des Artikels 21 Absatz 1 erfüllt sind, da es sich hier um eine technische Frage handelt.

67. Einige Delegationen meinten, daß Unklarheit der Ansprüche ebenfalls ein Einspruchsgrund sein sollte. Hierbei gingen sie davon aus, daß es für Dritte von größter Bedeutung ist, den genauen Bereich, in dem der Patentinhaber ein ausschließliches Recht besitzt und der nicht verletzt werden darf, klar erkennen zu können. Einem Dritten sollte es deshalb möglich sein, gegen die Patenterteilung Einspruch einzulegen, wenn die Ansprüche in der Patentschrift nach Artikel 98 nicht klar und deutlich gefaßt sind. Andere Delegationen waren hingegen der Ansicht, daß dieser Einspruchsgrund nicht

erforderlich sei, weil die Ansprüche im Anmeldeverfahren vom Prüfer auf ihre Klarheit geprüft würden. Ein solcher Einspruchsgrund würde außerdem das Verfahren unangemessen verzögern und möglicherweise weitere Recherchen und Überprüfungen der Beschreibung notwendig machen. Dieser Grund ist deshalb vorerst nicht in Artikel 101a aufgenommen worden; jedoch kann diese Frage später erneut geprüft werden.

68. Artikel 101b enthält den Grundsatz der Prüfung von Amts wegen durch die Einspruchsabteilung; er sieht vor, daß die Einspruchsabteilung in der gleichen Weise zu verfahren hat wie eine Beschwerdekammer nach Artikel 113 Absatz 1. Behauptet z.B. ein Einsprechender, der Anspruch 1 eines Patents sei nicht neu oder weise keine erfinderische Tätigkeit auf, und führt er in seiner Einspruchsschrift dafür veröffentlichte Dokumente an, so braucht sich die Einspruchsabteilung bei ihrer Prüfung weder auf den Anspruch 1 noch auf die vom Einsprechenden genannten Unterlagen zu beschränken. Sie kann den Patentinhaber darauf aufmerksam machen, daß Anspruch 2 oder ein anderer Anspruch durch die vom Einsprechenden genannten Unterlagen berührt werden, und auf einer Änderung bestehen. Falls ihr weitere sachdienliche Unterlagen bekannt sind, so kann sie diese in das Einspruchsverfahren einbeziehen. Sie kann gegebenenfalls verlangen, daß der Einsprechende oder der Patentinhaber weitere Beweismittel beibringt. Ferner kann sie dem Patentinhaber einen Einwand entgegenhalten, den der Einsprechende selbst nicht vorgebracht hat, sofern er einen der in Artikel 101a aufgeführten Einspruchsgründe betrifft. Eine solche Prüfung von Amts wegen ist in zweifacher Hinsicht gerechtfertigt. Erstens liegt es nicht im allgemeinen öffentlichen Interesse, ein europäisches Patent aufrechtzuerhalten, das offensichtlich die Bedingungen für seine Erteilung nicht erfüllt. Zweitens läge die Aufrechterhaltung eines erteilten Patents in solchen Fällen auch nicht im Interesse des Patentinhabers, der sicher damit rechnen müßte, daß vor nationalen Gerichten mehrere Nichtigkeitsklagen gegen ihn erhoben würden.

69. Artikel 105 ist geändert worden, um den Grundsatz deutlicher zum Ausdruck zu bringen, der dem neuen Artikel 101b zugrunde liegt. Die Einspruchsabteilung muß sich bei ihrer Prüfung auf die Einspruchsgründe beschränken, die in Artikel 101a aufgeführt sind. Die Einspruchsabteilung kann folglich in diesem Stadium nicht verlangen, daß Formfehler berichtigt werden; sie kann auch nicht einwenden, die Erfindung sei nicht einheitlich; auch darf ein europäisches Patent während des Einspruchsverfahrens nicht geteilt werden. Diese Einschränkung der Befugnisse der Einspruchsabteilung wurde deshalb vorgesehen, weil sonst viele veröffentlichte Patentschriften (und Übersetzungen nach Artikel 97a) wahrscheinlich neu herausgegeben werden müßten, obgleich der durch das Patent gewährte Schutzzumfang nicht beschränkt zu werden braucht.

70. Die Absätze 4 und 5 des Artikels 105 in der Fassung des Ersten Vorentwurfs von 1970 sind gestrichen worden. Absatz 4 stellt einen allgemeinen Grundsatz auf, der auch für andere Verfahren gilt (vgl. Artikel 78 Absatz 5, 96 Absatz 2 und 115 Absatz 5 des Ersten Vorentwurfs von 1970). Dieser Grundsatz ist nunmehr in einem neuen Artikel 139 enthalten. Absatz 5 wurde

in Anbetracht der Bestimmungen der Artikel 59 und 60 als überflüssig angesehen.

71. In einem neuen Artikel 105a wird die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung definiert, durch die ein europäisches Patent ganz oder teilweise widerrufen wird. In dem Umfang, in dem das Patent widerrufen wird, gelten in den einzelnen Staaten, für die es erteilt worden ist, „die Rechte, die ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde“, als von Anfang an nicht entstanden. Die rückwirkende Kraft dieser Bestimmung näher zu umschreiben, wurde nicht für angebracht erachtet, da hierdurch zu sehr in das Zivilrecht der Vertragsstaaten eingegriffen würde.

72. Artikel 106 ist gestrichen und dessen Inhalt in einen neuen Artikel 140 aufgenommen worden, in dem die mündliche Verhandlung ganz allgemein behandelt wird.

73. In bezug auf die Artikel 101 bis 107 dürfte keine Notwendigkeit bestehen, Bestimmungen für den Verzicht auf ein europäisches Patent oder dessen Erlöschen während des Einspruchsverfahrens vorzusehen. Auch dürfte es nicht ratsam sein, die Möglichkeit einzuschränken, Klage auf Nichtigkeit eines europäischen Patents bei nationalen Gerichten zu erheben oder in solchen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, ehe die Einspruchsfrist abgelaufen oder über den Einspruch rechtskräftig entschieden ist. Ein nationales Gericht würde ein bei ihm anhängiges Nichtigkeitsverfahren voraussichtlich aussetzen; folglich ist es nicht notwendig, im Übereinkommen ein entsprechendes Verbot vorzusehen. Wahrscheinlich wäre eine solche Bestimmung ohnehin nicht ohne einen Eingriff in die einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften durchführbar.

## BERICHT DER FRANZÖSISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL IV

### KAPITEL IV

#### BESCHWERDE

(Artikel 108 bis 116)

74. In Artikel 113 Absatz 3 sind der zweite Teil des ersten Satzes und der zweite Satz des früheren Textes gestrichen worden. Diese Bestimmungen, welche die von der Beschwerdekammer beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag eingeholten ergänzenden Berichte über den Stand der Technik betrafen, sind in den Artikel 137 übernommen worden, der alle Bestimmungen betreffend die vom Europäischen Patentamt eingeholten ergänzenden Berichte über den Stand der Technik zusammenfaßt. — Eine sachliche Änderung ist damit nicht vorgenommen worden.

75. Die Bestimmungen des Artikels 114 sind in den Artikel 140 übernommen worden, der die mündliche Verhandlung vor allen Organen des Europäischen Patentamts betrifft. — Eine sachliche Änderung ist damit nicht vorgenommen worden.

76. In Artikel 115 Absatz 3 Satz 2 sind gewisse Zusätze aufgenommen worden; durch sie werden die früheren Bestimmungen, nach denen die Beschwerdekammer im

Erteilungsverfahren entweder selbst Endentscheidungen treffen oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweisen konnte, auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt.

## BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IN KAPITEL V

### KAPITEL V

#### INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH DEM VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

(Artikel 117 bis 123)

77. Die Artikel 117 bis 123 und einige sonstige Bestimmungen des Ersten Vorentwurfs von 1970 sind an die endgültige, von der Washingtoner Diplomatischen Konferenz (25. Mai bis 19. Juni 1970) angenommene Fassung des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty – PCT) – nachfolgend als „Zusammenarbeitsvertrag“ bezeichnet – angepaßt worden. Außerdem wurde Artikel 118 als entbehrlich gestrichen. Im einzelnen ist zu den Artikeln folgendes zu bemerken:

78. Artikel 118 des Ersten Vorentwurfs sollte klarstellen, daß das Europäische Patentamt schon dann Funktionen nach dem Zusammenarbeitsvertrag übernehmen kann, wenn der Vertrag oder ein einzelnes Kapitel des Vertrags noch nicht für alle Mitgliedstaaten des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren in Kraft getreten ist. Ein dahin gehender Wille der Vertragspartner läßt sich aber bereits eindeutig aus dem Wortlaut der Artikel 119 und 121 sowie der neu eingefügten Artikel 121a und 121b herleiten und braucht deshalb nicht besonders zum Ausdruck gebracht zu werden. Artikel 118 wurde aus diesem Grunde gestrichen.

79. Artikel 119 Absatz 3, der den Fall regelt, daß das Europäische Patentamt mit Zustimmung des Verwaltungsrats und aufgrund einer Entscheidung der PCT-Versammlung Anmeldeamt auch für Staatsangehörige von und Personen aus Staaten sein kann, die dem Zusammenarbeitsvertrag nicht angehören, wurde mit Rücksicht auf die in Washington angenommene Fassung des Artikels 9 Absatz 2 des Zusammenarbeitsvertrags eingeschränkt: Es wurde ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, daß das Europäische Patentamt in diesen Fällen Anmeldeamt nur für internationale Anmeldungen von solchen Personen sein kann, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums sind oder in einem solchen Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben.

80. In Artikel 120 Absatz 3 ist die vertragliche Grundlage für die Erhebung der Übermittlungsgebühr, die das Anmeldeamt nach Regel 14.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag erheben kann, geschaffen worden. Als Fälligkeitszeitpunkt wurde der Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung vorgesehen, da das Europäische Patentamt zu einem späteren Zeitpunkt keine Möglichkeit hat, den Eingang dieser Gebühr sicherzustellen.

81. Artikel 121 Absatz 1 ist zunächst dahin geändert worden, daß der Anmelder, der mit der internationalen Anmeldung ein europäisches Patent und nicht lediglich nationale Patente in einzelnen europäischen Staaten begehrt, diese Absicht bereits in der internationalen Anmeldung zum Ausdruck bringen muß. Nach dem Ersten Vorentwurf konnte der Anmelder eine solche Erklärung noch zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich innerhalb von 12 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung, abgeben. Diese Regelung konnte mit Rücksicht auf die in Washington angenommene Fassung des Artikels 4 Absatz 1 Ziffer ii, zweiter Halbsatz, des Zusammenarbeitsvertrags nicht mehr beibehalten bleiben.

82. Artikel 121 Absatz 1 ist ferner um einen Satz 2 ergänzt worden, der dem letzten Halbsatz des Artikels 4 Absatz 1 Ziffer ii des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung trägt. Nach diesem Halbsatz kann das nationale Recht eines Vertragsstaats des Zusammenarbeitsvertrags vorschreiben, daß die Bestimmung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung die Wirkung einer Anmeldung für ein regionales Patent hat. Macht ein Mitgliedstaat des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat die Bestimmung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung aufgrund des neu eingefügten Satzes des Artikels 121 Absatz 1 die Wirkung einer Anmeldung zur Erlangung eines europäischen Patents; Bestimmungsamt ist in diesem Fall somit das Europäische Patentamt.

83. Der letztgenannte Fall mußte auch in Artikel 121 Absatz 2 berücksichtigt werden: Hat eine Gruppe von Vertragsstaaten von der Ermächtigung in Artikel 8 des Übereinkommens Gebrauch gemacht, also bestimmt, daß europäische Patente nur für alle Staaten der Gruppe und nicht lediglich für einen Teil dieser Staaten erteilt werden können, und hat ein der Gruppe angehöriger Staat bestimmt, daß seine Benennung immer die Wirkung einer Anmeldung für regionales Patent hat, so muß die Gruppe bestimmen können, daß die Benennung dieses Staats in einer internationalen Anmeldung als Benennung aller Vertragsstaaten dieser Gruppe gilt. Dies wird in dem neu eingefügten Satz 2 des Artikels 121 Absatz 2 vorgesehen.

84. Artikel 121 Absatz 3 bezieht sich auf Artikel 25 Absatz 2 des Zusammenarbeitsvertrags, der vorsieht, daß jedes in einer internationalen Anmeldung benannte Bestimmungsamt auf Antrag des Anmelders eine Entscheidung darüber zu treffen hat, ob Maßnahmen, die in dem Verfahren nach dem Zusammenarbeitsvertrag getroffen worden sind und zur Beendigung dieses Verfahrens geführt haben, zu Recht erfolgt sind; das Verfahren wird von dem jeweiligen Bestimmungsamt fortgesetzt, wenn dieses feststellt, daß das internationale Verfahren zu Unrecht beendet wurde. Für den Fall, daß das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags angerufen wird, wird durch Artikel 121 Absatz 3 die Prüfungsabteilung als zuständige Stelle bestimmt.

85. Artikel 121a ist neu und regelt im Zusammenhang, in welchen Fällen das Europäische Patentamt als mit der

internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden kann: in dem Ersten Vorentwurf war dieser Fall nur in Absatz 2 des gestrichenen Artikels 118 angesprochen worden. Artikel 121a Absatz 1 bezieht sich auf den Normalfall, daß das Europäische Patentamt für Anmelder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig wird, die einem Vertragsstaat angehören, für den Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich geworden ist, oder die in einem solchen Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben. Absatz 2 sieht vor, daß das Europäische Patentamt aufgrund einer Entschließung der PCT-Versammlung unter gewissen Voraussetzungen auch für andere Anmelder die Funktion einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde übernehmen kann; dieser Absatz trägt Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung.

86. Nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags kann die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde, die die internationale Anmeldung nicht für einheitlich hält, den Anmelder auffordern, entweder die Ansprüche einzuschränken oder eine zusätzliche Gebühr zu bezahlen. Für den Fall, daß der Anmelder gegen die Festsetzung einer solchen zusätzlichen Gebühr durch das Europäische Patentamt in dessen Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag Widerspruch einlegt, wird in Artikel 121a Absatz 3 bestimmt, daß für die Entscheidung über diesen Widerspruch die Beschwerdekammern zuständig sind. Die Zuweisung der Zuständigkeit für diese Entscheidungen an die Beschwerdekammern erschien angezeigt, da in diesem Falle ein Beschluß einer anderen Stelle des Europäischen Patentamts zu überprüfen ist.

87. Artikel 121b ist ebenfalls neu. Er trifft zusammenfassend die Bestimmungen für den Fall, daß das Europäische Patentamt als ausgewähltes Amt im Sinne des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags bestimmt wird. Satz 1 entspricht Artikel 118 Absatz 3 in der Fassung des Ersten Vorentwurfs. In Satz 2 wird der auf der Washingtoner Konferenz beschlossenen, bereits zu Artikel 121a Absatz 2 erwähnten Bestimmung des Zusammenarbeitsvertrags Rechnung getragen, nach der auch Staatsangehörige von bestimmten Nichtmitgliedstaaten des Zusammenarbeitsvertrags oder Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Staaten aufgrund einer Entschließung der PCT-Versammlung die vorläufige Prüfung ihrer internationalen Anmeldung beantragen können (Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags). Anmelder aus diesen Staaten können jedoch nur solche Vertragsstaaten des Zusammenarbeitsvertrags wirksam als ausgewählte Staaten benennen, die ausdrücklich ihre Bereitschaft erklärt haben, auch von Anmeldern dieser Art ausgewählt zu werden (Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe b Satz 2 des Zusammenarbeitsvertrags). Satz 2 soll die vertragliche Grundlage dafür schaffen, daß mit Zustimmung des Verwaltungsrats eine Erklärung nach Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe b Satz 2 des Zusammenarbeitsvertrags für das Europäische Patentamt abgegeben werden kann.

88. Der Erste Vorentwurf enthielt in Artikel 121 Absatz 4 die Bestimmung, daß für eine internationale Anmeldung

die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 nicht zu entrichten ist. Bei der Aufnahme dieser Bestimmung war die Regierungskonferenz davon ausgegangen, daß für eine internationale Anmeldung bereits nach Regel 15.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag für jeden Bestimmungsstaat eine sogenannte Bestimmungsgebühr bezahlt worden ist, die dem gleichen Zweck wie die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 dient. Es sollte eine doppelte Belastung des internationalen Anmelders ausgeschlossen werden. Auf der Washingtoner Konferenz wurde jedoch beschlossen, für internationale Anmeldungen, soweit mit ihnen um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine einzige Bestimmungsgebühr zu erheben. Es besteht somit kein Anlaß mehr, im Falle einer internationalen Anmeldung, mit der um die Erteilung eines europäischen Patents nachgesucht wird, auf die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2 zu verzichten. Artikel 121 Absatz 4 wurde deshalb ersatzlos gestrichen.

89. Die Streichung des Artikels 121 Absatz 4 hat nunmehr allerdings zur Folge, daß der internationale Anmelder für den ersten benannten Staat, für den um ein europäisches Patent nachgesucht wird, eine doppelte Gebühr bezahlt, nämlich die Bestimmungsgebühr nach dem Zusammenarbeitsvertrag und die Benennungsgebühr nach Artikel 67 Absatz 2. Da diese Gebühren verhältnismäßig niedrig sind, wurde von einer perfekten Regelung, die die Anrechnung der Bestimmungsgebühr nach dem Zusammenarbeitsvertrag auf die nach Artikel 67 Absatz 2 fälligen Benennungsgebühren vorsehen würde, abgesehen. Es erschien auch nicht angezeigt, für internationale Anmeldungen die Ermäßigung der europäischen Anmeldegebühr mit Rücksicht darauf vorzusehen, daß im internationalen Verfahren nach dem Zusammenarbeitsvertrag bereits eine formale Prüfung der Anmeldung vorgenommen worden ist und hierdurch eine Arbeitseinsparung beim Europäischen Patentamt eintritt.

90. Artikel 122 Absatz 1 entspricht dem Ersten Vorentwurf. Die Frage einer Ermäßigung der Recherchengebühr für den Fall, daß zusammen mit der Anmeldung ein internationaler Recherchenbericht eingereicht wird, sowie weitere von den nichtstaatlichen internationalen Organisationen aufgeworfene Fragen sind noch in anderem Zusammenhang zu prüfen.

91. Artikel 122 Absatz 2 des Ersten Vorentwurfs, der vorsah, daß beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag ein ergänzender Bericht über den Stand der Technik vom Europäischen Patentamt jederzeit für alle internationalen Anmeldungen eingeholt werden kann, ist an dieser Stelle gestrichen worden. Die Regelung ist nunmehr in Artikel 137 enthalten. Dort wird über die bisherige Fassung des Artikels 122 Absatz 2 hinaus noch vorgesehen, daß die Kosten für einen Bericht, den das Europäische Patentamt zur Ergänzung eines internationalen Recherchenberichts einholt, vom Anmelder zu tragen sind.

92. Nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags wird es möglich sein, daß die internationale Recherchenbehörde einen Recherchenbericht nur für einen Teil einer internationalen Anmeldung erstattet, weil sie die Anmeldung nicht für einheitlich hält

und der Anmelder nicht bereit ist, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen. Buchstabe b dieser Bestimmung sieht vor, daß ein Bestimmungsamt die Teile der internationalen Anmeldung, für die eine Recherche nicht durchgeführt worden ist, als zurückgenommen ansehen kann, sofern der Anmelder nicht an dieses Bestimmungsamt eine besondere Gebühr bezahlt. Die Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung, die diesen Fall für das europäische Patenterteilungsverfahren regeln würde, wurde in Anbetracht des Artikels 79 Absätze 5 und 6 nicht für erforderlich gehalten.

93. In anderen Kapiteln des Übereinkommens wurden folgende Anpassungen an den Zusammenarbeitsvertrag, die zwar lediglich redaktionelle Bedeutung haben sollen, gleichwohl aber über bloße Korrekturen von Bezugnahmen hinausgehen, vorgenommen:

Artikel 9 Absatz 2 wurde in seiner Formulierung teilweise der Regel 39.1 der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag angeglichen.

Artikel 13 wurde Artikel 33 Absatz 3 des Zusammenarbeitsvertrags dadurch angeglichen, daß die Wörter „für den Fachmann“ eingefügt wurden.

Eine Angleichung des Artikels 11 Absatz 2 an Regel 64.1 Buchstabe a der Verfahrensregelung zum Zusammenarbeitsvertrag und des Artikels 14 an Artikel 33 Absatz 4 des Zusammenarbeitsvertrags wurde nicht für zweckmäßig gehalten.

## **BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER KAPITEL VI**

### **KAPITEL VI**

#### **UMWANDLUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG IN EINE NATIONALE PATENTANMELDUNG (Artikel 124 bis 127)**

94. Im Ersten Vorentwurf 1970 waren die Artikel 124 bis 128 über die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung noch zurückgestellt worden. Diese Bestimmungen sind jetzt ausgearbeitet worden (Artikel 124 bis 127). Sie werden wie folgt erläutert:

95. Es dürfte nicht zweckmäßig sein, dem Anmelder einer zurückgewiesenen, zurückgenommenen oder als zurückgenommen geltenden europäischen Patentanmeldung ein unbeschränktes Recht auf Umwandlung dieser Anmeldung in nationale Patentanmeldungen zu geben. Eine solche allgemeine Befugnis würde zu stark in das nationale Recht eingreifen, die Rechtssicherheit gefährden und auch die den Mitgliedstaaten des Zusammenarbeitsvertrages in Artikel 45 PCT eingeräumte Befugnis zu stark beschneiden.

Aus diesen Gründen wurden daher die Vertragsstaaten in den Artikeln 124ff. nur insoweit verpflichtet, eine Umwandlung zuzulassen, als dies durch das System des

Übereinkommens zur Wahrung der berechtigten Interessen der Patentanmelder notwendig ist. Es handelt sich hier um die in Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a genannten Fälle, nämlich einerseits den Tatbestand, daß eine bei der nationalen Behörde eingereichte europäische Patentanmeldung nicht innert der in Artikel 65 Absatz 5 vorgeschriebenen Frist an das Europäische Patentamt weitergeleitet wurde und andererseits den Fall, daß die europäische Patentanmeldung während einer Übergangszeit noch unter Verfahrensbeschränkungen gemäß Artikel 157 Absatz 3 fällt. Tritt einer der beiden Umstände ein, so soll der Patentanmelder, der auf diese keinen Einfluß nehmen kann, die Möglichkeit haben, seine Rechte im nationalen Verfahren weiterzuverfolgen. Im übrigen aber stellt es Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe b den Vertragsstaaten anheim, ob sie in weiteren Fällen, beispielsweise bei Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung wegen fehlender Erfindungshöhe, eine Umwandlung in eine nationale Anmeldung zulassen wollen. Die Umwandlung setzt jedoch nach Absatz 2 des Artikels 124 stets eine Erledigung der europäischen Patentanmeldung durch Zurückweisung oder Zurücknahme voraus. Dabei hat die Mitteilung des Europäischen Patentamts, daß die Anmeldung nicht weiterbehandelt werden könne, die gleiche Wirkung wie wenn die Anmeldung zurückgenommen worden wäre (Artikel 157 Absatz 3). Wird der Umwandlungsantrag nicht innert der in Artikel 124 Absatz 2 vorgesehenen Dreimonatsfrist gestellt, so verliert die europäische Patentanmeldung ihre Wirkung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung (Artikel 76 Absatz 1). Das bedeutet, daß die europäische Patentanmeldung bei rechtzeitiger und formgerechter Stellung des Umwandlungsantrags diese Wirkung beibehält. Dem Inhaber des aufgrund eines solchen Antrages erteilten nationalen Patents bleiben daher insbesondere Prioritäts- und Anmeldezeitpunkt der europäischen Patentanmeldung gewahrt.

96. Die Artikel 125 bis 127 enthalten die Verfahrensregeln für den Umwandlungsantrag. Wesentlich ist, daß dieser Antrag – abgesehen von dem in Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a erwähnten Fall des Artikels 65 Absatz 5 – beim Europäischen Patentamt eingereicht werden muß. Der Anmelder braucht auf diese Weise nur einen einzigen Antrag zu stellen, und dem Europäischen Patentamt wird es unter Einsparung von Kosten ermöglicht, allen Staaten, in denen der Antragsteller das Verfahren zur Erteilung nationaler Patente einleiten will, gleichzeitig eine Kopie der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung zuzustellen. Artikel 126 gewährleistet, daß im nationalen Verfahren vom Antragsteller nicht die Erfüllung strengerer Formalitäten verlangt werden kann, als sie im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind. Die Vertragsstaaten sind indessen frei, Anmeldegebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung in die nationale Amtssprache zu verlangen. Artikel 127 sieht in Abweichung von Artikel 125 eine Einreichung des Umwandlungsantrags bei der nationalen Behörde für den Fall vor, daß der Antrag deshalb gestellt worden ist, weil diese Behörde die europäische Patentanmeldung nicht in der vorgeschriebenen Frist an das Europäische Patentamt weitergeleitet hat.

## **BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN DELEGATION ÜBER DIE ÄNDERUNGEN IM SECHSTEN TEIL**

### **SECHSTER TEIL**

#### **AUFRECHTERHALTUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG UND DES EUROPÄISCHEN PATENTS**

*(Artikel 129 bis 132)*

97. Die Artikel 129 bis 132 über die Aufrechterhaltung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents sind nicht geändert worden. Eine Ausnahme ist Artikel 130 Absatz 1, in dem durch eine redaktionelle Verbesserung klargestellt worden ist, daß die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung im voraus zu entrichten sind.

#### **BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER DEN SIEBENTEN TEIL**

### **SIEBENTER TEIL**

#### **NICHTIGKEIT DES EUROPÄISCHEN PATENTS**

*(Artikel 133 und 134)*

98. Diese Artikel wurden aufgrund des Mandats der Regierungskonferenz vom April 1970 erarbeitet, die „Maximallösung“ zugrunde zu legen, wonach ein europäisches Patent außer vom Europäischen Patentamt nicht auch noch in den Vertragsstaaten auf seine Gültigkeit geprüft werden soll.

99. Nach Artikel 133 kann ein europäisches Patent nur aus ganz bestimmten Gründen für nichtig erklärt werden. Es dürfte aber zu weit gehen, wenn die Vertragsstaaten alle diese Nichtigkeitsgründe übernehmen müßten. Der vorgeschlagenen Lösung zufolge kann also theoretisch ein europäisches Patent in einem Staat für gültig und in einem anderen für ungültig erklärt werden. In der Praxis dürfte dies unwahrscheinlich sein, da es nur wenig mögliche Gründe gibt; Artikel 133 wird die Staaten voraussichtlich veranlassen, ihr nationales Recht zu ändern, um es mit allen ihnen eingeräumten Nichtigkeitsgründen in Einklang zu bringen. Der Artikel ist andererseits so gefaßt, daß kein Staat ein europäisches Patent aus einem Grund für nichtig erklären kann, der dort nicht genannt ist. Wer das europäische Patenterteilungsverfahren in Anspruch nimmt, dürfte hiermit hinreichende Sicherheit haben, daß ein vom Europäischen Patentamt erteiltes Patent nicht auf nationaler Ebene aus Gründen für nichtig erklärt wird, die sich lediglich auf nationales Recht stützen.

100. Die Nichtigkeitsgründe sind auf ein Mindestmaß beschränkt worden. Die unter den Buchstaben a bis c aufgeführten Gründe sind die gleichen wie die, aus denen nach Artikel 101a gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt werden kann. Der unter Buchstabe d genannte Grund ist hinzugefügt worden, um die Fälle zu behandeln, in denen die Ansprüche aus einem europäischen Patent im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt versehentlich erweitert worden sind (was gegen Artikel 104 verstößt).

101. Es wurde der besondere Fall erörtert, daß ein europäisches Patent für einen Vertragsstaat erteilt

worden ist, in welchem ein älteres nationales Patent für eine Erfindung (oder einen Teil derselben) besteht, die durch das europäische Patent geschützt wird. Einige Staaten werden sicherlich die Möglichkeit haben wollen, das europäische Patent in einem solchen Fall für nichtig zu erklären. Artikel 9 des Zweiten Übereinkommens, das nur den EWG-Staaten offensteht, sieht dagegen eine andere Lösung vor: Das europäische Patent soll in dem Staat, in dem ein älteres nationales Recht besteht, insoweit keine Wirkung haben, als es für nichtig erklärt werden könnte, wenn es sich um ein nationales Patent handeln würde. Um beide und möglicherweise noch andere Lösungen zu berücksichtigen, enthält Artikel 133 keine Bestimmungen über die Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents aus diesem Grund; dieser Fall wird vielmehr in Artikel 134 geregelt, wonach hierauf nationales Recht anzuwenden ist. Ein Vertragsstaat kann folglich ein Patent aus diesem zusätzlichen Grund für nichtig erklären oder die Frage auf eine andere Art und Weise regeln.

102. Artikel 133 Absatz 2 sieht eine flexiblere Lösung als der Erste Vorentwurf des EWG-Abkommens von 1965 vor. Wird durch eine Entscheidung das europäische Patent teilweise für nichtig erklärt, so kann die erforderliche Beschränkung des Patents – wenn es die nationalen Rechtsvorschriften zulassen – in Form einer Änderung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen erfolgen.

#### **BERICHT DER SCHWEDISCHEN DELEGATION ÜBER DEN ACHTEN TEIL**

### **ACHTER TEIL**

#### **GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT**

*(Artikel 135 bis 156)*

103. Der Achte Teil des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens behandelt die allgemeinen Vorschriften für das Verfahren (Kapitel I), die Öffentlichkeit, Zustellung und Akteneinsicht (Kapitel II), die Kosten und Zwangsvollstreckung (Kapitel III), die Vertretung (Kapitel IV) und schließlich die Gutachten des Europäischen Patentamts für nationale Gerichte (Kapitel V). Einige Bestimmungen des Achten Teils des Vorentwurfs werden zusammen mit Sachverständigen der Justizministerien zu überprüfen sein.

### **KAPITEL I**

#### **ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN**

104. Artikel 135 sieht vor, daß Mitglieder der Beschwerdekammer von jedem Beteiligten zum Beispiel wegen Interessenkonflikts oder Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden können. Die Beschwerdekammer entscheidet über die Ablehnung. Die Frage, ob das betroffene Mitglied bei der Entscheidung mitwirken darf, muß noch zusammen mit den Rechtssachverständigen geprüft werden. Wird eine solche Ausschließung angenommen, so ist weiter zu prüfen, welche Regelung anzuwenden ist, falls die Kammer beschlußunfähig wird, weil einige oder alle ihrer Mitglieder abgelehnt werden.

105. In bezug auf Artikel 136 Absatz 4 ist zusammen mit Rechtssachverständigen zu prüfen, ob das Europäische Patentamt befugt sein soll, gegen einen nicht erschienenen Zeugen eine Geldbuße zu verhängen. Diese Befugnis könnte jedoch als überflüssig angesehen werden, da das Europäische Patentamt – wie in Absatz 6 vorgesehen – veranlassen kann, daß Zeugen durch Gerichte der einzelnen Vertragsstaaten vernommen werden.

Nach Absatz 5 behandelt jeder Vertragsstaat – auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentamts – eine Eidesverletzung wie eine vor seinen eigenen Gerichten begangene Straftat. Auch Absatz 5 muß zusammen mit den Rechtssachverständigen geprüft werden.

106. Artikel 137 sieht vor, daß das Europäische Patentamt beim Internationalen Patentinstitut jederzeit einen ergänzenden Bericht über den Stand der Technik einholen kann. Die Kosten für den Bericht trägt der Anmelder, zumindest wenn sie durch Änderung der Patentansprüche verursacht werden oder wenn ein internationaler Recherchenbericht ergänzt werden muß. Dieser Artikel ist jedoch im Hinblick auf Anregungen der internationalen Organisationen zu überprüfen; diese Organisationen haben nämlich vorgeschlagen, die Anmeldegebühr mit der Recherchegebühr zusammenzulegen und für diese kombinierte Gebühr einen Durchschnittssatz festzulegen, so daß für die in Absatz 2 Buchstaben a und b erwähnten ergänzenden Recherchen keine zusätzliche Gebühr zu entrichten wäre.

107. Artikel 138 gibt dem Anmelder das Recht, verschiedene Gruppen von Patentansprüchen für verschiedene Staaten einzureichen, wenn der Inhalt einer früheren Patentanmeldung nach Artikel 11 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik gehört und die Benennungen einander überschneiden. Es ist noch zu klären, ob die gleiche Möglichkeit auch auf die Beschreibung ausgedehnt werden soll.

108. Artikel 139 legt den Grundsatz fest, daß Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.

109. Artikel 140 behandelt die mündlichen Verhandlungen, die von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten stattfinden. Von diesem allgemeinen Grundsatz ist in Absatz 2 (der aus Artikel 84 des Ersten Vorentwurfs übernommen wurde) eine Ausnahme vorgesehen, wonach der Anmelder nur dann einen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung hat, wenn die Prüfungsstelle beabsichtigt, die Anmeldung ganz oder teilweise zurückzuweisen.

110. Artikel 142 gibt dem Anmelder, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen wieder in den vorigen Stand eingesetzt zu werden. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet statt bei der Frist für die Entrichtung der Anmeldegebühr, bei der zwölfmonatigen Prioritätsfrist, bei der sechzehnmonatigen Frist für die Einreichung vollständiger Angaben über die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, bei der Frist für die Stellung

des Prüfungsantrags und bei der Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung unter Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung.

Gemäß Absatz 6 darf jedermann, der die Erfindung in gutem Glauben in der Zeit zwischen dem Eintritt der Rechtskraft der Zurückweisung der Anmeldung und der Bekanntmachung der Wiedereinsetzung des Anmelders in den vorigen Stand in Benutzung genommen hat, die Benutzung unentgeltlich fortsetzen.

Artikel 142 behandelt nur die Wiedereinsetzung des Anmelders in den vorigen Stand. Es ist jedoch noch zu prüfen, ob Artikel 142 auch auf Patentinhaber und Einsprechende ausgedehnt werden sollte.

111. Artikel 143 behandelt die Folgen, die sich aus dem Tode des Anmelders in bezug auf die europäische Patentanmeldung ergeben, wenn dessen Erben nicht ermittelt werden können. Die Bestimmung wird zusammen mit den Rechtssachverständigen noch weiter geprüft werden.

112. In Artikel 144 wird klargestellt, daß sich das Europäische Patentamt sowohl im Prüfungs- und Beschwerdeverfahren als auch im Einspruchsverfahren an die vom Anmelder genehmigte Fassung der Anmeldung bzw. an die vom Patentinhaber genehmigte Fassung des Patents zu halten hat.

113. Soweit das Übereinkommen keine Vorschriften über das Verfahren enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts. Fehlen solche Grundsätze, so zieht das Europäische Patentamt das Recht eines oder mehrerer Vertragsstaaten heran (Artikel 145). Diese Frage wird zusammen mit den Rechtssachverständigen erörtert werden.

## KAPITEL II

### ÖFFENTLICHKEIT, ZUSTELLUNG UND AKTENEINSICHT

114. Die mündliche Verhandlung ist mit einigen Ausnahmen öffentlich, wenn sie vor der Beschwerdekammer oder der Einspruchsabteilung stattfindet und eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung betrifft (Artikel 147).

115. Abgesehen von der Mitteilung gewisser Angaben – unter anderem Bezeichnung der Erfindung – wird Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, bevor diese nach achtzehn Monaten veröffentlicht sind, nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt (Artikel 149).

Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen: Aufgrund der einen Ausnahme (Absatz 2) kann ein Konkurrent, der mit der Herstellung eines Erzeugnisses o.ä. begonnen hat, in die Akten Einsicht nehmen, wenn die Umstände erfordern, daß er in voller Kenntnis der Sachlage darüber entscheiden kann, ob er die Erfindung weiter benutzen bzw. dafür weitere Investitionen vornehmen soll. Die zweite Ausnahme betrifft eine veröffentlichte Teilanmeldung. Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht veröffentlicht worden (beispielsweise im Falle der Zurücknahme), sollte ein Konkurrent prüfen

können, ob z.B. die für die Teilanmeldung beanspruchte Priorität auch tatsächlich gegeben ist (Absatz 3).

Nachdem die Anmeldung nach 18 Monaten veröffentlicht ist, wird Dritten Einsicht in diejenigen Teile der Akten gewährt, die sich unmittelbar auf das Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents oder auf das Einspruchsverfahren beziehen.

Der Präsident des Europäischen Patentamts entscheidet, ob die in Absatz 6 genannten Angaben von Amts wegen veröffentlicht oder nur Dritten auf Antrag mitgeteilt werden.

Der Vorschlag, die Klassifikationssymbole in die Angaben einzubeziehen, wurde geprüft. Dies würde jedoch über die entsprechenden PCT-Bestimmungen (Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b) hinausgehen.

116. Nach Artikel 150 muß der Anmelder auf Verlangen Angaben (Aktenzeichen und Staaten) über nationale Anmeldungen für die Erfindung oder einen Teil der Erfindung, die Gegenstand der europäischen Anmeldung ist, machen. Tut er dies nicht, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Diese Bestimmung ergänzt die in Artikel 62 vorgesehene Regelung für den Austausch von Recherchen- und Prüfungsergebnissen.

### KAPITEL III

#### KOSTEN UND ZWANGSVOLLSTRECKUNG

117. Die Kosten des Patenterteilungsverfahrens – und insbesondere die Kosten für die Beweisaufnahme – werden grundsätzlich vom Anmelder selbst getragen. Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine Anhörung der Beteiligten oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheidet (Artikel 151 Absatz 1). Die Verteilung der Kosten wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet; dabei werden nur die Kosten berücksichtigt, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig sind.

118. Die Entscheidungen des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten des Verfahrens und über die Erhebung einer Geldbuße sind vollstreckbare Titel (Artikel 152 Absatz 1). Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozeßrechts des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Jeder Vertragsstaat bestimmt die nationale Behörde, welche die Vollstreckungsklausel für den vom Europäischen Patentamt ausgestellten Titel erteilt (Artikel 152 Absatz 2). Danach kann der Beteiligte die Zwangsvollstreckung nach nationalem Recht betreiben, indem er die zuständige Stelle unmittelbar anruft (Artikel 152 Absatz 3).

Nach einem anderen Lösungsvorschlag wäre vorzusehen, daß eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten oder der Geldbuße gemäß den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem die Zwangsvollstreckung erfolgt, in der gleichen Weise wie das Urteil eines Gerichts dieses Staates vollstreckbar ist.

Die Frage der Zwangsvollstreckung wird zusammen mit den Rechtssachverständigen erneut geprüft werden.

### KAPITEL IV

#### VERTRETUNG

119. Nach Artikel 153 kann die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt nur durch natürliche Personen wahrgenommen werden, die in eine beim Europäischen Patentamt geführte Liste eingetragen sind. Als Ausnahme davon kann die Vertretung jedoch auch von einem Rechtsanwalt wahrgenommen werden, der in einem Vertragsstaat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentrechts ausüben kann (Absatz 5).

Die von einem Vertreter verlangten Befähigungen und Voraussetzungen, aufgrund deren er in die Liste eingetragen werden kann, sind in den Absätzen 2 und 3 festgelegt.

Die Frage, ob juristische Personen vertretungsbefugt sein sollen, wurde geprüft. Sie könnte praktisch dadurch gelöst werden, daß diejenigen Mitglieder der Führungsorgane juristischer Personen, die vor dem Europäischen Patentamt auftreten wollen, sich in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste eintragen lassen.

Die Frage der berufsmäßigen Vertretung wird unter Berücksichtigung der Diskussion mit den interessierten Kreisen erneut geprüft werden.

120. Die natürlichen und juristischen Personen, die weder Sitz noch Wohnsitz im Gebiet eines der Vertragsstaaten haben, müssen sich in jedem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vertreten lassen. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, sich vertreten zu lassen (Artikel 154).

121. Bei der Erörterung der Frage der notwendigen Vertretung wurde in Erwägung gezogen, ob diese auf bestimmte Verfahrenshandlungen beschränkt werden könnte und ob lediglich ein Zustellungsbevollmächtigter zu ernennen sei, an den sich das Europäische Patentamt wenden könnte.

Es wurde beschlossen, daß grundsätzlich alle Verfahrenshandlungen durch einen Vertreter vorzunehmen sind. Im Interesse des Anmelders soll jedoch als Ausnahme vorgesehen werden, daß dieser die Anmeldung selbst einreichen kann, wenn innerhalb einer bestimmten Frist ein Vertreter bestellt wird (Absatz 3). Weitere Ausnahmen können in der Ausführungsordnung vorgesehen werden. Im vorliegenden Entwurf der Ausführungsordnung ist eine zusätzliche Ausnahme für den Fall vorgesehen, daß der Prüfungsantrag von einem Dritten gestellt wird.

Handlungen, bei denen keine Ausnahme zugelassen ist, sind unwirksam, sofern sie nicht vom Vertreter vorgenommen werden.

122. Artikel 155 behandelt die Vollmacht. Es wurde die Frage erörtert, ob eine Einzelvollmacht vorgeschrieben werden oder ob möglicherweise eine allgemeine Vollmacht ausreichen sollte. Man wies hierbei darauf hin, daß in einigen Ländern, welche die allgemeine Vollmacht kennen, die Erfahrungen hiermit nicht immer zufriedenstellend waren. Die Lösung dieser Frage wurde der



Ausführungsordnung vorbehalten. Die vorgeschlagene Lösung geht dahin, daß der Präsident des Europäischen Patentamts in allen Fällen, in denen eine allgemeine Vollmacht erteilt worden ist, die Benutzung von Standardformen vorschreiben kann.

In Absatz 3 sind besondere Vorschriften für das etwaige Erlöschen der Vollmacht mit dem Tod des Vollmachtgebers usw. enthalten.

Der Vertreter wird auf jeden Fall weiter als Vertreter angesehen, bis das Erlöschen der Vertretungsvollmacht dem Europäischen Patentamt angezeigt worden ist.

Auch Artikel 155 wird mit den Rechtssachverständigen erörtert werden.

## KAPITEL V

### GUTACHTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

123. Nach Artikel 156 haben die nationalen Gerichte die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, bei einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage betreffend ein europäisches Patent das Europäische Patentamt um ein technisches Gutachten zu ersuchen. Diese Bestimmung bedeutet nicht, daß Rechtsgutachten oder insbesondere Stellungnahmen über die Gültigkeit eines europäischen Patents abzugeben sind.

Die Kosten für ein solches Gutachten hat das ersuchende Gericht zu tragen.

## NEUNTER TEIL

### ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

#### BERICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 157

124. Artikel 157 betrifft die Anlaufzeit des Europäischen Patentamts und die Behandlung der europäischen Patentanmeldungen während dieses Zeitraums. Das Europäische Patentamt wird zu Beginn seiner Tätigkeit nicht über genügend Personal verfügen, um alle Patentanmeldungen nach Artikel 88 zu prüfen. Der Verwaltungsrat kann diese Prüfung dann auf einige Gebiete der Technik beschränken.

Was diese Gebiete der Technik anbelangt, so dürfte das Europäische Patentamt in der Lage sein, die Anmeldungen bis zum Stadium der Veröffentlichung der Anmeldung zu bearbeiten. Somit wird ein Verfahrensstadium erreicht, welches dem des PCT-Verfahrens entspricht.

125. Absatz 2 soll lediglich als Sicherheitsventil dienen: Kann das Europäische Patentamt beispielsweise die Anmeldung nicht bis zu diesem Stadium bearbeiten oder ist das Internationale Patentinstitut noch nicht in der Lage, auf einigen Gebieten Berichte über den Stand der Technik zu erstellen, so kann der Verwaltungsrat das Verfahren nach seinem Ermessen einschränken. Auf jeden Fall muß jedoch geprüft werden, ob die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Artikels 68 entspricht, damit dem Anmelder der Prioritäts-tag zuerkannt wird.

126. Kann eine Patentanmeldung infolge der genannten Beschränkungen nicht weiterbehandelt werden, so kann sie nach Artikel 124ff. in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden (siehe auch Nummern 94 bis 96).

#### BERICHT DER BRITISCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 159

127. Artikel 159 regelt die Frage, welche Vorbehalte ein Staat bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde geltend machen kann. Es soll einem Staat ermöglicht werden, dem Übereinkommen anzugehören, selbst wenn er wegen der innerstaatlichen Verhältnisse für eine gewisse Zeit nicht in der Lage ist, alle vom Übereinkommen auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

128. Abweichend von Artikel 133 kann sich ein Staat das Recht vorbehalten, ein europäisches Patent für Nahrungs- und Arzneimittel sowie für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren (mit Ausnahme mikrobiologischer Verfahren) für nichtig oder unwirksam zu erklären, wenn er selbst für solche Erzeugnisse oder Verfahren keine nationalen Patente erteilt. Ist die Laufzeit seiner nationalen Patente kürzer als die in Artikel 20a vorgesehene Frist von 20 Jahren, so kann sich der Staat außerdem das Recht vorbehalten, für europäische Patente, die für diesen Staat gelten, eine solche kürzere Laufzeit vorzusehen.

129. Ein derartiger Vorbehalt gilt nur während eines Zeitraums von 10 Jahren, gerechnet vom Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens an. Dieser Zeitraum beginnt also nicht an dem Tag, an dem der betreffende Staat das Übereinkommen ratifiziert.

130. Nach Absatz 2 soll ein Vorbehalt zurückgenommen werden, sobald es die Umstände gestatten.

#### BERICHT DER DEUTSCHEN DELEGATION ÜBER ARTIKEL 160

131. Die Bemerkungen zu Artikel 160 (Frist zur Stellung des Prüfungsantrags während einer Übergangszeit) sind in den Nummern 53 und 54 enthalten.

# EINFÜHRENDER BERICHT

## ZUM ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

BERICHTERSTATTER: HERR P. FRESSONNET,

*Directeur adjoint,  
Institut National de la Propriété Industrielle (Frankreich),  
als Vorsitzender der Untergruppe  
„Ausführungsordnung“ der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

1. Die Arbeitsgruppe I hielt es in ihrer Sitzung vom 1. bis 3. April 1970 für zweckmäßig, neben ihren Arbeiten zur Ausarbeitung des Vorentwurfs eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren bereits mit der Prüfung des Vorentwurfs einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu beginnen, da beide Texte von der Diplomatischen Konferenz der Vertreter der Staaten anzunehmen sind. Zu diesem Zweck setzte sie eine Untergruppe ein, die fünf Sitzungen abgehalten hat: die erste Ende Juli 1970, d.h. unmittelbar nach der Diplomatischen Konferenz in Washington über den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, und die letzte Mitte Januar 1971.

2. Das Ergebnis der Arbeit der Untergruppe wurde zunächst der Arbeitsgruppe I in ihrer Sitzung vom 26. bis 29. Januar 1971 und sodann der Regierungskonferenz auf ihrer 4. Tagung vom 20. bis 28. April 1971 unterbreitet. Die Regierungskonferenz hat den vorgelegten Text mit einigen kleineren Änderungen als Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung angenommen; er soll später den Sachverständigen der Justizministerien der in der Arbeitsgruppe I vertretenen Delegationen zur Prüfung vorgelegt werden, und auch die nichtstaatlichen internationalen Organisationen sollen zu ihm noch Stellung nehmen.

3. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung enthält 125 Artikel in vorläufiger Anordnung; einige dieser Artikel enthalten zahlreiche Bestimmungen, die zwangsläufig ins einzelne gehen, wie beispielsweise hinsichtlich der Form und des Inhalts der verschiedenen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung.

Dieser Vorentwurf enthält — vorbehaltlich späterer Überprüfung — Durchführungsbestimmungen für alle Artikel des Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel, die von den Arbeitsgruppen II, III und IV ausgearbeitet worden sind, soweit hierzu überhaupt Durchführungsbestimmungen erforderlich sind (Arbeitsgruppe II: Artikel 35a bis 35p und 162 bis 173; Arbeitsgruppe

III: Artikel 39; Arbeitsgruppe IV: Artikel 41 bis 52d und Artikel 158); für die Gebührenordnung enthält der Vorentwurf keine Durchführungsbestimmungen.

4. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung regelt viele Dinge, geht sehr ins einzelne und kann mitunter den Eindruck erwecken, übermäßig kompliziert zu sein. Die Untergruppe war sich dieser Sachlage sehr wohl bewußt; sie hat übrigens alle jene Bestimmungen nicht in die Ausführungsordnung aufgenommen, die ihres Erachtens in den Bereich der Weisungsbefugnis des Präsidenten des Europäischen Patentamts fallen könnten.

Nach Ansicht der Untergruppe könnte jedoch der Vorentwurf nur auf Kosten der Klarheit und der Sicherheit vereinfacht werden, die jeder haben muß, der an den verschiedenen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt beteiligt ist; andererseits würde das Fehlen von Bestimmungen über den einen oder anderen Punkt auf internationaler Ebene zu anfechtbaren oder strittigen Lösungen führen, während eine solche Lücke in einer nationalen Rechtsvorschrift leicht durch eine Bezugnahme auf das allgemeine Recht oder auf allgemeine Rechtsgrundsätze geschlossen werden kann.

5. Im nachstehend veröffentlichten Generalbericht, den Herr R. SINGER, Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt, erstellt hat, werden die meisten Artikel des Ersten Vorentwurfs einer Ausführungsordnung erläutert. Diese beachtenswerten Erläuterungen werden gewiß das Verständnis des Textvorschlags sowie der Motive der Untergruppe erleichtern.

6. Es sei mir jedoch gestattet, auf die drei wesentlichen Teile des Vorentwurfs aufmerksam zu machen: Verwendung der Sprachen, Formvorschriften für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung und allgemeine Verfahrensbestimmungen.

Ganz offensichtlich ist das Problem der Verwendung der Sprachen in den Verfahren vor dem Europäischen

Patentamt von großer Bedeutung. In dem Gebiet, für das europäische Patente erteilt werden können, werden siebzehn verschiedene Amtssprachen gesprochen. Dem Europäischen Patentamt kann sinnvollerweise nicht zugemutet werden, diese siebzehn Sprachen in den schriftlichen oder mündlichen Verfahren zu benutzen. Grundsätzlich ist Verfahrenssprache die Sprache der europäischen Patentanmeldung, die sich nach Artikel 34 Absatz 3 des Übereinkommens bestimmt, also Deutsch, Englisch oder Französisch, „vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgesehenen Ausnahmen“.

Ich glaube sagen zu können, daß die Untergruppe bestrebt war, die Verwendung der Sprachen in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt so liberal wie möglich zu gestalten. Als Beispiel möchte ich nur die in Absatz 4 der Nummer 5 zu Artikel 34 der Ausführungsordnung vorgesehene Erweiterung nennen, wonach mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts in einem mündlichen Verfahren jede Sprache benutzt werden kann.

Die Untergruppe war tatsächlich bemüht, soweit wie irgend möglich – auch durch Ermäßigung der Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdegebühren (Nummer 2 zu Artikel 34) – die Schwierigkeiten zu mildern, die sich für die an einem Verfahren vor den Organen des Europäischen Patentamts Beteiligten ergeben können, wenn sie die deutsche, die englische oder die französische Sprache nicht hinreichend beherrschen.

7. Zahlreiche Bestimmungen regeln die Formvorschriften für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Diese Bestimmungen sind zwangsläufig präzise gefaßt.

Die Untergruppe hat sich hier weitgehend frühere Arbeiten zunutze gemacht, insbesondere jene Arbeiten, die in Straßburg vom Patentsachverständigenausschuß des Europarats und unlängst in Genf und in Washington unternommen wurden, als der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens sowie die dazugehörige Verfahrensregelung unter Federführung der Weltorganisation für den Schutz geistigen Eigentums ausgearbeitet und später geschlossen wurde.

Im Memorandum vom 10. März 1969, auf dessen Grundlage die Staaten der Regierungskonferenz die Arbeiten zur Ausarbeitung des europäischen Patents aufgenommen haben, wird empfohlen, „die Anmeldebestimmungen der beiden Übereinkünfte (PCT und europäisches Übereinkommen) aufeinander abzustimmen“.

Diese Abstimmung ist im Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung vorgenommen worden. Der PCT und dessen Verfahrensregelung ließen der Untergruppe natürlich die Möglichkeit, einige Bestimmungen in dem von ihr für wünschenswert gehaltenen Sinne zu ändern. Die Untergruppe war aber ständig bestrebt, alle verwaltungstechnischen Schwierigkeiten für das Europäische Patentamt zu vermeiden, die sich dadurch ergeben könnten, daß die unmittelbar bei ihm eingereichten europäischen Patentanmeldungen einerseits und die ihm nach den PCT-Regeln übermittelten Anmeldungen andererseits unterschiedlich behandelt werden.

8. Die Ausführungsordnung enthält schließlich wichtige Regelungen für die Verfahren vor den einzelnen Organen des Europäischen Patentamts. Einige davon fallen in den eigentlichen Bereich des materiellen Patentrechts und lehnen sich an Vorschriften an, die in den verschiedenen nationalen Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz der europäischen Länder gelten. Die übrigen betreffen ganz allgemein das Verfahrensrecht und sind soweit wie irgend möglich aus der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften übernommen worden. Sie werden den Sachverständigen der Justizministerien zur eingehenden Prüfung vorgelegt werden müssen.

9. Der Erste Vorentwurf einer Ausführungsordnung ist das gemeinsame Werk der sechs Delegationen der Untergruppe, die in ihrer Arbeit von den Beobachtern der Weltorganisation für den Schutz geistigen Eigentums und des Internationalen Patentinstituts sowie vom Sekretariat der Konferenz weitgehend unterstützt wurden. Vorschläge und Gegenvorschläge wurden von den einzelnen Delegationen und auch auf Bitte von den Beobachtern in einer angenehmen Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses und mit großer Sachkenntnis vorgebracht.

10. Ich möchte hier allen für die Mühen danken, die ein jeder sieben Monate lang auf sich genommen hat. Wenn das Arbeitsergebnis, welches vorzulegen ich die Ehre habe, befriedigend erscheint, so kommt das Verdienst dafür allen gemeinsam zu. Es sei mir jedoch gestattet, ganz besonders den Mitgliedern des Redaktionsausschusses und dessen Vorsitzenden, Herrn NEERVOORT, Sekretär beim niederländischen Patentamt (Octrooiraad), zu danken und meine besondere Anerkennung dem Generalberichterstatler der Untergruppe, Herrn Dr. R. SINGER, Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt, zu bezeugen, der mir jederzeit mit seiner umfassenden Kenntnis des Patentrechts sachkundig zur Seite gestanden hat.

## GENERALBERICHT

### ÜBER DEN ERSTEN VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

BERICHTERSTATTER: HERR Dr. R. SINGER,

*Abteilungspräsident beim Deutschen Patentamt,*

*als Generalberichterstatter der Untergruppe*

*„Ausführungsordnung“ der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

11. Auf ihrer 4. Arbeitssitzung vom 1. bis 3. April 1970 hat die Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens beschlossen, eine Untergruppe zur Ausarbeitung der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren einzusetzen. In diese Untergruppe haben alle Delegationen der Arbeitsgruppe I Vertreter entsandt.

12. Die Gruppe hat 5 Sitzungen abgehalten: vom 24. bis 26. Juni, vom 15. bis 18. September, vom 20. bis 23. Oktober, vom 23. bis 27. November 1970 und vom 12. bis 14. Januar 1971. Sie hat einen Ersten Vorentwurf der Ausführungsordnung zum Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren ausgearbeitet. Die Gruppe ist sich dessen bewußt, daß sie die ungeheure Arbeit nur dank der intensiven Vorarbeit und der souveränen und verständigen Leitung der Sitzungen durch ihren Vorsitzenden, Herrn P. FRESSONNET, Vizedirektor des Institut Nationale de la Propriété Industrielle, Paris, abschließen konnte. Gleichzeitig möchte sie auch besonders dem hervorragenden Leiter des unermüdlich tagenden Redaktionsausschusses, Herrn NEERVOORT, Sekretär des niederländischen Patentamts (Octrooiraad) danken, der entscheidenden Anteil daran hatte, daß die Beschlüsse der Gruppe in einem verständlichen Vertragstext ihren Niederschlag gefunden haben.

Die Arbeitsgruppe I hat auf ihrer 7. Sitzung vom 26. bis 29. Januar 1971 den Ersten Vorentwurf der Ausführungsordnung zur Kenntnis genommen und mit gewissen Änderungen gebilligt.

Ob die von den Arbeitsgruppen II bis IV ausgearbeiteten Vorschriften Ausführungsbestimmungen erforderlich machen, ist von der Gruppe nicht geprüft worden.

13. Bei Ausarbeitung der Artikel hat sich die Gruppe insbesondere auf den bisher unveröffentlichten Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Abkommen über ein europäisches Patentrecht gestützt, der von der EWG-Arbeitsgruppe „Patente“ im Jahre 1964 erstellt worden ist. Die Gruppe war außerdem bestrebt, ihre Arbeitsergebnisse, insbesondere die Anmeldebestim-

mungen, mit den Bestimmungen der PCT-Verfahrensregelung in Einklang zu bringen. Die von der Gruppe ausgearbeiteten allgemeinen Verfahrensbestimmungen lehnen sich zum Teil eng an die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften an.

14. Wie in dem erwähnten Vorentwurf von 1964 sind die einzelnen Vorschläge der Gruppe nach den Artikeln des Übereinkommens bezeichnet, für die Ausführungsbestimmungen geschaffen worden sind. Daraus ergibt sich, daß die Reihenfolge der vorgelegten Artikel der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens entspricht. Die Gruppe geht jedoch davon aus, daß die Ausführungsordnung zu einem späteren Zeitpunkt durchlaufend numeriert wird.

Zu der Frage, ob und welche Artikel des Ersten Vorentwurfs einer Ausführungsordnung in das Übereinkommen übernommen werden könnten, hat die Gruppe grundsätzlich nicht Stellung genommen. Diese Aufteilung dürfte ihrer Ansicht nach erst bei der endgültigen Überarbeitung des gesamten Vertragswerks vorgenommen werden.

Im folgenden werden wegen des Umfangs des Arbeitsergebnisses nur die Artikel behandelt, die für das Patenterteilungsverfahren von besonderer Bedeutung sind oder bei deren Ausarbeitung besondere Meinungsverschiedenheiten unter den Delegationen der Gruppe zu überwinden waren. Unter Anlegung dieser Maßstäbe erscheint eine Kommentierung der wenigen Ausführungsbestimmungen zu dem Ersten Teil (Artikel 1 bis 8a – Allgemeine Bestimmungen), dem Sechsten Teil (Artikel 129 bis 132 – Aufrechterhaltung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents) und dem Neunten Teil (Artikel 157 bis 160 – Übergangsbestimmungen) des Übereinkommens entbehrlich. Zu dem Siebten und Zehnten Teil (Nichtigkeit des europäischen Patents – Schlußbestimmungen) des Übereinkommens hat die Gruppe keine Ausführungsbestimmungen entworfen. Der folgende Bericht beschränkt sich daher auf Ausführungsbestimmungen zum Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften und Achten Teil des Übereinkommens.

ZUM ZWEITEN TEIL DES  
ÜBEREINKOMMENS  
*MATERIELLES PATENTRECHT*  
(Artikel 9 bis 28b)

15. In Artikel 12 Buchstabe b des Übereinkommens ist vorgesehen, daß eine Offenbarung der Erfindung durch den Anmelder nicht neuheitsschädlich ist, wenn sie innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag auf einer bestimmten internationalen Ausstellung erfolgt. Die Ausführungsbestimmung hierzu (Nummer 1 zu Artikel 12) sieht vor, daß dieser Sachverhalt bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung geltend gemacht und innerhalb einer Frist von 4 Monaten nach der Einreichung durch eine Bescheinigung der Ausstellungsleitung nachgewiesen werden muß. Diese Bestimmung ist dem französischen Recht nachgebildet und findet eine Parallele in den Bestimmungen des Übereinkommens über die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung (Artikel 75 Absätze 1 und 2 des Übereinkommens).

16. Artikel 16 des Übereinkommens dient der Wahrung der Rechte des Berechtigten, wenn eine europäische Patentanmeldung von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist. In der Ausführungsordnung soll die Stellung des Berechtigten gestärkt werden: Auf seinen Antrag soll das Erteilungsverfahren nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden (Nummer 1 Absatz 1 zu Artikel 16). Das hat zur Folge, daß der Anmelder die europäische Patentanmeldung während der Aussetzung des Erteilungsverfahrens ohne Zustimmung des Gegners nicht zurücknehmen kann (Nummer 2 zu Artikel 16).

Ist von einem nationalen Gericht — oder wie z.B. in dem Vereinigten Königreich von einer nationalen Behörde — festgestellt worden, daß nicht der Anmelder, sondern der andere das Recht auf das Patent hat, so kann dieser nach Artikel 16 des Übereinkommens innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung eine neue Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung beim Europäischen Patentamt einreichen. Unterläßt es der wahre Berechtigte, diese Neuanschuldung fristgemäß einzureichen, so bleibt die frühere Anmeldung beim Europäischen Patentamt anhängig. Für diesen — wohl nicht häufig vorkommenden — Fall sieht die Ausführungsordnung vor, daß das Verfahren zur Erteilung der früheren Anmeldung mit dem Erstanmelder fortgesetzt werden kann (Nummer 1 Absatz 2 Satz 2 zu Artikel 16).

Für den Fall, daß Artikel 16 des Übereinkommens auf das Einspruchsverfahren ausgedehnt werden sollte, sind Bestimmungen über die Aussetzung des Einspruchsverfahrens und die Beschränkung des Verzichts auf das europäische Patent während der Aussetzung ausgearbeitet worden (Nummern 3 und 4 zu Artikel 16).

Die gesamten Probleme des Artikels 16 und damit auch die Ausgestaltung der Lösung im einzelnen in der Ausführungsordnung werden erneut geprüft werden.

17. Zur Erfindernennung (Artikel 17 des Übereinkommens) ist vorgesehen worden, daß sie vom Anmelder oder Patentinhaber jederzeit bis zum Ablauf der Einspruchsfrist oder Abschluß des Einspruchsverfahrens bewirkt werden kann (Nummer 1 zu Artikel 17), sofern nicht das nationale Recht zumindest eines der benannten Vertragsstaaten für eine nationale Anmeldung die Erfindernennung vorschreibt (Artikel 69a des Übereinkommens). Die Erfindernennung soll in geeigneter Weise, insbesondere auf den Druckschriften des Europäischen Patentamts, bekanntgemacht werden (Nummer 2 zu Artikel 17).

18. Artikel 21 des Übereinkommens regelt das europäische Zusatzpatent.

Die einschlägigen Bestimmungen der Ausführungsordnung entfallen natürlich, wenn die vorgesehene Überprüfung des Artikels 21 zu einem Wegfall des Systems der Zusatzpatente führen sollte.

Artikel 21 Absatz 7 des Übereinkommens sieht vor, daß der Anmelder eine europäische Zusatzpatentanmeldung in eine selbständige europäische Patentanmeldung umwandeln kann, bis das Europäische Patentamt ihm mitteilt, in welcher Fassung es das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. In der Ausführungsordnung soll der umgekehrte Fall, nämlich die Umwandlung einer selbständigen europäischen Patentanmeldung in eine europäische Zusatzpatentanmeldung, ausdrücklich untersagt werden (Nummer 1 zu Artikel 21).

Es soll auch ausdrücklich klargestellt werden, daß eine europäische Zusatzpatentanmeldung nur einem einzigen europäischen Hauptpatent und keinem Zusatzpatent zugeordnet werden kann (Nummer 2 zu Artikel 21).

Nach Artikel 21 Absatz 3 des Übereinkommens wird das europäische Zusatzpatent nur dem Inhaber des europäischen Hauptpatents erteilt. Dazu hat die Gruppe eine Ausführungsbestimmung vorgesehen, die regelt, wer vom Europäischen Patentamt als Inhaber des Hauptpatents anzusehen ist (Nummer 3 zu Artikel 21).

19. Artikel 23 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 28a des Übereinkommens enthalten Bestimmungen über Eintragungen, u.a. von Lizenzen, in das europäische Patentregister.

Hierzu sieht eine Ausführungsbestimmung vor, daß eine Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet wird, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen (Nummer 2 Absatz 1 zu Artikel 28a). Diese Beschränkung auf eine rein formelle Eintragungsvoraussetzung trägt dem Umstand Rechnung, daß eine Begriffsbestimmung der ausschließlichen Lizenz unter den an der Regierungskonferenz beteiligten Staaten als ausgeschlossen erscheint.

Eine weitere Regelung soll den Begriff der Unterlizenz für die Zwecke des europäischen Patentregisters klären: Eine Unterlizenz wird im Register als solche bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im Register eingetragen ist (Nummer 2 Absatz 2 zu Artikel 28 a).

ZUM DRITTEN TEIL DES  
ÜBEREINKOMMENS  
DAS EUROPÄISCHE PATENTAMT  
(Artikel 30 bis 63)

20. Die Grundsätze über die im europäischen Patenterteilungsverfahren zu verwendenden Sprachen sind in Artikel 34 des Übereinkommens niedergelegt. Die Ausführungsordnung enthält weitere sehr ins einzelne gehende Bestimmungen zu diesem Problem, die eine ziemlich genaue Vorstellung über die einzuschlagende Praxis vermitteln sollen. Diese Bestimmungen bilden ein Kernstück der Ausführungsordnung. Sie sind gekennzeichnet von dem Bestreben, einen abgewogenen Ausgleich herzustellen zwischen der Notwendigkeit, im Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents eine einheitliche Verfahrenssprache zu verwenden, und dem Interesse der Beteiligten, sich vor dem Europäischen Patentamt der Sprache zu bedienen, die sie am besten beherrschen. Die entsprechenden Bestimmungen konnten im wesentlichen unverändert aus dem Vorentwurf von 1964 übernommen werden.

21. Es ist vorgesehen worden, daß die vom Anmelder gemäß Artikel 34 Absatz 2 des Übereinkommens eingereichte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in die deutsche, englische oder französische Sprache im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt grundsätzlich die Anmeldung in der Originalsprache ersetzt. Für die Bestimmung des Umfangs des Schutzbegehrens allerdings ist bestimmt, daß das Europäische Patentamt auf den Originaltext zurückgreifen kann. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung ist auf drei Monate nach der Einreichung und in dem Fall, daß für die europäische Patentanmeldung eine Priorität in Anspruch genommen wird, auf dreizehn Monate nach dem Prioritätstag festgesetzt worden (Nummer 1 zu Artikel 34).

22. Um den Personen, die ihre Anmeldung und Schriftsätze übersetzen lassen müssen, einen Ausgleich für die Übersetzungskosten zu schaffen, ist eine prozentuale Ermäßigung der Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr vorgesehen worden (Nummer 2 zu Artikel 34).

23. Für das schriftliche Verfahren ist der in Artikel 34 Absatz 3 des Übereinkommens festgelegte Grundsatz der Verwendung der Verfahrenssprache in zweifacher Hinsicht durchbrochen worden. Erstens kann der Einsprechende seine Schriftsätze außer in der Verfahrenssprache auch in einer der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts einreichen. Zweitens können Beweisurkunden des Anmelders oder Einsprechenden, insbesondere technische Druckschriften, in jeder Sprache vorgelegt werden. Das Europäische Patentamt kann allerdings eine beglaubigte Übersetzung verlangen. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung der nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßten fristgebundenen Schriftsätze des Anmelders oder Einsprechenden ist im Interesse der zügigen Durchführung des Verfahrens auf einen Monat nach der Einreichung festgesetzt worden. Wird eine Übersetzung nicht inner-

halb der festgesetzten Frist vorgelegt, so bleibt der Schriftsatz oder die Beweisurkunde, die hätte übersetzt werden müssen, unberücksichtigt (Nummer 4 zu Artikel 34).

24. Zahlreich sind die Ausnahmen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren. Jeder Beteiligte kann anstelle der Verfahrenssprache eine der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts sprechen, wenn er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens zwei Wochen vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich auch einer der anderen Amtssprachen der Vertragsstaaten bedienen, wenn er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. In den an der Regierungskonferenz derzeit beteiligten Staaten gibt es außer Deutsch, Englisch und Französisch vierzehn weitere Amtssprachen, nämlich Dänisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Makedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch und Türkisch. Um über diese liberale Regelung hinaus die Verständigung im mündlichen Verfahren nach den praktischen Bedürfnissen der jeweils Beteiligten zu erleichtern, ist weiter vorgesehen worden, daß das Europäische Patentamt von der getroffenen Regelung Ausnahmen zulassen kann (Nummer 5 Absatz 1 zu Artikel 34).

Die Beamten des Europäischen Patentamts sollen sich außer der Verfahrenssprache einer der beiden anderen Sprachen des Europäischen Patentamts bedienen können (Nummer 5 Absatz 2 zu Artikel 34).

Zeugen und Sachverständige sollen, wie grundsätzlich auch vor Gerichten, vor dem Europäischen Patentamt ihre Sprache sprechen dürfen. Werden sie nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag eines Beteiligten gehört, so hat dieser allerdings dafür zu sorgen, daß Aussagen, die nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch gemacht werden, in die Verfahrenssprache oder, sofern das Europäische Patentamt dies zuläßt, in eine der beiden anderen Sprachen des Amtes übersetzt werden (Nummer 5 Absatz 3 zu Artikel 34).

Sind alle Beteiligten und die zuständigen Beamten des Europäischen Patentamts einverstanden, so kann im mündlichen Verfahren jede Sprache gesprochen werden (Nummer 5 Absatz 4 zu Artikel 34).

Die Übersetzungen in die Verfahrenssprache oder in eine der anderen beiden Sprachen des Europäischen Patentamts übernimmt das Europäische Patentamt auf seine Kosten. Dies gilt natürlich nicht, soweit die Ausführungsordnung ausdrücklich vorsieht, daß ein Beteiligter selbst für die Übersetzung zu sorgen hat. Aber auch in diesem Fall können Ausnahmen zugelassen werden, wenn z.B. ein Dolmetscher des Europäischen Patentamts aus einer bekannten Sprache in die Verfahrenssprache übersetzen kann (Nummer 5 Absatz 5 zu Artikel 34).

25. Abgesehen von den erörterten Ausnahmen von der Verfahrenssprache läßt die Ausführungsordnung auch zu, daß die Verfahrenssprache auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Be-

teiligten geändert wird (Nummer 6 Absatz 1 zu Artikel 34). Dieser Fall kann bei der Abtretung einer Anmeldung oder eines Patents über die Grenze hinweg Bedeutung erlangen. Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Sprache der Anmeldung ist für diesen Fall vorgesehen, daß Änderungen der Beschreibung und der Ansprüche in der ursprünglichen Verfahrenssprache eingereicht werden müssen (Nummer 6 Absatz 2 zu Artikel 34).

26. Weitere Ausführungsbestimmungen betreffen die Sprache von Zusatzpatentanmeldungen (Nummer 7 zu Artikel 34) und Teilanmeldungen (Nummer 8 zu Artikel 34). Diese sind in der ursprünglichen Verfahrenssprache der Anmeldung des Hauptpatents bzw. der ursprünglichen Anmeldung einzureichen.

27. In den Artikeln 53ff. des Übereinkommens ist die Bildung der verschiedenen Organe und deren Aufgabe geregelt. Die Ausführungsordnung sieht Bestimmungen vor, die insbesondere die Geschäftsverteilung und Organisation betreffen.

28. Die Geschäftsverteilung auf die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen soll der Präsident des Europäischen Patentamts regeln, der auch die Zahl dieser Organe bestimmt (Nummer 1 zu Artikel 53).

Für die Geschäftsverteilung auf die Beschwerdekammern sind Bestimmungen getroffen worden, die einer von der Konferenz geäußerten Anregung Rechnung tragen sollen, die Gerichtsähnlichkeit der Beschwerdekammern zu verstärken. Die Geschäftsverteilung obliegt einem besonderen Gremium, dem Präsidium; dieses soll beschlußfähig sein, wenn mindestens 5 Mitglieder anwesend sind, unter denen sich der Präsident des Europäischen Patentamts oder ein Vizepräsident sowie die Vorsitzenden von 2 Beschwerdekammern befinden müssen. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind die Vorsitzenden aller anderen Beschwerdekammern und 3 weitere von ihren Kollegen gewählte Mitglieder der Beschwerdekammern. Das Präsidium verteilt jeweils vor Beginn des Geschäftsjahres die Geschäfte auf die Kammern und bestimmt die Mitglieder der einzelnen Kammern. Die Geschäftsverteilung innerhalb der Kammern auf deren Mitglieder ist Sache des Vorsitzenden der Kammer. Falls die Geschäftslage es erfordert, kann das Präsidium seine Anordnungen im Laufe des Geschäftsjahres ändern (Nummer 2 zu Artikel 53).

29. Die Gruppe hielt es für zweckmäßig, entsprechend dem Vorentwurf von 1964 eine Regelung über die verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts zu treffen. Die Gruppe war sich indessen bewußt, daß die getroffene Regelung nur eine Art Denkmodell ist, das ohne Zögern besseren Modellen weichen sollte. Da die Ausführungsordnung der Revision durch den Verwaltungsrat unterliegen wird, kann die Gliederung später ohne besondere Schwierigkeiten gegebenenfalls praktischen Bedürfnissen angepaßt werden.

Die Ausführungsordnung sieht vor, daß die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen zu Direktionen zusammengefaßt werden, deren Zahl vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegt wird. Die Direktionen, die Beschwerdekammern unter Einschluß der Großen Beschwerdekammer und die Dienststellen für die innere Verwaltung des Euro-

päischen Patentamts sollen zu Generaldirektionen zusammengefaßt werden. Jede Generaldirektion wird von einem Vizepräsidenten geleitet. Diese letztgenannte Bestimmung schließt nicht aus, daß ein Vizepräsident oder mehrere Vizepräsidenten, statt eine Generaldirektion zu leiten, nur die Vertretung des Präsidenten des Europäischen Patentamts wahrnehmen (Nummer 4 zu Artikel 53).

30. Um dem Europäischen Patentamt unnötig hohe Personalkosten zu ersparen, ist nach dem Vorbild des nationalen Rechts verschiedener Delegationen vorgesehen worden, daß der Präsident des Europäischen Patentamts nicht akademisch vorgebildete Beamte mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte betrauen kann, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten (Nummer 2 zu Artikel 54).

## ZUM VIERTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

### *DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG*

*(Artikel 64 bis 76)*

31. Artikel 64 des Übereinkommens regelt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Zur Ausführung dieser Bestimmung hat die Gruppe vorgesehen, wie die nationalen Behörden der Vertragsstaaten, bei denen europäische Patentanmeldungen eingereicht werden, mit diesen verfahren sollen. Sie sollen den Eingangstag auf den Unterlagen vermerken, dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung erteilen, die zumindest die Nummer der Anmeldung und den Tag der Einreichung enthält, und dem Europäischen Patentamt ein Doppel dieser Empfangsbescheinigung übersenden. Hieraus ergibt sich, daß die nationalen Behörden nur eine Art Briefkasten-Funktion wahrnehmen sollen (Nummer 2 zu Artikel 64).

32. Die Anmeldebestimmungen selbst bilden ein weiteres Kernstück der Ausführungsordnung. Sie sind vorläufig dem Artikel 66 des Übereinkommens zugeordnet, obwohl der unbefangene Leser sie vielleicht eher bei Artikel 72 des Übereinkommens erwarten könnte.

Die Gruppe erörterte den Gedanken, diese Bestimmungen überhaupt aus der Ausführungsordnung herauszunehmen. Aus der Erwägung heraus, daß ihre Änderung durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts möglich sein sollte, wurde vorgeschlagen, die Anmeldebestimmungen nach dem Übereinkommen und der Ausführungsordnung zu einer Rechtsordnung „dritter“ Klasse zu machen. Dies würde dem Vorbild des nationalen Rechts verschiedener Delegationen entsprechen. Die Gruppe kam jedoch überein, daß es zunächst einmal zweckmäßig wäre, diese für die Gestaltung des Verfahrens, für die interessierten Kreise und für die Harmonisierung mit PCT bedeutsamen Bestimmungen in einem ersten Entwurf im Rahmen der Ausführungsordnung zu erarbeiten. Die Anmeldebestimmungen gehen viel mehr ins einzelne als die Bestimmungen des Vorentwurfs von 1964; sie lehnen sich in Anordnung und Wortlaut sehr eng an die entsprechenden Bestimmungen der PCT-Verfahrensregelung an. Die Gruppe entschied sich jedoch dafür, bei der Übernahme von PCT-Texten redaktionelle Verbesserungen nicht völlig auszuschließen.

33. Mehrfach abhängige Patentansprüche sollen auch im Rahmen europäischer Patentanmeldungen zugelassen werden (Nummer 3 Absatz 4 zu Artikel 66). Die Gruppe einigte sich darauf, die für die PCT-Verfahrensregelung geltende Lösung (Regel 6.4) inhaltlich zu übernehmen, sie jedoch redaktionell verständlicher zu fassen.

34. Artikel 70 des Übereinkommens stellt den Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung auf. Die Ausführungsordnung gibt hierzu in Nummer 1 zu Artikel 70 eine authentische Interpretation. Sie entspricht, sprachlich etwas verbessert, völlig der Regel 13.2 der PCT-Verfahrensregelung.

Nummer 2 zu Artikel 70 stellt klar, daß in einer einzigen europäischen Patentanmeldung auch mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie enthalten sein können. Abweichend von der Bestimmung Nummer 1 zu Artikel 70 wurde hier jedoch keine Fiktion aufgestellt; der Grundsatz der Zulässigkeit mehrerer Kategorien in einer Anmeldung hängt immer davon ab, ob die verschiedenen Ansprüche gemäß Artikel 70 des Übereinkommens einheitlich sind; es bleibt also dem Europäischen Patentamt ein Ermessensspielraum.

Diese Bestimmung lehnt sich sehr eng an die entsprechende Regel der PCT-Verfahrensregelung (Regel 13.3) an. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Bestimmung wurden jedoch flexibler gefaßt.

35. Um die Anzahl der Patentansprüche in einer europäischen Patentanmeldung in vertretbaren Grenzen zu halten und dem besonderen Arbeitsaufwand Rechnung zu tragen, der mit der Prüfung einer Anmeldung mit zahlreichen Ansprüchen verbunden ist, hat die Gruppe vorgesehen, daß vom elften Patentanspruch an eine besondere Gebühr zu entrichten ist (Nummer 1 zu Artikel 71).

ZUM FÜNFTEN TEIL DES  
ÜBEREINKOMMENS  
PRÜFUNG, ERTEILUNG UND  
EINSPRUCHSVERFAHREN  
(Artikel 77 bis 127)

36. Anhand von Vorschlägen des Internationalen Patentinstituts in Den Haag entwarf die Gruppe eine Bestimmung über den Inhalt des Berichts über den Stand der Technik (Nummer 1 zu Artikel 79). Als Frist für die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik sind 3 Monate vorgesehen worden (Nummer 2 zu Artikel 79).

37. Artikel 85 des Übereinkommens regelt die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. Die Gruppe vertrat die Ansicht, daß das Europäische Patentamt imstande sein sollte, dem Fortschritt in der Vervielfältigungstechnik (z.B. in Form von Mikrofilmen) und neuen Erkenntnissen über Dokumentationsdaten bei der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften jederzeit Rechnung zu tragen. Daher sah die Gruppe davon ab, die Einzelheiten in der Ausführungsordnung zu regeln, und schuf eine entsprechende Ermächtigung für den

Präsidenten des Europäischen Patentamts (Nummer 1 zu Artikel 85).

38. Die Artikel 88, 101 und 111 des Übereinkommens leiten das Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ein. In Anlehnung an eine Vorschrift der Ausführungsordnung über Form und Inhalt des Antrags auf Patenterteilung (Nummer 1 zu Artikel 66) hat die Gruppe entsprechende Bestimmungen für den Prüfungsantrag (Nummer 1 zu Artikel 88), den Einspruch (Nummer 1 zu Artikel 101) und die Beschwerde (Nummer 1 zu Artikel 111) vorgesehen.

Die Verwerfung und Zurückweisung dieser Anträge und Rechtsbehelfe brauchte in der Ausführungsordnung nur insoweit geregelt zu werden, als dies nicht schon im Übereinkommen geschehen ist (vgl. Artikel 78, 105 und 115 des Übereinkommens). Daher konnte sich die Gruppe auf eine Bestimmung über die Zurückweisung des Prüfungsantrags (Nummer 2 zu Artikel 88) und die Verwerfung des Einspruchs (Nummer 3 zu Artikel 101) beschränken.

Für das Einspruchsverfahren ist eine Bestimmung geschaffen worden, nach der das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einsprechende den Einspruch zurücknimmt, handlungsunfähig wird oder stirbt (Nummer 4 zu Artikel 101).

Zum Einspruchsverfahren ist im übrigen noch eine Bestimmung zu erwähnen, die vorsieht, daß das Europäische Patentamt ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen braucht, das sich auf Unterlagen stützt, über die das Amt nicht verfügt und die dem Amt trotz einer entsprechenden Aufforderung an den Beteiligten nicht zugänglich gemacht werden (Nummer 2 zu Artikel 101).

39. Bei der Erörterung des Beschwerdeverfahrens traten in der Diskussion die Unterschiede der nationalen Gerichtsverfahren, insbesondere der Unterschied zwischen dem römisch-rechtlichen und dem angelsächsischen Prozeß, zutage. Nach eingehender Erörterung einigte sich die Gruppe jedoch darauf, insbesondere die an die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften angelehnten Bestimmungen des Vorentwurfs von 1964 für das Beschwerdeverfahren (Nummer 1 Absatz 2 zu Artikel 115) und, was den Ablauf der mündlichen Verhandlung angeht, auch für das Prüfungs- und Einspruchsverfahren (Nummer 2 zu Artikel 140) vorläufig im wesentlichen unverändert zu übernehmen.

40. Im übrigen wurde zur Vermeidung ausführlicher Regelungen vorgesehen, daß die Verfahrensvorschriften für das Organ, das die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind (Nummer 3 zu Artikel 113). Gesondert geregelt wurden nur noch die Möglichkeit des Verzichts auf die Beteiligung am Verfahren (Nummer 2 zu Artikel 113), die Behandlung von Stellungnahmen der Beteiligten (Nummer 1 zu Artikel 113) und die obligatorische Rückzahlung der Beschwerdegebühr in zwei Fällen: wenn der Beschwerde abgeholfen oder der Beschwerde durch die Kammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Nummer 1 zu Artikel 112).



## ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

### GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT

(Artikel 135 bis 156)

41. Die Ausführungsbestimmungen zum Achten Teil des Übereinkommens möchte ich – neben der Sprachenregelung und den Anmeldebestimmungen – als das dritte Kernstück der Ausführungsordnung bezeichnen. Die diesbezüglichen Artikel machen rund ein Drittel aller Artikel der Ausführungsordnung aus. Sie stellen den Versuch dar, zusammen mit den entsprechenden Artikeln des Übereinkommens die auf die praktischen Bedürfnisse des Patenterteilungsverfahrens zugeschnittenen Bestimmungen eines europäischen Verwaltungsverfahrens zu schaffen. Als Vorbild konnte auch hier teilweise die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften herangezogen werden. Bisweilen konnte eine als befriedigend erscheinende Regelung dadurch erzielt werden, daß auf einen bestimmten Sachverhalt ein nationales Recht für anwendbar erklärt wurde (Nummer 5 zu Artikel 136, Nummer 7 zu Artikel 145, Nummer 1 Absatz 3 zu Artikel 148, Nummer 2 zu Artikel 148).

42. Die Grundsätze der Beweisaufnahme sind im Artikel 136 des Übereinkommens festgelegt. Die für die Beweisaufnahme vorgesehenen sieben Ausführungsbestimmungen sollen nach Auffassung der Gruppe die Frage, ob das Europäische Patentamt von Amts wegen Beweis erheben kann, nicht präjudizieren.

In die Vorschrift über die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen (Nummer 5 zu Artikel 136) wurde entgegen dem Vorentwurf von 1964 keine einheitliche Eidesformel aufgenommen. Der Wortlaut dieser Bestimmung läßt im übrigen bewußt offen, ob die Beeidigung vor oder nach der Aussage erfolgen soll. Diese Frage scheint nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich geregelt zu sein und kann für die Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung einer Eidesverletzung von Bedeutung sein (vgl. Artikel 136 Absatz 5 des Übereinkommens).

Die für die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen vorgesehene Bestimmung (Nummer 6 zu Artikel 136) soll nur auf die vor dem Europäischen Patentamt erscheinenden Personen angewendet werden, hingegen nicht auf diejenigen, die durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden (vgl. Artikel 136 Absatz 6 des Übereinkommens).

Die Bestimmung über die Beweissicherung (Nummer 7 zu Artikel 136) war Gegenstand eingehender Erörterung in der Gruppe. Sie glaubt, daß diese Bestimmung auch eine wichtige Ergänzung zu Artikel 87 des Übereinkommens sein kann. Während der möglicherweise langen Dauer des Erteilungsverfahrens wird Dritten hierdurch die Möglichkeit gegeben, für das Einspruchsverfahren nach der Patenterteilung die Aussagen von Zeugen zu sichern, die beispielsweise beabsichtigen, den Betrieb des Dritten zu verlassen oder auszuwandern oder deren Gesundheitszustand Anlaß zur Besorgnis gibt.

43. Artikel 140 des Übereinkommens sieht vor, daß vor den Abteilungen und Kammern des Europäischen Patentamts eine mündliche Verhandlung auf einfachen Antrag eines Beteiligten stattfindet. Um zu vermeiden, daß diese liberale Regelung zur Verzögerung des Verfahrens mißbraucht wird, ist in der Ausführungsordnung vorgesehen, daß das Verfahren fortgesetzt werden kann, wenn ein zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erscheint (Nummer 1 zu Artikel 140). Zum Ablauf der mündlichen Verhandlung siehe vorstehend Nummer 39.

44. Die Bestimmungen über die Berechnung der Fristen sowie deren Verlängerung und Erstreckung (Nummern 1 und 2 zu Artikel 141) lehnen sich eng an die Regel 80 der PCT-Verfahrensregelung an. Allerdings sind im Unterschied hierzu in der Ausführungsordnung auch Wochenfristen vorgesehen.

45. Artikel 142 des Übereinkommens regelt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Es erschien erforderlich, in der Ausführungsordnung vorzusehen, daß im europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt ein Hinweis auf die Wiedereinsetzung erfolgt (Nummer 1 Absatz 2 zu Artikel 142). Denn in Artikel 142 Absatz 6 des Übereinkommens ist vorgeschrieben, daß derjenige, der gutgläubig die Erfindung in der Zeit zwischen dem Eintritt der Rechtskraft der Zurückweisung oder der fingierten Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung und der Bekanntmachung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf.

46. Artikel 145 des Übereinkommens wurden eine Reihe heterogener Vorschriften zugeordnet, für die die Gruppe vorerst keinen besseren Platz fand.

Für die mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme finden sich hier Regelungen über die Ladung und das Sitzungsprotokoll (Nummern 1 und 2 zu Artikel 145). Im Hinblick auf die Entscheidungen des Europäischen Patentamts wurden Bestimmungen über deren Form, Berichtigung und Rechtsmittelbelehrung vorgesehen (Nummern 3 bis 5 zu Artikel 145).

Die Rechtsmittelbelehrung wurde in der Gruppe eingehend erörtert. Entgegen dem Vorentwurf von 1964, der nur eine Sollvorschrift enthielt, entschied sich die Gruppe dafür, die Erteilung der Rechtsmittelbelehrung dem Europäischen Patentamt zur Pflicht zu machen (Nummer 5 Absatz 1 zu Artikel 145). Sie meinte, daß das europäische Patenterteilungsverfahren für den Bürger insbesondere der Vertragsstaaten, der sich nicht vertreten zu lassen braucht, schwer überschaubar sei. Bei der Regelung der Rechtsfolgen aus der Unterlassung oder Fehlerhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung (Nummer 5 Absatz 2 zu Artikel 145) hingegen hielt die Gruppe an dem Text des Vorentwurfs von 1964 fest, dem zufolge die Beteiligten hieraus keinerlei Ansprüche gegen das Europäische Patentamt herleiten können.

Eine auf den ersten Blick kompliziert erscheinende Bestimmung hat die Gruppe über die Unterbrechung des Verfahrens entworfen (Nummer 7 zu Artikel 145). Es ließ sich nicht vermeiden, daß hierin Fragen des internationalen Privatrechts, des Konkursrechts, des Rechts der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt und der Fristberechnung berührt werden mußten.

Im Interesse des zügigen Ablaufs des Erteilungsverfahrens wurde dem Europäischen Patentamt schließlich noch die Möglichkeit eingeräumt, Schriftsätze und Beweismittel, die nicht rechtzeitig eingegangen sind, unberücksichtigt zu lassen (Nummer 8 zu Artikel 145).

47. Um den Fortschritt, dessen Entwicklung das Europäische Patentamt dienen soll, dem Europäischen Patentamt selbst zunutze zu machen, ist in der Ausführungsordnung vorgesehen worden, daß formularmäßige Bescheide und Mitteilungen durch eine Datenverarbeitungsanlage ausgestellt werden können und daher nicht der Unterschrift und Namenswiedergabe eines Beamten bedürfen (Nummer 9 zu Artikel 145).

Eine weitere Bestimmung, die unnötigen Verwaltungsaufwand vermeiden soll, ist über die Verjährung von Ansprüchen des Europäischen Patentamts auf Zahlung von Gebühren getroffen worden. Die Verjährungsfrist beträgt 4 Jahre (Nummer 10 Absatz 1 zu Artikel 145). Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung wird allerdings nicht groß sein. Denn das Europäische Patentamt kann gebührenpflichtige Amtshandlungen ohne vorherige Zahlung der entsprechenden Gebühr nur in den Fällen vornehmen, in denen die Gebühr – statt in dem Übereinkommen oder der Ausführungsordnung geregelt zu sein – vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgesetzt wird (Artikel 4 des Ersten Vorentwurfs einer Gebührenordnung). Es handelt sich hierbei zum Beispiel um Gebühren für die Abgabe bzw. Erteilung von Beglaubigungen, Abschriften, Ablichtungen, Filmen und Auskünften (Artikel 3, Absatz 1 des Ersten Vorentwurfs einer Gebührenordnung).

48. Schließlich ist in diesem Zusammenhang eine Vorschrift zu erwähnen, die dem Europäischen Patentamt unnötig erscheinende Arbeit ersparen soll. Das Übereinkommen und die Ausführungsordnung sehen eine Reihe von Fällen vor, in denen durch die Tatsache, daß ein Beteiligter eine bestimmte Handlung unterläßt, kraft Gesetzes ein bestimmter Rechtsverlust eintritt. Der wichtigste Fall eines solchen automatischen Rechtsverlusts ist die Fiktion der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung, zum Beispiel wenn der Anmelder die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig bezahlt (Artikel 69 Buchstabe a des Übereinkommens).

Die Frage, in welcher Form der Beteiligte von dem Eintritt eines solchen Rechtsverlustes zu benachrichtigen ist, wurde von der Gruppe eingehend erörtert. Die Gruppe glaubt, eine Bestimmung gefunden zu haben (Nummer 11 zu Artikel 145), die einerseits die beabsichtigte Arbeitersparnis für das Amt gewährleistet und andererseits dem Interesse des Beteiligten an der Erlangung eines beschwerdefähigen Beschlusses Rechnung trägt. Danach stellt das Europäische Patentamt dem Beteiligten eine Mitteilung darüber zu, daß der betreffende Rechtsverlust nach Feststellung des

Europäischen Patentamts eingetreten ist, also im genannten Beispiel, daß die europäische Patentanmeldung nach Feststellung des Europäischen Patentamts als zurückgenommen gilt. Diese Mitteilung braucht nicht vom Prüfer verfügt zu werden. Ist der Beteiligte der Auffassung, daß der Rechtsverlust nicht eingetreten ist – was nur selten der Fall sein wird –, so trifft der Prüfer, wenn er die Auffassung des Beteiligten nicht teilt, eine beschwerdefähige Entscheidung.

49. Artikel 148 des Übereinkommens behandelt nur den Grundsatz der Zustellung. Die recht ausführlichen Einzelbestimmungen (Nummern 1 bis 12 zu Artikel 148) konnten mit wenigen Ausnahmen (Nummer 2 sowie Nummer 10) und im wesentlichen unverändert aus dem Vorentwurf von 1964 übernommen werden. Danach wird die Zustellung vom Europäischen Patentamt durch die Post (Nummern 2 bis 5 und 7), durch Übergabe im Europäischen Patentamt (Nummer 6) oder durch öffentliche Bekanntmachung (Nummer 8) bewirkt. Die beiden erstgenannten Zustellungsarten sind auch in der Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen. Für den Fall, daß das Europäische Patentamt die formgerechte Zustellung eines Schriftstücks nicht nachweisen kann oder ein Schriftstück unter Verletzung von Zustellungsvorschriften zugegangen ist, soll das Schriftstück als an dem Tag zugestellt gelten, den das Europäische Patentamt als Tag des Zugangs nachweist (Nummer 12).

Inmitten zweier Vorschriften über die Zustellung an einen Vertreter bzw. einen gemeinsamen Vertreter findet sich eine von der Gruppe neu entworfene bemerkenswerte Bestimmung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters (Nummer 10), die an sich keine Frage der Zustellung regelt. Der Grundgedanke dieser Bestimmung ist der PCT-Verfahrensregelung (Regel 4.8 Buchstabe b) entnommen: Wird eine Anmeldung von mehreren Personen eingereicht und ist im Antrag auf Erteilung des europäischen Patents kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der im Antrag als erster genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter. Tritt das Problem, daß für mehrere Personen ein gemeinsamer Vertreter gefunden werden muß, erst im Laufe des Verfahrens auf, so soll grundsätzlich auch hier das Prinzip der Erstgenannten gelten. Da es aber möglich ist, daß das Europäische Patentamt an den gemeinsamen Vertreter zustellen muß, bevor es im Besitz eines Schriftstücks ist, in dem die berechtigten Personen genannt sind (zum Beispiel des Übertragungsvertrags oder Erbscheins), ist noch folgende Regelung getroffen worden: Das Europäische Patentamt kann die Personen auffordern, innerhalb einer Frist von 2 Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das Europäische Patentamt den gemeinsamen Vertreter.

50. Artikel 149 des Übereinkommens behandelt die Akteneinsicht. Die Ausführungsbestimmungen hierzu (Nummern 1 bis 4 zu Artikel 149) stammen ebenfalls mehr oder weniger aus dem Vorentwurf von 1964.

Einsicht in die Akten wird auch bei den Behörden der Vertragsstaaten gewährt; allerdings werden dorthin grundsätzlich keine Originale, sondern nur Ablichtungen oder Filme der Originale gesandt (Nummer 2 Absatz 2

zu Artikel 149). Eine Abweichung hiervon ist nur im Rahmen eines bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften anhängigen Verfahrens möglich (Nummer 2 Absatz 1 zu Artikel 62).

Die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form die in Artikel 149 Absatz 6 des Übereinkommens bezeichneten Angaben über europäische Patentanmeldungen veröffentlicht werden, hat die Gruppe in das Ermessen des Präsidenten des Europäischen Patentamts gestellt (Nummer 4 zu Artikel 149).

51. Eine weitere Ermächtigung des Präsidenten des Europäischen Patentamts ist in der Ausführungsordnung in bezug auf die Vollstreckung von Kosten und Geldbußen vorgesehen worden: Er kann davon absehen, geschuldete Geldbeträge beizutreiben, wenn der beizutreibende Betrag geringfügig oder die Beitreibung zu ungewiß ist (Nummer 1 zu Artikel 152).

52. Schließlich bleiben im Zusammenhang mit der Ver-

tretung vor dem Europäischen Patentamt noch zwei Ausführungsbestimmungen zur Vollmacht des Vertreters zu erwähnen (Nummern 1 und 2 zu Artikel 155).

Die Möglichkeit, allgemeine Vollmachten einzureichen, ist ausdrücklich vorgesehen worden.

Zur Erleichterung der Arbeit des Europäischen Patentamts ist der Präsident ermächtigt worden, für einfache Vollmachten, die von Personen ohne Sitz und Wohnsitz im Gebiet der Vertragsstaaten erteilt werden, und für allgemeine Vollmachten Form und Inhalt im Amtsblatt des Europäischen Patentamts vorzuschreiben (Nummer 1 zu Artikel 155).

An die im Übereinkommen (Artikel 154 Absatz 3 Satz 2) vorgesehene Frist von 2 Monaten nach dem Anmelde- tag, binnen derer die genannten Personen dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines Vertreters mitteilen müssen, soll sich jetzt eine weitere Frist von 2 Monaten für die Einreichung der Vollmacht anschließen (Nummer 2 zu Artikel 155).

# BERICHT

## ÜBER DEN ERSTEN VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

BERICHTERSTATTER: Herr P. BRÄNDLI,

*Vizedirektor des Schweizerischen Patentamts,  
als Vorsitzender der Untergruppe „Gebührenordnung“ der  
Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz*

### I. EINLEITUNG

Die Arbeitsgruppe I hat in ihrer Septembersitzung 1970 eine Untergruppe beauftragt, eine Gebührenordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren auszuarbeiten.

Die Untergruppe tagte in der Folge vom 8. bis 10. Dezember 1970 in Luxemburg. Es waren Vertreter aller in der Arbeitsgruppe I vertretenen Staaten sowie solche des Internationalen Patentinstituts und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) als Beobachter anwesend. Den Vorsitz führte der Berichterstatter. Diskussionsgrundlage war ein vom Vorsitzenden vorgelegter Entwurf einer Gebührenordnung. Die Redaktion besorgte ein aus Vertretern der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens und der Schweiz zusammengesetzter Ausschuss, der in verdienstvoller Weise von Herrn Dr. Otto BOSSUNG, Regierungsdirektor beim Deutschen Patentamt, präsiert wurde.

Arbeitsergebnis dieser Sitzung ist der Erste Vorentwurf einer Gebührenordnung.

### II. DIE GRUNDZÜGE DES ENTWURFS

#### 1. Allgemeines

Von der Arbeitsgruppe II ist eine Bestimmung des Übereinkommens (Artikel 35 a Absatz 2 Buchstabe c) entworfen worden, die den Verwaltungsrat ermächtigt, eine Gebührenordnung zu erlassen. Im Sinne dieser Ermächtigungsklausel ist deshalb die Gebührenordnung als Beispiel eines Erlasses des Verwaltungsrats ausgestaltet worden (vgl. Präambel zur Gebührenordnung).

Artikel 1 der Gebührenordnung stellt klar, daß ihre Vorschriften nur für die Erhebung von Gebühren, die an das Europäische Patentamt bezahlt werden müssen, verbindlich sind. Soweit also das Übereinkommen oder die Ausführungsordnung die Vertragsstaaten ermächtigt, Gebühren zu erheben, sind diese Staaten nicht an die Gebührenordnung gebunden.

#### 2. Gebührenkatalog

Die Gebührenordnung unterscheidet zwischen Gebühren, die im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung vorgesehen sind, und solchen, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgesetzt werden. Die Gebühren der ersten Art sind in Artikel 2 abschließend zusammengefaßt. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe IV sind, soweit sie die Höhe der Gebühren angehen, mit der dort vorgeschlagenen Alternative übernommen worden. Die Variante A geht aus von einer vollen Erhebung der Recherchegebühr. In Variante B ist diese Gebühr um 100 RE (Rechnungseinheiten) reduziert, wobei der Fehlbetrag durch eine Erhöhung anderer Verfahrensgebühren wettgemacht wird. Mit dieser Alternative soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß Anmelder mit einer PCT-Recherche kraft der Bestimmung des Artikels 122 des Übereinkommens in der Regel keine Recherchegebühren zu bezahlen haben werden. Die von der Arbeitsgruppe IV aufgezeigte dritte Möglichkeit, nämlich die Recherchegebühr mit der Anmeldegebühr zu einer Pauschalen zu kombinieren, ist im Ersten Vorentwurf einer Gebührenordnung nicht berücksichtigt, da vorerst verschiedene Bestimmungen des Vorentwurfs des Übereinkommens geändert werden müßten.

Bei verschiedenen Gebühren erachtet es die Untergruppe als unzweckmäßig, heute schon bestimmte Beträge einzusetzen. Es handelt sich durchweg um Gebühren, die weder für die Anmelder noch für die Finanzierung des Europäischen Patentamts ins Gewicht fallen.

Gebühren der zweiten Art sind solche, die der Präsident des Europäischen Patentamts kraft der in Artikel 3 der Gebührenordnung enthaltenen Ermächtigung festsetzen kann. Obschon es sich bei den in Artikel 3 Absatz 2 der Gebührenordnung genannten Verkaufspreisen der Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts nicht um „eigentliche“ Gebühren handelt, ist die Untergruppe der Auffassung, daß es zweckmäßig ist, im Rahmen der Gebührenordnung den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ihrer Festsetzung zu ermächtigen.

### 3. Arten der Gebühreuzahlung

Die Gebührenordnung enthält verschiedene Vorschriften, die die Frage beantworten, wie die Gebühren dem Europäischen Patentamt zu entrichten sind. Artikel 5 Absatz 1 umschreibt abschließend die Zahlungsarten. Es handelt sich um diejenigen, die im internationalen Zahlungsverkehr allgemein üblich sind. Darüber hinaus soll aber der Präsident des Europäischen Patentamts in der Lage sein, weitere Möglichkeiten der Gebühreuzahlung zuzulassen, wenn dies für die Beteiligten rationell ist. Diese Befugnis wird ihm in Artikel 5 Absatz 2 der Gebührenordnung erteilt.

### 4. Zahlstellen und Währungen

Die Gebührenordnung geht grundsätzlich von einem zentralen Zahlungssystem aus, das darin besteht, daß die Gebühren in erster Linie am Sitz des Europäischen Patentamts in der Währung des Sitzstaates zu entrichten sind. Das Europäische Patentamt soll im Sitzstaat mindestens je ein Bank- und ein Postscheckkonto unterhalten. Auf der andern Seite ist es ihm aber unbenommen, in den andern Vertragsstaaten oder sogar in Nichtvertragsstaaten solche Konten zu unterhalten. Von einer Delegation ist darüber hinaus vorgeschlagen worden, das Europäische Patentamt zu verpflichten, auf Antrag eines Vertragsstaats dort solche Konten zu eröffnen, sofern die Währung dieses Staats in die Währung des Sitzstaats frei konvertiert werden kann.

Die Gebührenordnung geht in Artikel 6 davon aus, daß die Gebühren, wenn sie auf ein Konto oder einer Zahlstelle außerhalb des Sitzstaats entrichtet werden, jeweils in der Währung des betreffenden Staats zu zahlen sind. Dabei trägt die Gebührenordnung dem Umstand Rechnung, daß gegebenenfalls auch die in Artikel 33 Absatz 2 des Übereinkommens genannten Informations- oder Verbindungsstellen zur Entgegennahme von Zahlungen befugt sein könnten.

Die Umrechnung der Gebühren von der Währung des Sitzstaats, in der diese Gebühren in Artikel 2 festzusetzen sein werden, in andere in Frage kommende Währungen ist nach Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung Sache des Präsidenten des Europäischen Patentamts. Grundlage für die Umrechnung soll das Europäische Währungsabkommen sein, das von der Dollarparität (1 Dollar = 0,88867088 Gramm Feingold) ausgeht, oder subsidiär die Statuten des Internationalen Währungsfonds.

### 5. Zeitpunkt der Gebühreuzahlung

Artikel 4 der Gebührenordnung regelt – soweit es erforderlich ist – die Frage der Fälligkeit der Gebühren. Von besonderer Bedeutung ist Artikel 8 der Gebührenordnung, der den Tag umschreibt, an dem eine Gebühr als entrichtet anzusehen ist. Ubereinstimmend mit dem Grundsatz, daß Anträge beim Europäischen Patentamt erst als gestellt gelten, wenn die entsprechenden Schriftstücke dort eingehen (vgl. z.B. Nummer 2 zu Artikel 64 der Ausführungsordnung), definiert Artikel 8 der Gebührenordnung als maßgebenden Zahlungstag den Tag des „Eingangs“ der Zahlung beim Europäischen Patentamt bzw. den Tag der Gutschrift der Zahlung auf dem Konto dieses Amts. Eine solche Lösung wird

auch deshalb als angezeigt erachtet, weil in gewissen Fällen das Datum der Einzahlung oder des Überweisungsauftrags aus den dem Europäischen Patentamt zukommenden Unterlagen nicht ersichtlich ist oder nur mittels langwieriger Nachforschungen festgestellt werden kann. Die Untergruppe ist jedoch der Auffassung, daß der in Absatz 1 des Artikels 8 der Gebührenordnung enthaltene Grundsatz einer Milderung zugunsten der Einzahler bedarf. So läßt der Nachweis gemäß Absatz 3, wonach eine Zahlung spätestens 10 Tage vor Fristablauf in die Wege geleitet worden sei, es vermeiden, daß die Einzahler durch außergewöhnliche Verzögerung bei der Zahlungsübermittlung, die sie nicht zu vertreten haben, Rechtsnachteile erleiden.

### 6. Verschiedene Bestimmungen

Die Gebührenordnung enthält im weiteren einige Detailbestimmungen. Artikel 7 schreibt vor, welche Angaben anlässlich einer Zahlung gemacht werden müssen, und regelt die Sanktion bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift.

Artikel 9 Absatz 1 stellt den Grundsatz auf, daß nur die Zahlung des vollen Gebührenbetrags fristwahrende Wirkung hat. Aus Billigkeitsgründen kann jedoch das Europäische Patentamt geringfügige Fehlbeträge zugunsten des Einzahlers unberücksichtigt lassen. Absatz 2 derselben Bestimmung regelt in Ubereinstimmung mit der Regel 15.5 der PCT-Verfahrensregelung den Fall der Zahlung unzureichender Benennungsgebühren, wenn mehrere Vertragsstaaten benannt worden sind.

Artikel 10 der Gebührenordnung sieht eine teilweise Rückerstattung der Recherchegebühr vor für den Fall, daß das Internationale Patentinstitut unter bestimmten Voraussetzungen schon für die gleiche Anmeldung einen Bericht über den Stand der Technik erstellt hat. Es wird Sache des Arbeitsabkommens zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Internationalen Patentinstitut sein, die weiteren Einzelheiten festzulegen, die notwendig sind, um dem Amt die Rückerstattung zu ermöglichen. In diesem Arbeitsabkommen wird auch der Rückerstattungsanteil zu umschreiben sein, so daß Artikel 10 der Gebührenordnung entsprechend ergänzt werden kann. Die Untergruppe ist der Auffassung, daß die Höhe der Rückerstattung in das Ermessen weder des Internationalen Patentinstituts noch des Europäischen Patentamts gestellt werden soll, um zu vermeiden, daß in dieser Frage beschwerdefähige Entscheide gefällt werden müssen. Artikel 10 der Gebührenordnung sieht daher einen festen Prozentsatz für die Rückerstattung vor. Von zwei Delegationen ist vorgeschlagen worden, die Anwendung des Artikels 10 der Gebührenordnung auszudehnen auf Neuheitsberichte, die nicht vom Internationalen Patentinstitut, sondern von der Recherchebehörde eines Vertragsstaates nach den Maßstäben des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren erstellt worden sind. Diese Frage wird noch geprüft werden.

Artikel 11 der Gebührenordnung sieht in einigen Fällen eine prozentuale Gebührenermäßigung vor. Es handelt sich hier um eine bloße Ausführungsbestimmung zu Nummer 2 zu Artikel 34 der Ausführungsordnung.

## REPORTS

on the

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

**FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS  
TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR  
THE GRANT OF PATENTS**

**FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES**

## CONTENTS

	Page
General Report on the activities of Working Party I of the Inter-Governmental Conference (J.B. van Benthem)	55
General Report on the results of the Fourth Meeting of the Inter-Governmental Conference (J.B. van Benthem)	59
Reports on amendments and additions to the First Preliminary Draft of a Convention appearing in the Second Preliminary Draft . . . . .	65
Report by the United Kingdom delegation (Articles 1 to 29) . . . . .	65
Report by the French delegation (Articles 36 to 40) . . . . .	67
Report by the Swiss delegation (Articles 53 to 58) . . . . .	67
Report by the Netherlands delegation (Articles 64 to 76) . . . . .	68
Report by the Swedish delegation (Articles 77 to 87) . . . . .	69
Report by the German delegation (Articles 88 to 100) . . . . .	69
Report by the United Kingdom delegation (Articles 101 to 107) . . . . .	71
Report by the French delegation (Articles 108 to 116) . . . . .	73
Report by the German delegation (Articles 117 to 123) . . . . .	73
Report by the Swiss delegation (Articles 124 to 127) . . . . .	75
Report by the Swiss delegation (Articles 129 to 132) . . . . .	76
Report by the United Kingdom déléation (Articles 133 and 134) . . . . .	76
Report by the Swedish delegation (Articles 135 to 156) . . . . .	76
Report by the Netherlands delegation (Article 157) . . . . .	79
Report by the United Kingdom delegation (Article 159) . . . . .	79
Report by the German delegation (Article 160) . . . . .	79
Introductory Report on the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention (P. Fressonnet) . . . . .	81
General Report on the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention (Dr. R. Singer)	83
Report on the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees (P. Brändli) . . . . .	91

# GENERAL REPORT

## ON THE ACTIVITIES OF WORKING PARTY I OF THE INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE

RAPPORTEUR: MR J.B. VAN BENTHEM,

*President of the Netherlands Patent Office (Octrooiraad),  
as General Rapporteur of Working Party I  
of the Inter-Governmental Conference*

### I. Introduction

1. At its second Meeting, held at Luxembourg from 13 to 16 January 1970, the Conference approved, and decided to publish a First Preliminary Draft Convention setting up a European System for the Grant of Patents.<sup>(1)</sup> Since the First Preliminary Draft was only fragmentary, the Conference instructed four Working Parties to continue to study and supplement the draft. Working Party I, which prepared the published First Preliminary Draft, was instructed to continue studying the latter, supplementing it in particular by rules of procedure, by the Implementing Regulations and by the Rules relating to Fees; this Working Party was also given the task of co-ordinating the work of the different Working Parties. Working Party II was instructed to draw up provisions relating to the Administrative Council, final provisions and the Protocol on privileges and immunities. Working Party III was given the task of preparing the Staff Regulations of the officials of the European Patent Office, laying down the general principles relating to their salaries and drawing up the Statute of the Appeals Committee for disputes between the European Patent Office and its staff. Working Party IV was instructed to prepare the Articles relating to financial provisions and the financial planning of the Office.

2. As General Rapporteur of Working Party I, it would not be appropriate for me to report on the outcome of the work of Working Parties II, III and IV: the Conference will be able to evaluate this with the aid of the reports by these Working Parties themselves. In this respect, the duties of Working Party I as Co-ordinating Committee were limited simply to the co-ordination of the work of the three other Working Parties; it made no attempt to evaluate their work and confined itself to co-ordinating the insertion of the Articles

proposed by the latter in the re-cast and completed Draft Convention which it has the honour to submit to you. These other Working Parties were responsible for Articles 35a to 35p (Administrative Council), 39 (Appeals Committee for disputes between the Office and its staff), 41 to 52d (Financial Provisions), 158 (Transitional Provisions: First accounting period) and 161 to 173 (Final Provisions).

3. As regards the work which the Conference entrusted to Working Party I apart from co-ordination, I can also be brief. In view of the volume of work to be carried out within a relatively short period of time, the Working Party formed two Sub-Committees: one for the Implementing Regulations and one for the Rules relating to Fees. Since these Sub-Committees were made up of the same delegations and, partially, of the same experts as the Working Party itself, the latter did not make any attempt to re-examine the work of the Sub-Committees and confined itself to amending a few Articles of the Convention, on the basis of a list of questions raised by the "Implementing Regulations" Sub-Committee. The work of these two Sub-Committees will be explained to the Conference, as will that of Working Parties II, III and IV, in individual reports.<sup>(1)</sup>

4. Returning now to Working Party I, this has held four meetings since the second Meeting of the Conference. The first, from 1 to 3 April 1970, was devoted to a study of the basic features of a financial plan for the European Patent Office. Working Party I worked on the assumption that it would be appropriate to draw up a number of recommendations for Working Party IV, based on considerations in the patents field, and which the latter could act on in carrying out its mandate. The Working Party accordingly made evaluations, in particular of the number of applications for European patents and the number of examiners necessary to examine

<sup>(1)</sup> First Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents, published by the Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1970.

<sup>(1)</sup> The reports of the two Sub-Committees are published in this volume.



these applications. These recommendations have been transmitted to Working Party IV, which used them as a basis for its work. The other three meetings of Working Party I were devoted to the Draft Convention. Apart from a few improvements to the wording of several Articles of the First Preliminary Draft, the activities of the Working Party have had three objectives: to amend the Draft Convention in the light of those observations by non-governmental organisations which were deemed to be well-founded, to supplement the Draft with sections not yet drawn up at that time, and finally to deal with various questions still remaining open. These objectives have, in principle, been achieved and the Working Party has succeeded in preparing a Preliminary Draft Convention, re-cast and completed, which it has the honour to submit to you. In the chapters which follow, I shall give a general idea of the type of amendments and additions inserted in the First Preliminary Draft.

5. The distribution of the provisions between the instruments submitted to you, that is, the Draft Convention and the Draft Implementing Regulations, is only provisional: for the time being, these instruments are intended merely to give a general idea of the matters to be settled. Let me therefore repeat the suggestion made at the second Meeting of the Conference, that is, not to discuss the said distribution and to postpone this discussion until the final revision of the two drafts.

6. This introduction to the General Report cannot be concluded without recording that the discussions took place in an atmosphere of co-operation and understanding between the members of the Working Party and between the members of the Drafting Committee. Nevertheless, the Working Party would not have achieved the results it has without the work of our Chairman, Dr K. HAERTEL and that of the Secretariat. Dr HAERTEL will no doubt be embarrassed to see his name mentioned yet again. It is impossible to imagine, however, that we could have succeeded within such a short space of time without his preparatory documents and his unfailingly efficient and painstaking Chairmanship. As regards the Secretariat, the Working Party holds in high esteem the excellent and indispensable contribution of Mr SAUR and his colleagues to the work.

## **II. Amendments to the Draft Convention in the light of those observations by non-governmental organisations which were deemed to be well-founded**

7. The interested circles submitted their observations on the published First Preliminary Draft Convention in two ways. Their representatives were first consulted on certain fundamental matters relating to the Preliminary Draft at the third Meeting of the Conference, held in Luxembourg from 21 to 23 April 1970. After hearing the points of view expressed by the representatives of the interested circles, the Conference re-examined the questions submitted to them. On certain of these the Conference took decisions that Working Party I was instructed to implement, and the Working Party has been instructed to re-examine other questions. It has carried out this work.

The non-governmental international organisations that had been invited to submit their written observations on the First Preliminary Draft Convention at a later date took up this invitation and had submitted eleven reports by the end of January 1971. The Working Party has examined the reports but has not yet had time to reach a conclusion on all the suggestions that have been made, as some of them require more detailed study. It therefore proposes that you should give it the opportunity to devote further work to the subject, for example as regards the question of the period in which an application for a patent of addition is to be filed, or the more or less related questions of the filing of the European patent application with the national industrial property offices or with the International Patent Institute at The Hague (IIB), the elimination of the special search fee, and the abolition of examination of the application for obvious material deficiencies during the procedure prior to the request for examination. On the other hand, it has been possible to examine many other suggestions; some of them coincide with those made in the course of the consultations that I mentioned before and have been dealt with in this context, but others were new and in the opinion of the Working Party should either give rise to amendments to the text of the Convention or be rejected.

Among the documents submitted to the Conference you will find a summary of Working Party I's proposals in connection with the comments from the international organisations. As General Rapporteur, I shall confine myself to a few important points in respect of which Working Party I has amended the First Preliminary Draft Convention on the basis of the comments from the interested circles.

8. As you will recall, according to the First Preliminary Draft the procedure for the grant of patents carried out by the European Patent Office culminates with a single act in a set of national patents having the same status as patents granted at national level, even as regards their validity. The great majority of the international organisations had come out against this so-called "minimum approach", in particular for reasons of legal security, and had expressed the wish that the validity of the European patent should be subject to uniform criteria, to be laid down in the Convention, in all the Contracting States. The Conference has decided to meet this wish, and consequently Working Party I has drawn up Article 133 which lists the grounds for revocation of the granted European patent by including the main criteria which also govern the grant of the European patent. This so-called "maximum solution" excludes revocation of the European patent for reasons other than those listed in the Convention and could therefore give rise to difficulties in connection with the accession of countries which do not regard food and pharmaceutical products as such as patentable. In order to guard against difficulties of this nature, the Working Party has inserted Article 159 into the Convention, which allows the Contracting States the possibility of a reservation on this point for a limited transitional period; and the Conference should now re-examine the usefulness of this right to make reservations.

9. At the request of the interested circles, the so-called "maximum solution" was also adopted as regards the term of the European patent, and Article 20a now lays down a uniform term of twenty years. This Article, like Article 133 which lists the grounds for revocation, is subject to a safeguard clause, which is to be found in Article 159. It should be noted that Articles 20a and 133 exhaust the maximum solution; Article 2 makes it perfectly clear that otherwise; and in particular as regards the scope of exclusive rights, infringement, licences and the levying of renewal fees, the European patent remains subject to national law.

10. Bearing in mind the fact that as regards regional patents Article 45 of the Patent Co-operation Treaty (PCT) makes the PCT route available only to patents based on a regional patent treaty which guarantees free access to filing, the Working Party has amended Article 5 so that anyone may apply for a European patent.

11. As the opinions of the interested circles were divided about the scope of earlier European patent applications which, under Article 11, paragraph 3, are to be considered as comprised in the state of the art, the Working Party retained this provision, which is based on Article 4 of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention. Nevertheless, it has mitigated the consequences of the provision in question by adopting in the case of Article 13, the first variant appearing in the Preliminary Draft published in 1970, which excludes these earlier applications when deciding whether there has been an inventive step involved in an invention.

12. In the interests of legal security, particularly with regard to competitors, an overwhelming majority of the organisations had come out in favour of fixing as short a period as possible for the filing of the request for examination. Acting in accordance with the Conference's wishes, the Working Party therefore laid down in Article 88 that the request for examination must be submitted within a period of six months from the date of publication of the International Patent Institute report on the state of the art, otherwise the patent application in question will lapse. This practically eliminates the possibility of deferring examination; the system is now one of compulsory examination, except that it takes place in two stages to allow the greatest economy. As agreed, the Conference is to decide on it in the light of the financial estimates of Working Party IV.

13. Bearing in mind the general lines of thought that had emerged when the international organisations were heard, the Working Party, in accordance with the Conference's decision, has retained the provisions providing for opposition proceedings after the grant of the patent, but it has shortened the opposition period from 12 to 9 months (Article 101) and defined the grounds for opposition to align them with those for revocation of the European patent (Article 101a).

### III. Drawing up of new provisions to complete the First Preliminary Draft Convention

14. Apart from Part VII which contains only two Articles (133 and 134) and which is concerned with the revocation of the European patent as I have mentioned above, the Working Party has completed the Draft Convention by adding two new parts, Part VIII (Articles 135 to 156) which contains the Common Procedural Provisions before the European Patent Office, and Part IX (Articles 157 to 160) which contains the Transitional Provisions. The tenth and last part of the Draft contains the Final Provisions drawn up by Working Party II.

15. Part VIII of the Draft consists of the provisions which do not relate specifically to proceedings before a single department of the European Patent Office but are to be applied generally in proceedings before the European Patent Office. Most of these provisions have been taken, with some amendments, from the latest 1965 version of the EEC Preliminary Draft Convention and from the Preliminary Draft by the Member States of the European Free Trade Association. The Working Party has added some other provisions such as Articles 137, 139 and 140 which include the fundamentals of rules provided in the First Preliminary Draft Convention as regulations governing individual procedures but which, being equally valid for all the procedures, would be better placed with the general procedural provisions contained in Chapter I of Part VIII of the Draft. Chapter II concerns the admission of the public, notifications and communications from the European Patent Office. I would point out that Working Party I has added a new (sixth) paragraph to Article 149, providing for an exception to the rule of secrecy of the file before publication of the European patent application: certain information such as the number of the application, the name of the applicant and the title of the invention may be communicated or published as soon as the patent application is filed. Chapter III deals with costs and their enforcement, and Chapter IV with representation before the European Patent Office and authorisation. When drawing up Articles 153 and 154 on representation, the Working Party left untouched the principles contained in the previous drafts mentioned above. The text is only to be regarded as a basis for detailed discussion with the interested circles at a later date. Chapter V contains only one Article (Article 156), which entrusts to the European Patent Office the task of supplying technical opinions on European patents at the request of the national courts trying infringement actions. In addition, on examining Part VIII, Working Party I decided that several of the provisions in this part which touch on civil law will have to be discussed with the government legal experts.

16. Apart from Article 159 which enables acceding Contracting States to make certain reservations, and Article 158 on the first accounting period of the European Patent Office, Part IX of the Draft contains only Articles 157 and 160. The latter give two different courses of action for the initial period of operation of the European Patent Office: it seems out of the question that the European Patent Office will be able to deal with the

examination of all European patent applications from the beginning.

17. In addition to Parts VIII and IX, Working Party I has drawn up Chapter VI of Part V of the Draft on the conversion of a European patent application into an application for a national patent. For reasons of legal security, the possibility of conversion has been restricted exclusively to the cases listed in Articles 65, paragraph 5 (placing of a European application under secrecy) and 157 (refusal of examination during the initial period), but on the other hand there was no wish to prevent the national laws of the Contracting States from providing for other possibilities for conversion.

#### **IV. Discussion of various questions still remaining open**

18. In order to clarify the situation regarding the naming of the inventor, the Working Party made it

compulsory in Article 69a to identify the inventor in the European patent application under the same conditions as those required by the Patent Co-operation Treaty.

19. After a detailed study, the Working Party deleted Articles 24 to 27 which cover in particular the mortgaging and distraint of the European patent application, and Article 29 which deals with the supplementary application of national law. A new Article 22a makes it clear that, unless otherwise specified in the Convention, the European patent application as an object of property is subject in each Contracting State to the national law applicable to national patent applications.

20. An examination of the Patent Co-operation Treaty, as signed at the Washington Diplomatic Conference, led to the adaptation of a number of Articles of the Draft Convention.

# GENERAL REPORT

## ON THE RESULTS OF THE FOURTH MEETING OF THE INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS (LUXEMBOURG, 20 TO 28 APRIL 1971)

RAPPORTEUR: Mr J.B. VAN BENTHEM.

*President of the Netherlands Patent Office (Octrooiraad),  
as General Rapporteur  
of the Inter-Governmental Conference*

### I. SUMMARY OF THE DECISIONS OF THE CONFERENCE

1. After having admitted to the discussions the Principality of Monaco and Yugoslavia, thus bringing the number of European countries participating in the Inter-Governmental Conference to 19, the Conference examined the outcome of the work of the four Working Parties which it had set up. The meeting lasted nine days, during which time the Conference was able to cover all the points on its agenda, thanks to the willingness to co-operate shown by all the delegations, to the excellent guidance of discussions by the President of the Conference, Dr HAERTEL, and to the invaluable work of the Secretariat. The discussions finally gave rise to the following decisions of principle:

(a) The Preliminary Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents, submitted to the Conference for the second time in a redrafted and supplemented text, was adopted subject to a few adaptations for the purposes of a second publication to obtain the views of interested circles. In this connection, the Conference decided to hold a meeting at the beginning of 1972 at which the representatives of the non-governmental international organisations would be able to present their observations on this draft. Working Party I was instructed to continue its study of certain provisions of the Draft Convention.

(b) The Preliminary Draft of the Implementing Regulations, which was submitted to the Conference for the first time, was adopted almost without amendment, for publication at the same time and to the same end as the Preliminary Draft Convention.

(c) The Preliminary Draft of the Rules relating to Fees, also submitted to the Conference for the first time, will be published at the same time; this publication will give the interested circles an idea of the various fees to be paid in proceedings for the grant of European patents as well as of the amounts of such fees.

(d) It was also decided that as a supplement to this information, explanatory reports on the above-mentioned drafts will be published.

(e) The Draft Protocol on the Privileges and Immunities of the European Patent Office was referred to Working Party II for further study in the light of comments put forward.

(f) The principles relating to the Service Regulations of the European Patent Office and in particular the salary scales were approved by the Conference; Working Party III was, furthermore, entrusted with the study of a pensions scheme.

(g) The Conference took note of the report on the financing of the European Patent Office as well as of the implications for the States party to the Convention.

2. These decisions and in particular the adaptations made by the Conference to the Preliminary Draft Convention were the outcome of discussions during which the Conference settled a considerable number of questions. In the following chapters, we shall deal only with the main items debated: as far as possible, this report follows the order of the Articles.

### II. PRELIMINARY DRAFT CONVENTION SETTING UP A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

3. The Conference accepted the principle contained in Article 5 guaranteeing free access to proceedings for the grant of a European patent to any natural or legal person of whatever nationality. In adopting this position, account was taken, both of the interests of the Contracting States and of the fact that under Article 45 of the PCT, the filing of international applications as provided for in that Treaty gives access to regional patents only if the patents are applied for pursuant to a regional patent treaty guaranteeing free access for patent applications.

4. Discussion arose concerning Articles 9 and 10. It was recognised that paragraph 2 of Article 9, which specifies what may not be considered as an invention for the purposes of the Convention, would have to be studied in greater depth. The same applied to the link between that paragraph and Article 10(b).

5. The Conference accepted the rule contained in Article 11, paragraph 3, to the effect that, for the purposes of a European patent application, the entire contents of applications for European patents, filed earlier but published on or after the filing or priority date of the said application, were to be considered as comprised in the state of the art. The acceptance of this rule, which may appear strict, was greatly facilitated by fact of its attenuation by two other rules, those contained in Article 13 and Article 11, paragraph 4. Article 13 provides that the earlier applications in question are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step and merely serve for the assessment of novelty as such. The rule contained in Article 11, paragraph 4, provides that the principal rule is to apply only when a Contracting State designated in respect of the later patent application was also designated in respect of the earlier patent application. If only some of the States designated in the later patent application were designated in the earlier application, the applicant may, pursuant to Article 138, split this application by submitting different claims according to the States designated. With regard to the problem of earlier applications, it appeared difficult to find a satisfactory alternative solution.

6. Article 20a, providing for a uniform twenty-year term for the European patent as from the date of filing of the application, touches on the question of the "maximum solution" which, in accordance with the wishes expressed by the interested circles, was adopted by the Conference. Under this solution, the European patent, while merely constituting a bundle of national patents, is nevertheless subject as far as its validity and term are concerned, not to the provisions of national legislation, but to those of the Convention. It follows that in this respect the Convention constitutes a common legislation governing European patents after they have been granted at national level. It should also be noted that work of a common body of legislation affecting only the procedure for grant. In addition to Article 20a on the term of the patent, we refer to Article 133 which lays down the grounds for revocation of a European patent once granted; apart from the juridical security which these Articles provide for the European patent, it is to be hoped that they will have a harmonising effect on the national laws governing national patents granted at national level. It should also be noted that Article 2, also adopted by the Conference, makes it clear that otherwise, particularly as regards the content of exclusive rights, their infringement, licences and the collection of renewal fees, national patents granted according to the European procedure will remain subject to national law in the same way as other national patents.

7. The Conference was conscious that the so-called "maximum" solution, which excludes in particular the revocation of European patents on grounds other

than those listed in the Convention, might seriously interfere with the national legislation of European States and consequently make accession to the Convention more difficult for certain of these States. The Conference however attached more importance to the juridical security which the maximum solution affords. However, in order to facilitate acceptance of the European system, it approved Article 159 which gives each Contracting State the possibility of making reservations with regard to the maximum solution, such reservations being valid for a maximum period of ten years, from the entry into force of the Convention. These reservations concern particularly the exclusion from protection of food and pharmaceutical products as such, since European patents granted for such products may be declared revocable or ineffective in the State concerned.

8. In view of the fact that for the purposes of an application for a European patent, the content of earlier patent applications published after the filing of the said application may not be considered in deciding whether there has been an inventive step (Article 13), the system of patents of addition laid down in Article 21 can only be justified through its implications as regards fees. This is the only aspect which could *a fortiori* justify the grant of a patent of addition—in the case of the term provided for in Article 21 being extended—following an application filed after publication of the parent patent. The Conference was not, for the time being, of the opinion that these considerations as regards fees were a factor justifying the extension of the term for the filing of applications for patents of addition. This extension was advocated by some of the interested circles.

9. Under Article 22, the European patent application retains its unitary character for the purposes of European grant proceedings but, as an object of property (assignment and establishment of rights) constitutes a separate object in each designated State. In Article 22a, the Conference drew the consequence that the application will, as an object of property, be subject to national law in each designated State.

10. In accordance with the wishes expressed by the Conference, Articles 35a, 35b and 35c provide an exhaustive inventory of all the responsibilities of the Administrative Council. This list involves repeating a certain number of responsibilities already provided for in other Articles, which has however been allowed in order provisionally to achieve a comprehensive view, in the Articles in question, of the powers of the Administrative Council. It seems possible that these Articles might be simplified in the final text of the Convention.

11. Article 35h provides that the Administrative Council may, when there are at least eight Contracting States, set up a Board composed of five of its members. This Board may prepare Council decisions but, in accordance with the ruling of the Conference, powers may not be delegated to it by the Council.

12. Article 35n deals with the rules governing votes taken within the Administrative Council. As in the case of revisions of the Convention which, according to Article 162, must be adopted by a majority of three-quarters of the Contracting States represented at a Diplomatic Conference, the Conference wished to avoid

giving the right of veto to each Contracting State. It therefore excluded any possibility of recourse to a unanimity rule for the purposes of voting Administrative Council decisions. Certain highly important decisions, including the amendment of the Implementing Regulations, the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and the adoption of the budget of the European Patent Office, will require a majority of three-quarters of the Contracting States. All other decisions will be taken by a straight majority. For the purpose of determining such majority, only those Contracting States represented and voting will be taken into account. There is no cause to doubt that this arrangement will guarantee the Administrative Council's capacity to take decisions.

13. The interest of the Contracting States in the European patent system varies from country to country, depending mainly upon the number of European patents applied for and granted in respect of the country in question. This variation is expressed in terms of the difference between the contributions payable—whether these be payments representing the renewal fees for European patents (Article 43) or the special contributions provided for in Article 44. The Conference discussed whether this variation in interest should give rise to a certain weighting of votes in the decisions of the Administrative Council. Finally, a system of weighting on these lines was accepted and set out in Article 35o. It was, however, limited to a few major decisions liable to affect the contributions of the Contracting States, pending further examination of the weighting scale.

14. As regards the final decision on any dispute between the European Patent Office and its employees, the Conference had a choice between an appeals committee, governed by a special statute, and the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation which was already in existence. In the interests of unity of treatment and of jurisprudence, the Conference opted for the second solution in Article 39.

15. The Conference endorsed the important principle, set forth in Article 44, that the sum of fees and of payments in respect of renewal fees should ensure the balance of the budget of the European Patent Office. It is however possible, and during the launching period of the European Patent Office may even be inevitable, that this balance may not be achieved. In that event, the same Article makes provision for the payment of special financial contributions by the Contracting States. On the other hand, these special payments would merely constitute an advance; for Article 44 lays down that, as soon as the balance of the budget of the European Patent Office permits, these contributions are to be repaid from credits provided for that purpose in the said budget. The Conference considered various ways of fixing the special contributions and concluded that two methods appeared to be acceptable. In view of differences of opinion as to the acceptability of one or the other of these systems, the Conference decided to postpone taking a decision and provisionally to retain both systems as variants on Article 44.

16. Article 64 concerning the filing of the European patent application was amended, in paragraph 2, so as

to safeguard the public interests of the Contracting States, especially as regards their national defence.

17. A majority of the representatives of the interested circles advocated a rationalisation of the procedure from the filing of a European patent application to the transmission of the report on the state of the art. They threw doubt on the usefulness, at the time of filing, of an examination regarding obvious deficiencies under substantive law, as provided for in Article 77, and requested that the examination of filing formalities (Articles 66, 67, 68, 69a and 72) be combined with the search into the state of the art. The special search fee payable would then be abolished, while the filing fee might possibly have to be increased. The Conference, being informed by Working Party I that it was not yet in a position to undertake a detailed study of what was described as the "package" of questions, decided to abstain from taking up any position on the matter and instructed Working Party I to submit proposals to it in due course.

18. The Conference adopted Article 69a which, like the corresponding PCT provision, lays down that the European patent application must include mention of the inventor in the event of the legislation of at least one of the designated Contracting States requiring that such particulars be provided in respect of national applications.

19. Article 75 stipulates that the declaration of priority must be made at the time of filing of the patent application. The Conference saw no sufficient reason why an extra term should be allowed for the production of this declaration but, with a view to warding off a difficulty referred to by the interested circles, it decided to instruct Working Party I to draw up a provision permitting the correction of inaccurate information.

20. In accordance with the provisions governing the international application provided for in the PCT, the Conference added to the conditions with which European patent applications must comply, the compulsory submission of an abstract thereof, to be used exclusively for technical information purposes; the definitive content of this abstract is to be determined by the International Patent Institute (Articles 66 and 79, paragraph 3).

21. At its preceding meeting, the Conference had decided to review the question of the time limit for the submission of the request for examination, provided for in Article 88, in the light of the financial estimates to be presented by Working Party IV. These estimates however showed that, reckoning with data derived from existing deferred examination systems, a short period such as six months (tantamount to an immediate examination system) would involve far greater expense than a long period such as seven years (so-called deferred examination).

This was attributable to the different number of patent applications reaching the examination stage under each respective system, a factor directly determining the number of examiners required.

The Conference nevertheless decided, in line with the opinion of the interested circles, to fix as short a period

as possible for the submission of the request for examination. This it did on grounds of juridical security, especially *vis-à-vis* the applicant's competitors. A six-month period was adopted, dating from the entry in the European Patent Bulletin concerning the publication of the report on the state of the art. Prolongation of this period to twelve months would however be considered. After all, the period would in certain cases be prolonged under the PCT to the advantage of those holding an international application (Article 117). There was, moreover, good reason to wonder whether a six-month period would in general give applicants sufficient time to weigh up their position after studying the report on the state of the art. However, whether the period were to be six or twelve months, the Conference by its decision excluded deferred examination, that is to say the possibility for applicants to postpone patent grant proceedings for long enough to be able to reconsider their economic interest in the patent being granted. At the moment, the Draft Convention provides only for the system of immediate examination, both in the case of the search and in the case of the subsequent examination, the only difference being that the latter is not automatic: the applicant must make a request for the purpose.

22. By lengthening in principle the period within which a request for examination may be made, Article 160 provides for the introduction of a system of deferred examination during a transitional period after the entry into force of the Convention, in order to facilitate the launching of the European Patent Office. However, it must be acknowledged that the Conference was not very sympathetic towards such a solution, since there was a danger that it might be extended beyond what could properly be called a transitional period. On the whole, there was a preference for the alternative solution for overcoming the difficulties of the launching period, contained in Article 157, namely, the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office to the various areas of technology. There were also some doubts about this solution, which might raise other problems, in particular that of the choice of the areas of technology. It was suggested that it might be possible to dispense with all transitional measures for the launching of the European Patent Office and to rely on the circumspection with which the applicants would begin to make use of the European procedure which, until a framework of precedents had been established, would contain many elements of uncertainty. As a counter-argument, it was observed that the attitude of the applicants was too precarious a factor to make the successful launching of the Office dependent upon it. Provisionally the Conference decided to retain Articles 157 and 160 and continue examining them.

23. Taking into account the views of the interested circles, the Conference retained the opposition procedure after the grant of the European patent, adding *inter alia* Article 101a, which defines the grounds for opposition. These grounds are in fact similar to those for the revocation of the European patent. Having regard to the guidelines which emerged from the observations of the interested circles, it was decided to shorten the period for opposition from twelve to nine months (Article 101).

24. In Article 124, the possibility of converting European patent applications into national patent applications, which could give rise to legal uncertainty, has been restricted, as far as conventional law is concerned, to the exceptional cases referred to in Article 65, paragraph 5, and in Article 157. However, the Conference did not wish to prevent national legislations from going further and allowing conversion in all cases where the European patent application has been refused or withdrawn, or where the European patent has been revoked.

25. The Conference adopted Part VIII of the draft Convention which contains common procedural provisions of the European Patent Office. Attention is drawn to Article 149, which ensures that documents from files relating directly to the procedure for grant of the European patent and to opposition proceedings, are to be available for inspection by the public. An exception is made during the time preceding the publication of the European patent application, but even in this case, certain particulars concerning the application (number, date of filing, name of applicant, title of invention, names of designated States) may be inspected. In addition, any person who can prove that the applicant has availed himself of his application in respect of him, may obtain inspection of the complete file.

26. Part VIII also contains Articles 153 to 155 on representation and in particular, Article 153 on persons who are authorised to undertake representation before the European Patent Office. The Conference did not discuss the principles contained in this Article which are taken from previous drafts and were adopted primarily as a basis for discussion with the interested circles on a problem which is of particular concern to them.

27. The Conference also adopted the tenth and final part of the draft containing the final provisions. In this context, the Conference approved the important principle that the revision of the Convention does not require unanimity on the part of the Contracting States: such a revision could be validly adopted by a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at a diplomatic Conference where at least three-quarters of the States which are party to the Convention are represented (Article 162).

One consequence of a revision, particularly in such circumstances, could have been the entry into force of the revised text for some of the Contracting States only, the others remaining bound by the old text of the Convention, so that both texts would be valid. At the same time, such a consequence, which might be acceptable in the case of other Conventions, such as the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, would not be acceptable in the case of this Convention which entrusts the grant of common patents to a central Office in accordance with common rules: this Office could not apply two sets of rules to patent applications designating States which were party to the revised text and States which were party to the old text of the Convention. For this reason, the Conference approved two rules, one of which is severe, but inevitable: such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to the Convention (Article 162,

paragraph 4). The Revision Conference will have to take into account the implications of this rule when determining the date of the entry into force of the revised text. The second rule, contained in Article 171, preserves acquired rights, in the case of Article 162, paragraph 4, being applied, but also lays down that patent applications or oppositions which are pending on the date on which a designated State ceases to be party to the Convention, shall continue to be processed in accordance with the revised text of the Convention.

28. The Conference provided, in Article 167, that disputes between the Contracting States concerning the interpretation or application of the Convention, on which it has not been possible to reach agreement within the Administrative Council, may be brought before the International Court of Justice. This, of course, applies only in the case of disputes between States: internal procedural disputes will be settled by the European Patent Office.

### III. PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION

29. Since the intention is to publish the Implementing Regulations as a First Preliminary Draft in order to ascertain the initial reactions of the interested circles, the Conference did not discuss the provisions of the draft in depth, but confined itself to answering a few questions raised by the Sub-Committee responsible for preparing the draft.

30. One of these questions concerned Re. Article 16, No. 3, which, if adopted, would involve amending Article 16 of the Convention, which deals with the judicial recognition of the entitlement of a third party to a patent application filed by a person not entitled to apply; in this case, the third party may file a new patent application for the same invention. This application then benefits from the dates of filing and priority of the previous application which it invalidates. Re. Article 16, No. 3, of the Implementing Regulations extends to opposition proceedings the rule contained in Re. Article 16, No. 1, providing for the suspension of proceedings for grant in the event of a claim of entitlement to the European patent; this presupposes amending Article 16 of the Convention to cover opposition proceedings. The Conference provisionally retained Re. Article 16, No. 3, but without amending Article 16 of the Convention: it expressed doubt as to the advisability of extending the rule in Article 16 to a situation where there is already in existence a large number of independent national patents governed entirely by national laws, except as regards the objective conditions of their validity which are governed by the Convention. The question will therefore have to be re-examined; the Conference in fact asked for a re-examination of the whole of Article 16, which, it was observed, did not offer a solution to the case of a recognition of entitlement to a European patent which was only valid for part of the application or in respect of some of the designated States. When Article 16 is examined, it will in any case be necessary to take into

account the opinion of the Conference, which felt that the European Patent Office ought not itself to judge the entitlement to a patent, pursuant to Article 15.

### IV. PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

31. Article 35a of the Convention provides that the Rules relating to Fees will be adopted by the Administrative Council. Nevertheless, and without prejudice to the decision to be made at a later stage by the Council, the Conference had a Preliminary Draft of the Rules relating to Fees drawn up and approved it for publication purposes, in order to give the interested circles an idea of the nature and level of the fees to be paid in the course of the procedure for the grant of European patents. The sums indicated are based on the calculations contained in the Report on the Financing of the European Patent Office, which were themselves based on provisional information, such as the levels of the salary scales of officials of the European Communities in force at the time when the calculations were made. The level of the fees quoted in the Preliminary Draft should therefore be viewed in the light of the current price situation.

32. The Conference decided that the levels of the fees should provisionally be expressed in European Units of Account, which are of equal value to the dollar; when the Rules relating to Fees are adopted, the level of the fees will probably be expressed in the currency of the State in which the European Patent Office is located. The Conference noted that the plan for the fees contains two variants, one of which provides for a fee for the report on the state of the art at a level equivalent to that of the fee charged by the IIB, whereas the other provides for a reduction in this fee and an increase in certain other fees. The fact that these two variants are given does not in any way prejudice the study of the "package" of questions relating in particular to Articles 74 and 79 of the Convention. Should this study lead to the complete elimination of the fee for obtaining the report on the state of the art, the result would be a modified plan in which, among other things, the filing fee would be raised.

33. In view of the purpose of publishing the Preliminary Draft of the Rules relating to Fees, the Conference did not discuss these Articles in depth.

### V. DRAFT PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

34. The Conference recognised that the European Patent Office, being an inter-governmental organisation, and its staff should enjoy privileges and immunities similar to those enjoyed by other existing inter-governmental organisations and their staffs. However, as these privileges and immunities vary somewhat from one organisation to another, the Conference considered that the Protocol for the European Patent Office should not



include the maximum number of privileges and immunities but should be restricted to those generally recognised. A draft containing the provisions of the Protocol of the European Launcher Development Organisation (ELDO) was remitted without detailed discussion to Working Party II for examination in the light of the opinion expressed by the Conference and the written observations submitted by certain delegations.

35. The question of the system of taxation applicable to the staff of the European Patent Office was deferred for discussion at a later stage.

#### VI. REPORT ON THE SERVICE REGULATIONS AND SALARY SCALE SYSTEM FOR THE STAFF OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

36. Article 35a of the Draft Convention provides that the Administrative Council shall be competent to adopt the Service Regulations for officials and their salary scales. Nevertheless, as soon as the Convention enters into force and the Administrative Council has assumed its functions, it will have to recruit staff to prepare for the launching of the European Patent Office. For this reason the Conference had instructed Working Party III to begin a preparatory study of the questions of the Service Regulations and salary scales for the staff of the European Patent Office.

37. The Report by Working Party III contains this study, which is based on two principles, which the Working Party proposed that the Conference should adopt. The first is that the Service Regulations of the European Patent Office should be based on the Model Staff Regulations for the European Civil Service drawn up in the Final Act of the Governmental Conference on the European Civil Service, of Strasbourg, 6 July 1967; the second is that the salary scale should be based on that of the European Communities. The Conference approved these two principles, without prejudice to the final decision of the Administrative Council of the European Patent Office.

38. The Conference also instructed Working Party III to study a pensions scheme for the staff of the European Patent Office in preparation of the decisions by the Administrative Council.

#### VII. REPORT ON THE FINANCING OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

39. The Conference noted the report by Working Party IV, which contains recommendations on possible methods of financing the European Patent Office, both in its steady state when it has reached its full development and is receiving a full range of revenue and also during the period when it is developing and when its full revenue is still not being received. The report points out that although the European Patent Office can be envisaged as growing to its full size in a few years, it will be at least 20 years from opening before the full range of renewal fee income will be obtained. The calculations are based on advance estimates as regards both the number of patent applications which will be filed with the European Patent Office and the number of examiners, bearing in mind the time that they will have to devote to the various operations. The considerations set out in the report form the basis for both the financial provisions of the Convention, and in particular Articles 42 to 44, and the system of fees provided in the Preliminary Draft of the Rules relating to Fees.

40. The Conference approved without a great deal of discussion the principles of the report, which gives a detailed picture of the expenditure that the European Patent Office will incur and the burden which will consequently rest on the Contracting States. It instructed Working Party IV to examine the following questions:

- (i) the financial consequences of a State acceding to the Convention after its entry into force (Article 164), of a State denouncing the Convention (Article 170) and of the automatic loss of the status of Contracting State (Article 162, paragraph 4);
- (ii) the percentages of the European Patent Office's expenditure to be met by Yugoslavia and Monaco, which have recently been admitted to the Conference, according to the two variants set out in Article 44;
- (iii) the calculation of these percentages according to the alternative placed in square brackets in the second variant of Article 44.

#### VIII. FINAL NOTE

41. Working Party I, which will continue to study various questions, was instructed to examine certain Articles of the Preliminary Draft Convention and the Preliminary Draft of the Implementing Regulations affecting general principles of civil law with the government legal experts.

## REPORTS

### ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS<sup>(1)</sup>, APPEARING IN THE SECOND PRELIMINARY DRAFT

#### REPORT BY THE UNITED KINGDOM DELEGATION ON THE CHANGES MADE IN ARTICLES 1 TO 29

##### PART I

##### GENERAL PROVISIONS

1. The Inter-Governmental Conference has approved the texts giving effect to the "maximum approach" which have been prepared by Working Party I following the directions given to it by the Conference at its meeting in April 1970.

2. This approach requires that the criteria for judging the validity of a European patent in the national phase shall be substantially the same in all Contracting States. The new Articles 133 and 134 (see paragraphs 98 to 102) which provide for this are reported on separately.

3. The approach also requires that the legal term of a European patent shall be the same in all the Contracting States covered by it. For this purpose, a new Article 20a has been adopted which provides a uniform term for a European patent of 20 years from the filing date of the application. In the case of a European patent of addition, the term is to run from the filing date of the parent application so that the patent of addition will expire no later than the parent patent. Some States contain provisions in their laws for extending the term of national patents on account of loss incurred by the proprietors of the patents by reason of war or similar emergency conditions affecting those States. In order to avoid too great an interference with national laws, an exception has therefore been provided in Article 20a to allow such States to extend the term of European patents covering them if such circumstances should arise. A new Article 159, which is the subject of a separate report, (see paragraphs 127 to 130) also allows a State the right for a limited period to provide that European patents designating that State shall have a shorter term than 20 years.

4. Adoption of the "maximum approach" has made necessary a change in Article 2, paragraph 2, to make clear that a European patent is to have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent in the State for which it is granted, except when the Convention provides otherwise.

5. A minor change has been made in Article 4 for the purpose of making it clear that the European Patent Office is a creation of the Convention itself.

6. Pursuant to Article 121 of the First Preliminary Draft the European Patent Office shall act as a designated or elected Office under the PCT for those Contracting States to the Convention which are designated in the PCT application where the applicant wishes to obtain a European patent for those States. The effect of Article 45, paragraph 1 of the PCT is, however, that European patents may be obtained via the PCT route only if they are accessible to anyone entitled to file a PCT application. Article 5 of the First Preliminary Draft did not allow applications for patents to be made by residents or nationals of non-Contracting States which "subject the grant of a patent to conditions which can only be met in the territory of the State in question". On the other hand, Article 9, paragraph 1, of the PCT provides that any resident or national of a State, party to the Treaty, may file an application under the Treaty; and this is extended by Article 9, paragraph 2, according to which the Assembly of PCT States may decide to allow PCT applications to be filed by residents or nationals of any Paris Convention country not party to the PCT. It follows from this that in order to permit European patents to be obtained via the PCT route, the restriction on accessibility which was contained in Article 5 of the First Preliminary Draft had to be removed. Having considered various possibilities, the Inter-Governmental Conference decided that it would be in the best interests not only of applicants but also of the Contracting States to the Convention to make European patents freely accessible to anyone. Article 5 has been amended accordingly.

7. Article 6 has also been widened with a view to making it also a matter for national law whether, and on what terms, the protection afforded to an invention by

<sup>(1)</sup> First Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents, published by the Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1970.

a European application under Article 19 and by a national application may be enjoyed at the same time.

8. A new Article 8a has been inserted to make it quite clear that certain provisions of the Convention which refer to national applications cover also applications for utility models and utility certificates where the relevant national law provides for such forms of protection.

At the present stage, the States participating in the Conference whose laws make provision for utility models or utility certificates are the following: Federal Republic of Germany (*Gebrauchsmuster*), France (*certificat d'utilité*), Italy (*modello d'utilità*), Portugal (*modelo de utilidade*) and Spain (*modelo de utilidad*).

## PART II

### SUBSTANTIVE PATENT LAW

#### CHAPTER I

##### PATENTABILITY

9. Article 9, paragraph 2, of the First Preliminary Draft has been provisionally amended to bring it into closer agreement with Rule 39.1 of the Regulations under the PCT. It is realised that the PCT, unlike this Convention, does not bind countries to adopt a particular substantive law and the exclusions from patentability set out in Article 9, paragraph 2, will be re-examined later.

10. There has been a thorough discussion of the problem, inherent in Article 11, paragraph 4, of a European application or patent which covers some Contracting States not designated in an earlier European application having substantially the same content. The new Article 138 provides a solution according to which the applicant or patentee may file a different set of claims which are to have effect in the States not covered by the citation. This allows the conflict to be resolved in an equitable manner without recourse to conversion to national applications.

11. Article 13 of the First Preliminary Draft presented two alternatives which differed in the extent to which prior European applications, under Article 11, paragraph 3, are to be taken into account in assessing inventive step. In accordance with the provisional decision of the Inter-Governmental Conference at its meeting in April 1970, the second variant has now been cancelled.

#### CHAPTER II

##### RIGHT TO THE PATENT

12. During discussion of Article 16 and the Regulations relating thereto, it became apparent that these provisions probably give rise to legal and procedural difficulties and may not cover all cases of obtaining which may arise in practice. The note therefore indicates that further study will be given to this Article.

## CHAPTER IV

### PATENTS OF ADDITION

13. In view of the deletion of the second variant of Article 13, paragraph 5 of Article 21 has been deleted. In accordance with Article 21, paragraph 1, the application for a patent of addition must be filed before the date of publication of the parent application. Therefore, the parent application will not be in the state of the art as defined in Article 11, paragraph 2; the question as to whether the application for a patent of addition has an inventive step over the parent does not arise because of Article 13.

14. In this connection it is considered that the question whether to provide for European patents of addition should be re-examined. Having regard to the short time available for filing applications for patents of addition, the scope for them will be quite small. And, if the second sentence of Article 13 is retained, only a fiscal advantage will be afforded to applicants for patents of addition.

15. Article 21, paragraph 3 provides that a patent of addition shall be granted only to the proprietor of the parent patent. Before grant of the patent of addition, the parent application may have resulted in a patent and this may have been assigned to different owners in the different Contracting States covered by the patent. This matter should be dealt with in the Implementing Regulations.

16. It does not seem necessary to amend Article 21, paragraph 7. If Article 13, as now proposed, is finally adopted there will be no need to consider whether the converted application has an inventive step over the parent. If, on the other hand, the final text makes it necessary to examine this question, the applicant can hardly complain of a delay in obtaining a grant if he applies for a conversion at the latest time allowed for this purpose.

## CHAPTER V

### THE PATENT APPLICATION AS AN OBJECT OF PROPERTY

17. The Conference has concluded that it is not necessary to include in the Convention provisions, corresponding to those found in the 1965 version of the EEC Preliminary Draft Convention, to deal with the procedure to be followed in the case of mortgaging or distraint of, or the creation of some other right *in rem* in, a European patent application.

18. The above-mentioned 1965 Preliminary Draft contained such provisions because the European application was intended to be unitary. However, the present draft makes a clear distinction. Although for the purposes of proceedings before the European Patent Office a European application is to be treated as a single unit, such application when considered as an object of property is in effect a bundle of national applications. It follows from this that the procedure governing a mortgage etc. should be that of the applicable national law, and a new Article 22a, which makes this explicit, has been introduced. This provision is, however, subject

to two exceptions. First, it is considered desirable to retain Article 23, paragraph 1, which partially unifies the law governing assignments. Secondly, a new Article 28b permits the EEC States to prescribe a unitary law governing the European application as an object of property in those States; Article 22, paragraph 2, which dealt only with assignments, has consequently been deleted.

19. Articles 24 to 27 of the 1965 Preliminary Draft have therefore been omitted. However, a new Article 28a has been included to provide for the entry into the Register of European Patents of information relating not only to an assignment as in the 1970 First Preliminary Draft, but also to a licence, mortgage or other right under a European application. The reason for this is that it appears advisable to allow third parties the possibility of acquiring information as to the exact legal position under a European application. Since the European Patent Office is not itself affected by the creation of rights, other than by way of an assignment, Article 28a does not refer to Article 23, paragraph 4.

20. It follows from the new Article 22a that a European application and a European patent resulting therefrom are, as objects of property in a designated State, subject to the same law, namely the national law of that State. Accordingly Article 29 has been deleted. Paragraph 1 of this Article was considered to be nothing more than a codification of the normal rules of private international law and thus to be unnecessary. As regards paragraph 2, it was felt that this was also unnecessary and would in certain circumstances create insuperable difficulties.

### PART III

#### THE EUROPEAN PATENT OFFICE

#### REPORT BY THE FRENCH DELEGATION ON THE AMENDMENTS TO CHAPTER I<sup>d</sup>

##### CHAPTER I<sup>d</sup>

##### *ADMINISTRATION; LIABILITY* (Articles 36 to 40)

21. Article 36 on the administration of the European Patent Office has been amended on two points.

Sub-paragraph 2(i), which dealt with the participation of the President in the deliberations of the Administrative Council, has been deleted, and this question is now covered by Article 35f.

The second sentence of paragraph 3 has been amended to make it clear that the Administrative Council is to designate the Vice-President who is to represent the President when the latter is absent.

22. In the First Preliminary Draft Convention, Article 39 made provision for entrusting the adjudication of disputes between the European Patent Office and its employees to an "Appeals Committee", whose composi-

tion and procedure were to be laid down in a special statute.

This solution has been abandoned in favour of one which gives the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation competence to adjudicate in such disputes, within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for officials and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office.

23. Article 40, paragraph 1, on the contractual liability of the European Patent Office and paragraph 3 on the personal liability of its employees towards the European Patent Office have not been amended.

24. However, Article 40, paragraph 2, which, in the text of the 1970 First Preliminary Draft provided that in the matter of non-contractual liability, the European Patent Office would be bound to make good any damage caused by its employees in the performance of their duties, "in conformity with the general principles common to the laws of the Contracting States", has been replaced by a provision whereby damages are to be made good in accordance with the provisions of the law of the State in which the European Patent Office is located, or, where appropriate, in accordance with the law of the State in which the branch for information and liaison, which is created within the territory of such State pursuant to Article 33, paragraph 2, is located.

25. Article 40, paragraph 4 was similarly amended and now provides that the disputes under paragraphs 1 and 2 fall within the jurisdiction of the courts in the place at which the European Patent Office or the branch, as the case may be, is located.

#### REPORT BY THE SWISS DELEGATION ON THE AMENDMENTS TO CHAPTER III

##### CHAPTER III

##### *ORGANISATION OF THE DEPARTMENTS* (Articles 53 to 58)

26. These provisions, which were contained in the 1970 First Preliminary Draft, have undergone amendments which, with the exception of a few minor improvements, provide for Opposition Divisions in addition to the European Patent Office departments already envisaged. The innovation responds to a general wish expressed at the third Meeting of the Inter-Governmental Conference in Luxembourg by the non-governmental international organisations. The establishment of separate Opposition Divisions means that the Examining Divisions do not have to take decisions on oppositions directed against their own decisions, as was previously provided for. However, the amended provisions allow a partial re-organisation of the Examining Divisions. The Opposition Division may still be regarded as impartial if only one of its members worked in the Examining Division whose decision is being contested. This has the advantage that the Opposition Division will have at its disposal the specialist knowledge of the member of the Examining Division who is familiar with the case. The details of the provisions of the 1970 First Preliminary Draft which have been amended are given below.

27. In Article 53, sub-paragraph (a), the Opposition Divisions are named expressly as departments. The Examining Divisions' responsibility for hearing oppositions has been deleted from Article 55, paragraph 1. In paragraph 2 it is made clear that in the event of oral proceedings (Article 140) the applicant is to be heard not by the member of the Examining Division processing the application but always by the Examining Division itself. The new Article 55a governs the responsibilities and the composition of the Opposition Divisions. The composition and organisation of these divisions entirely correspond to those of the Examining Divisions. The Opposition and Examining Divisions can only overlap as regards staff to the extent that a technically qualified examiner may be a member of both departments at the same time. For practical purposes this will be the examiner who has already dealt with the patent application as the single examiner in the Examining Section and as a member of the Examining Division. The reference to the Opposition Divisions has been added to Articles 56, paragraph 1 and 58, paragraph 2.

## REPORT BY THE NETHERLANDS DELEGATION ON THE AMENDMENTS MADE TO PART IV

### PART IV

#### APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS

##### CHAPTER I

##### *FILING AND REQUIREMENTS OF THE APPLICATION* (Articles 64 to 72)

28. The following amendments have been made to the 1970 First Preliminary Draft:

29. The second paragraph of Article 64 has been replaced by a more flexible formula which, to a greater extent than the previous text, takes account of the legal situation in certain countries in respect of inventions which, because of their nature—in particular those of interest to national security—may not be published in another country without the prior agreement of the authorities of the country concerned. The third paragraph of Article 64 has been deleted. It did not seem either practicable or desirable to impose on the European Patent Office the rôle of checking national provisions in respect of inventions which may not be published in another country without prior authorisation. The penal provisions of each country ought to be sufficient to prevent infractions of the provisions referred to in paragraph 2.

30. The square brackets appearing in Article 65 have been deleted. It should be noted that the period of fourteen months referred to in paragraph 3(b) exceeds that laid down by Rule 22.1 of the Regulations under the PCT by one month. However, where the European Patent Office is acting as a receiving Office under the PCT the national offices are bound by Article 120, paragraph 2, and must transmit the applications to the European Patent Office "in time for the latter to be

able to comply in due time with the conditions for transmittal under the Co-operation Treaty".

31. A provision laying down that an abstract must be filed, has been included in Article 66.

The provision previously contained in the second paragraph has been deleted from Article 66 and inserted into Article 68(c); thus one of the conditions to be fulfilled before a filing date is granted is that the application is drawn up in one of the languages referred to in Article 34, paragraphs 1 and 2.

A note was also added to Article 66, pointing out that the Article is to be re-examined in connection with Articles 77, 78, 79, 80, 122 and 137, particularly for the purpose of rationalising the procedure from the filing of the application to the issue of the report on the state of the art.

32. By aligning the German text of Article 68 on the English and French wording, it has been made clear that only the date is to be recorded when a European patent application is filed.

33. Working Party I inserted a new Article 69a, stipulating that the inventor be identified where the national law of at least one of the designated Contracting States requires it. This Article corresponds to Article 4, paragraph 1(v) of the PCT.

##### CHAPTER II

##### *PRIORITY* (Articles 73 to 76)

34. In Article 73, paragraph 1, it has been made clear that the national application on which the priority right is to be based must have been filed in or for a State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. So that recognition of the priority right of the European application cannot be made conditional on it being recognised by another State party to the Paris Convention, the reciprocity clause has been restricted in paragraph 5 to the States which are not party to the Paris Convention.

35. The note to Article 74 has been deleted in the hope that after the discussions held during the drafting of the PCT, no State will interpret the effect of the priority right in such a way that the priority date is not effective for prior art purposes, although as a rule that State includes the content of patent applications in the state of the art as from their date of filing.

36. The note to Article 75 envisages the drawing up of a general Article making it possible to remedy any unintentional failure to observe the relevant provisions.

37. A new paragraph 1a has been added to Article 76 which further develops the principle of the first paragraph. In accordance with paragraph 1a, the European application having a priority date earlier than a national application in a designated State is to constitute in that State a right prior to that of this national application, provided that the European application is published on or after the priority date of the national application.

## PART V

### EXAMINATION, GRANT AND OPPOSITION

#### REPORT BY THE SWEDISH DELEGATION ON THE CHANGES MADE IN CHAPTER I

##### CHAPTER I

###### PROCEDURE PRIOR TO THE INTRODUCTION OF THE REQUEST FOR EXAMINATION

(Articles 77 to 87)

38. Articles 77 and 78 have been clarified to distinguish the effects of the application not fulfilling the requirements necessary to receive a filing date (Article 68) from the case where the application is deemed to be withdrawn. The decision "that the application is not validly made" has been deleted. Failure to meet the requirements of Article 68 will thus simply result in no filing date being accorded.

39. If a filing date has been accorded, and the application is not deemed to be withdrawn, it is checked for obvious deficiencies which the applicant is invited to remedy. As further points to be checked are added the naming of the inventor in accordance with Article 69a, the presence of drawings and the presence of an abstract.

40. Generally, deficiencies found shall be remedied within a period prescribed by the Examining Section.

41. However, with regard to the naming of the inventor it is only required that he be identified before the end of the sixteenth month after the priority date.

42. With regard to drawings referred to in the description or the claims, their later submittal will have the same consequences as in the PCT, i.e. re-dating of the application; if drawings are not submitted within a period of one month after invitation to do so, the reference to the drawings shall be considered to be cancelled. Drawings submitted subsequently will thus be considered to be "added matter".

43. Interested circles have remarked that it would serve little purpose to examine for substantive requirements prior to the receipt of the search report. It is therefore left open for further discussion whether the requirements for such check by the Examining Section should be retained. Interested circles have suggested that in closer agreement with the PCT procedure this function in part or in full should be left to the Searching Office (IIB).

44. The question whether the search fee shall be a special fee or whether it should be included in the application fee, has been re-opened on account of the consideration, *inter alia*, that a European search—where the fee covers the cost of the search—may not be competitive with a national PCT search. This question, together with the question of the fee for a supplementary report — now regulated in Article 137 — is to be reconsidered.

45. The question of the publication of patent claims has been settled in the way that both original and amended claims shall be published. Only the amended

claims shall be published in the three official languages, cf. Article 34, paragraph 5. This is in accordance with the views expressed by the interested circles.

46. It is now explicitly prescribed that the report on the state of the art, if not available at the time of publication of the application, shall be published separately.

47. It is now proposed that the IIB shall determine the definitive contents of the abstracts which shall be published together with the application.

48. The proper division of functions between the Examining Section and the IIB are to be considered at a later date. Included in a "package" covering this and related problems are—as far as Chapter I is concerned—the questions of examination for obvious deficiencies and of fees under 43 and 44 above, and further whether the search report should be communicated to the applicant directly by the IIB.

#### REPORT BY THE GERMAN DELEGATION ON THE AMENDMENTS TO CHAPTER II

##### CHAPTER II

###### PROCEDURE FOR GRANT

(Articles 88 to 100)

49. At its third Meeting, the Inter-Governmental Conference had decided, as regards the procedure for grant covered by Articles 88 to 100, to have new texts drawn up with reference to the following points:

(1) Filing of the request for examination and simultaneous payment of the examination fee within two years of the date of filing of the patent application or, where applicable, within two years of the date of priority of the application; this period could perhaps be fixed at six months after the receipt or publication of the IIB report on the state of the art;

(2) Retention of the provision that a request for examination may be made at the same time as the application is filed;

(3) Deletion of the note to Article 88, paragraph 2;

(4) Transitional period, during which the period within which the request for examination may be made may be longer than the period ultimately fixed in Article 88. In this case the Administrative Council would be able to shorten this period during the transitional period; it would not, however, be able to lengthen it;

(5) Deletion of paragraphs 2 to 4 of Article 89.

50. In accordance with these decisions, the period within which the request for examination may be made was changed in Article 88, paragraph 2. Under Article 88 (see also note to Article 88) this period is now six months after the date on which the European Patent Bulletin notifies the publication of the report on the state of the art pursuant to Article 85, paragraph 5.

The choice of this particular date achieves two things: one is that the commencement of the period and its

duration are also recognisable to the competitors of the applicant for the patent. In addition it achieves the result—without there being any need to state it specifically—that the period for request should not expire less than two years after the date of filing of the patent application or, where applicable, less than two years after the priority date of the application. The publication of the European patent application takes place not less than eighteen months after the date of filing of the patent application or, where applicable, as from the date of priority. When the six months period for request is added to this, the minimum period after the date of filing of the application or after the date of priority is two years. This minimum period may be exceeded if there is a delay in drawing up the report on the state of the art and the notification referred to in Article 85, paragraph 5, is therefore made later; the period for request will then also begin to run correspondingly later.

51. As stated in note 1 to Article 88, it is to be re-examined whether the period referred to in Article 88, paragraph 2, should be increased from six to twelve months. Articles 22 and 39 of the PCT in particular suggest that this period should be extended. Under these provisions the European Patent Office would in certain cases be prevented from beginning the examination procedure before the expiry of the periods for which they provide, in other words from requesting the filing of the request for examination. In order to make it clear that the periods provided for in Articles 22 and 39 of the PCT will not be shortened as a result of the period of six months at present provided for in Article 88, paragraph 2, an extra sentence was added to Article 117, paragraph 2, containing a corresponding reservation in favour of international patent applications.

A prolongation of the six-month period provided for in Article 88, paragraph 2, to one year would provide sufficient leeway to avoid there being different rules for those European patent applications received by the European Patent Office which do not invoke the PCT and those which do. Moreover, a certain prolongation of the period allowed for filing the request for examination would give the applicant more time for consideration. A period of six months after receipt of the report on the state of the art might in many cases be considered too short for the applicant to reach a decision as to whether he should uphold his patent application.

52. Pursuant to Article 88, paragraph 2, the request for examination may be made at the same time as the patent application is filed, since Article 88, paragraph 2, contains no time limit in this respect. Pursuant to Article 90, however, the examination proceedings are only transferred to the Examining Division when the report on the state of the art has been received.

53. Article 160 has replaced Article 89 in providing for a transitional period. During a transitional period, it lengthens the period for request of six months, as laid down in Article 88, paragraph 2, to "... years". The Conference has not yet determined the space of time thus indicated, as Article 160 is to be re-examined. This transitional provision would appear to have disad-

vantages, because even a gradual transition from a longer to a shorter period for filing the request for examination could give rise to a back-log of work at the European Patent Office. However, the Conference could see no other solution which would adequately reduce and control the influx of work during the running-in period at the European Patent Office. Thus the question of whether Article 160 can be dispensed with can only be decided in connection with a further study of the problems entailed in the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, as provided for in Article 157.

54. The Administrative Council will determine the end of the transitional period referred to in Article 160 by a majority of three-quarters of the votes (see Article 35a, paragraph 3 and Article 35n, paragraph 1(a)). By the same majority it may also shorten the longer period laid down in Article 160 for making the request for examination. Article 160, in paragraphs 2 and 3, provides certain guarantees for the applicant for a patent, namely, the publication of the said decisions of the Administrative Council in the Official Journal of the European Patent Office and the ruling that these decisions apply only in respect of European patent applications filed after the publication of such decisions. Since the minimum period, pursuant to Article 88, paragraph 2, is two years after the date of filing or the date of priority, there is sufficient time for persons filing new patent applications to make a request for examination during the shortened period.

55. Article 93, paragraph 2, has been deleted as such from the new text and included under the general provision "Supplementary report on the state of the art" — Article 137.

56. A paragraph 1a was included in Article 95 to make it clear that several notifications of the type referred to in paragraph 1 may be issued by the Examining Division. A new paragraph 1b also provides that the European patent application is deemed to be withdrawn if the applicant fails to reply, within the period fixed, to an invitation by the Examining Division to present observations or rectify irregularities. In this case the Examining Division had previously been obliged to issue a reasoned notification of refusal, although in many cases the applicant had lost interest in the application and had indicated this by his behaviour. Additional work for the Examining Division has therefore been avoided by this deemed withdrawal. The applicant nevertheless receives an appropriate notification in conformity with Implementing Regulation Re. Article 145, No. 11. He may then provoke a decision from the Examining Division against which an appeal is possible, in conformity with Article 108. In the event of the time limit not being observed through *force majeure*, the applicant may request that his rights be re-established in accordance with Article 142.

57. Article 96, paragraph 2, has been deleted as such from the new text and included under the general provision "Notification of the grounds" — Article 139.

58. The former Article 100, which is now divided between Articles 97a and 100, was revised with a view to shortening the period of three months allowed for translating the patent specification into the official language of a Contracting State. According to the earlier drafting of Article 100, this period of three months began as from the date of the publication of the grant of the patent in the European Patent Bulletin, which takes place, in accordance with Article 98, simultaneously with the publication of the specification of the European patent. Although as before, a time limit of three months for the translation is envisaged in the new Article 97a, the desired result has been achieved by substantially bringing forward the starting-point of the period. It now begins with the notification of the grant of the European patent, as laid down in Article 97, paragraph 1. In this way the interval needed for administrative work and for the printing of the European specification can also be used for producing the translation. Since, in addition, Article 97, paragraph 4, provides that the grant of a European patent will be entered in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin not earlier than three months after the said notification, the interval for printing is co-ordinated in such a way with the period of time allowed for translating, that the publication of the grant of the European patent and of the specification cannot take place before the period of time allowed for translating has expired. In all the Contracting States which have prescribed a translation in accordance with Article 97a, the translation will be submitted at the same time as the grant of the European patent and the specification of the European patent are published.

## REPORT BY THE UNITED KINGDOM DELEGATION ON THE CHANGES MADE IN CHAPTER III

### CHAPTER III

#### OPPOSITION PROCEDURE

(Articles 101 to 107)

59. The Inter-Governmental Conference in April 1970 had instructed Working Party I to study the possibility of reducing the length of the opposition period and to prepare the texts for other provisions relating to opposition procedure which need to be included in the Convention.

60. As a result of the changes made in Article 97 and the introduction of the new Article 97a, it was concluded that the opposition period could be reduced to nine months from the date of publication pursuant to Article 97, paragraph 4. This period has now been written into Article 101, paragraph 1. It is felt that nine months allows sufficient time for consideration of a case following the making available of translations of the specification in those Contracting States which require them. However, practical experience may show that a period of nine months is not long enough. Any amendment of this period may be decided by the Administrative Council, as provided for under Article 35a, paragraph 1(b).

61. A new paragraph 1a has been added to Article 101 to make clear that an opposition to a European patent covers all the Contracting States designated in the patent. Since the proprietors in the different designated States may differ, it is necessary for the European Patent Office to know whom it must deal with. For this purpose, the new paragraph 1a follows the same line as Article 22, last sentence, by providing that the different proprietors shall, for the purposes of the opposition proceedings, be regarded as joint proprietors.

62. Article 101a lays down the grounds on which an opposition may be based. The European patent will have been granted following a serious examination of the application for compliance with all the requirements of the Convention and the Implementing Regulations. Because of this, the grounds on which an opponent could attack a European patent have been strictly limited.

63. Ground (a) concerns the basic question of patentability. This enables an opponent to contend that the subject-matter of the patent is not an "invention" within the meaning of the Convention. It also enables him—and this is probably the more likely case—to seek revocation of the patent on the ground that the invention is not new or is obvious, having regard to certain public disclosures (for example, a prior use) of which the European Patent Office was not aware during the application proceedings.

64. Ground (b) covers two other fundamental questions which are interrelated. The specification which is published pursuant to Article 98 must be clear as to what the invention is and it must give enough information to enable a person skilled in the particular art to perform the invention without having to exercise further inventive ingenuity. An opponent may seek to revoke a patent if he considers that the published specification fails to satisfy these conditions. He may also argue that, although the description is clear and gives enough detail to enable the embodiment described to be carried out, the claims are so widely drawn that they must be regarded as "speculative". The need for ground (b) is to be found in the fact that an industrial competitor of the patentee is likely to be able to form a clearer view as to the sufficiency of the published specification than an Examiner acting alone. The competitor may be expected to have a more complete practical knowledge of the technical fields in which he is interested and he also has the possibility of conducting experiments on the basis of the information given in the published specification.

65. Ground (c) also related to a fundamental objection which should be open to an opponent. During the application procedure, the applicant may have amended his claims, description and drawings. In so doing he may—deliberately or inadvertently—have introduced into the specification, either explicitly or implicitly, matter which, when comparison is made with the specification as originally filed, can be seen not to have been disclosed to the European Patent Office on the filing date of the application. The addition of such matter would clearly give an applicant an unwarranted advantage and be damaging to third party interests. An Examiner will, during the application procedure, consider the point



and insist upon limitation where appropriate (see Article 83a). But it is not always an easy matter to detect that an amendment makes the claims, description or drawings go beyond the original disclosure. For this reason a competitor should also be able to oppose on this ground.

66. The Conference was unanimous in its view that the grant of a European patent of addition should not be opposed on the ground provided for in the 1965 version of the EEC Preliminary Draft Convention that its subject-matter does not constitute an improvement, development or supplementing within the meaning of Article 21, paragraph 1, and that it does not satisfy the provisions of Article 13. It should be sufficient for the examiner to decide the question of compliance with Article 21, paragraph 1, this being a question of a technical nature.

67. Some delegations believed that obscurity of the claims should be made a ground of opposition. This belief was based on the view that it was most important for third parties to be able to identify clearly the precise area in which the patentee has a monopoly and in which they must not trespass. If therefore the claims in the specification, pursuant to Article 98, were lacking in clarity and distinctness, a third party should be permitted to oppose the grant. However, other delegations took the different view that this ground of opposition was unnecessary since the Examiner, during the application procedure, would have considered the clarity of the claims. They also felt that such a ground of opposition would lead to undue delay in prosecution and possibly involve further searching and re-examination of the description. For the time being therefore this ground has not been included in Article 101a but this matter may be re-examined later.

68. Article 101b lays down the basis for *ex officio* examination by the Opposition Division; it provides that the Division shall adopt the same approach as a Board of Appeal under the provisions of Article 113, paragraph 1. Assume that an opponent alleges that claim 1 of a patent is not new or is obvious having regard to certain published documents which he cites in his notice of opposition. The Opposition Division is not restricted to a consideration of claim 1 only; neither is it limited in its examination to the documents cited by the opponent. It may draw the patentee's attention to the fact that claim 2 or some other claim is affected by the documents cited by the opponent and insist upon amendment. It may be aware of other relevant documents and if so it is empowered to bring them into the opposition proceedings. It may require, in appropriate cases, further evidence to be supplied by either the opponent or the patentee. It may also take up with the patentee some objection not made by the opponent himself, provided that this objection falls within one of the grounds of opposition defined in Article 101a. The justification for such *ex officio* examination is twofold. It is not in the general public interest that a European patent should be maintained when it is apparent that it does not satisfy those conditions which are fundamental

to a grant. Secondly, maintenance of a grant in such cases would not be in the best interests of the patentee for he would then be faced with the clear possibility of having to defend several actions for revocation in national courts.

69. Article 105 has been amended to reflect more clearly the principle underlying the new Article 101b. The examination made by the Opposition Division must be confined to the grounds of opposition which are laid down in Article 101a. Thus, the Division cannot at this stage require formal deficiencies to be remedied; nor can it raise objection on the ground that there is a lack of unity of invention; it also follows that division of a European patent is not permissible during opposition proceedings. This limitation on the powers of the Opposition Division has been imposed for the reason that otherwise many published specifications (and translations made pursuant to Article 97a) would probably need to be revised, even though no limitation on the extent of the protection conferred by the patent was required.

70. Paragraphs 4 and 5 of the 1970 First Preliminary Draft of Article 105 have been cancelled. Paragraph 4 expresses a general principle, applicable also to other proceedings as is clear from Article 78, paragraph 5, Article 96, paragraph 2 and Article 115, paragraph 5 of the 1970 First Preliminary Draft. This principle is now embodied in a new Article 139. Paragraph 5 was regarded as superfluous in view of the provisions of Articles 59 and 60.

71. A new Article 105a defines the effect of a final decision wholly or partly revoking a European patent. The patent to the extent to which it is revoked, is to be regarded, in each State covered by it, as never having had "the same rights as would be conferred by a national patent" granted in that State. It was not thought wise to define the retrospective effect of this provision any more closely, since this would tend to interfere too much with the civil procedures of Contracting States.

72. Article 106 has been cancelled, following the transfer of its contents to a new Article 140, dealing with the general question of oral proceedings.

73. In connection with Articles 101 to 107, it did not seem necessary to make any provision concerning the surrender or lapse of a European patent during opposition proceedings. Moreover, it was felt that it would not be advisable to impose any limitation on the possibility of engaging in national revocation actions on a European patent or of deciding such actions, until the time limit for opposition has expired or a final decision on an opposition has been given. It was considered that a national court would be likely to stay any national revocation action started and that it was accordingly unnecessary to impose any fetter by a provision in the Convention. Such a provision would in any case be likely to be impractical without interfering with the procedural rules under which national courts operate.

**REPORT BY THE FRENCH DELEGATION ON THE  
AMENDMENTS TO CHAPTER IV**

**CHAPTER IV**

**APPEALS**

*(Articles 108 to 116)*

74. The second part of the first sentence and the second sentence of the previous text of Article 113, paragraph 3, have been deleted. These provisions, which referred to the additional reports on the state of the art requested of the IIB by the Board of Appeal, are contained in Article 137 which combines all the provisions relating to additional reports on the state of the art requested by the European Patent Office. Basically no change.

75. The provisions of Article 114 have been transferred to Article 140 which refers to oral proceedings before all the departments of the European Patent Office. Basically no change.

76. Certain additions to paragraph 3, second sentence, of Article 115 are intended to extend to cover opposition proceedings the previous provisions, which enabled the Board of Appeal either to take a final decision itself or to remit the matter to the authority originally responsible for the decision, and which were restricted to the procedure for the grant of a European patent.

**REPORT BY THE GERMAN DELEGATION ON  
AMENDMENTS TO CHAPTER V**

**CHAPTER V**

**INTERNATIONAL APPLICATION PURSUANT  
TO THE PATENT CO-OPERATION TREATY**

*OF 19 JUNE 1970*

*(Articles 117 to 123)*

77. Articles 117 to 123 and some other provisions of the 1970 First Preliminary Draft have been adapted to correspond to the final version of the PCT, which was adopted by the Washington Diplomatic Conference (25 May to 19 June 1970). In addition, Article 118 was considered superfluous and deleted. The following should be noted in connection with the individual Articles.

78. The purpose of Article 118 of the First Preliminary Draft was to make it clear that the European Patent Office may assume functions in the context of the PCT even if the Treaty or an individual Chapter of the Treaty has not yet entered into force in respect of all the Contracting States to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents. Such an intention on the part of the Contracting States is implicit in the wording of Articles 119 and 121 and the recently inserted Articles 121a and 121b, and therefore does not need to be stated explicitly. Article 118 was therefore deleted.

79. Article 119, paragraph 3, provides that, subject to the prior approval of the Administrative Council and on the basis of a decision by the PCT Assembly, the European Patent Office may also act as receiving Office if the applicant is a resident or national of a State not party to the PCT; this paragraph was restricted in the light of the wording of Article 9, paragraph 2, of the PCT adopted in Washington. It was stated explicitly that in such cases the European Patent Office may only act as receiving Office for international applications filed by persons who are nationals or residents of States party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

80. Article 120, paragraph 3, was drawn up as the contractual basis for the levying of the transmittal fee which the receiving Office may require under Rule 14.1 of the Regulations under the PCT. The date of filing the international application was laid down as the due date, as the European Patent Office will have no later opportunity to ensure that the fee is paid.

81. Article 121, paragraph 1, was first amended to the effect that an applicant filing an international application for a European patent and not merely for national patents in individual European States must state this intention in the international application. According to the earlier versions of the First Preliminary Draft the applicant could make such a declaration at a later date, i.e. within 12 months after the priority date of the application. In the light of the second provision of Article 4, paragraph 1(ii) of the PCT as adopted in Washington, this solution could not be retained.

82. A second sentence was also added to Article 121, paragraph 1 to take into account the last provision of Article 4, paragraph 1(ii) of the PCT. This part of the sentence provides that the national law of a State party to the PCT may lay down that the designation of that State in an international application has the effect of an application for a regional patent. If a Contracting State to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents takes advantage of this possibility, the designation of that State in an international application has the effect of an application for a European patent in accordance with the newly inserted second sentence of Article 121, paragraph 1; in this event the designated Office will therefore be the European Patent Office.

83. The latter case also had to be borne in mind in Article 121, paragraph 2: in so far as any group of Contracting States has made use of the authorisation under Article 8 of the Convention, specifying that European patents may only be granted for all the States in the group and not in respect of some only of the States, and if one of the States belonging to the group has specified that its designation always has the effect of an application for a regional patent, the group must be able to prescribe that the designation of that State in an international application is to be taken as the designation of all the Contracting States in the group. Such provision is made in the newly inserted second sentence of Article 121, paragraph 2.

84. Article 121, paragraph 3, refers to Article 25, paragraph 2, of the PCT which provides that each designated Office specified in an international application shall, at the request of the applicant, decide whether measures taken in the procedure laid down in the PCT and resulting in the termination of the procedure were justified; the relevant designated Office will resume the procedure if it finds that the international procedure was terminated without justification. Article 121, paragraph 3, names the Examining Division as the competent department in the event of the European Patent Office being called upon as a designated Office in accordance with Article 25, paragraph 2(a) of the PCT.

85. Article 121a is new and lays down in connection with Article 121 the cases in which the European Patent Office may act as an International Preliminary Examining Authority; the only reference made to this case in the earlier versions of the First Preliminary Draft was in paragraph 2 of Article 118, which has now been deleted. Article 121a, paragraph 1, is concerned with the conventional case, whereby the European Patent Office is to act as an International Preliminary Examining Authority for applicants who are residents or nationals of a Contracting State bound by Chapter II of the PCT. Paragraph 2 provides that on the basis of a decision of the PCT Assembly, the European Patent Office may, on certain conditions, also assume the functions of an International Preliminary Examining Authority for other applicants; this paragraph takes into account Article 31, paragraph 2(b) of the PCT.

86. According to Article 34, paragraph 3(a) of the PCT, if the International Preliminary Examining Authority considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it may invite the applicant to restrict the claims or to pay an additional fee. In provision for the case that the applicant objects to such an additional fee being charged by the European Patent Office in its capacity as International Preliminary Examining Authority in accordance with the PCT, Article 121a, paragraph 3, lays down that the Boards of Appeal shall be responsible for deciding on the protest. The allocation of responsibility for these decisions to the Boards of Appeal seemed advisable, as the case would involve reviewing a decision made by another department of the European Patent Office.

87. Article 121b is also new. It lays down all the provisions governing the case of the European Patent Office being designated as an elected Office within the meaning of Chapter II of the PCT. The first sentence corresponds to Article 118, paragraph 3 in the earlier versions of the First Preliminary Draft. The second sentence takes into account the provision of the PCT adopted at the Washington Conference and already referred to in connection with Article 121a, paragraph 2; according to this provision, the PCT Assembly may decide to allow nationals or residents of certain States which are not party to the PCT to apply for preliminary examination of their international applications (Article 31, paragraph 2(b) of the PCT). Applicants from those States may however elect only such Contracting States to the PCT as have declared that they are prepared to be elected by such applicants (Article 31, paragraph 4(b), second sentence, of the PCT). The second sentence is

to provide the contractual basis for the possibility of making a declaration under Article 31, paragraph 4(b), second sentence, of the PCT in respect of the European Patent Office subject to the prior approval of the Administrative Council.

88. Earlier versions of the First Preliminary Draft contained a fourth paragraph of Article 121, which provided that the designation fee provided for in Article 67, paragraph 2, should not be payable for international applications. The Inter-Governmental Conference based its adoption of this provision on the fact that according to Rule 15.1 of the Regulations under the PCT, a designation fee has already been paid in respect of each designated State for an international application, and that this serves the same purpose as the designation fee under Article 67, paragraph 2. There should be no possibility of the applicant being made to pay duplicate fees. At the Washington Conference it was decided, however, that where an international application is made for a regional patent, only one designation fee is to be levied covering all the designated States. There is therefore no cause for dispensing with the designation fee under Article 67, paragraph 2 in the case of an international application for a European patent. Article 121, paragraph 4, was therefore deleted.

89. However, the deletion of Article 121, paragraph 4, now has the consequence that for the first designated State in respect of which application is made for a European patent the international applicant pays a double fee, namely, the designation fee under the PCT and the designation fee under Article 67, paragraph 2. As these fees are relatively low, a perfect solution providing for the calculation of the designation fee under the PCT on the basis of the designation fee under Article 67, paragraph 2, could be dispensed with. It did not seem necessary to provide for a reduction in the European filing fee for international applications on the grounds that, pursuant to the PCT, a formal examination of the application has already been undertaken in the international proceedings and this therefore reduces the work at the European Patent Office.

90. Article 122, paragraph 1, corresponds to the earlier versions of the First Preliminary Draft. The question of a reduction in the search fee where an international search report is filed with the application, is still to be examined in another context, as are other questions raised by the non-governmental international organisations.

91. Article 122, paragraph 2, of the published First Preliminary Draft, which laid down that the European Patent Office might at any time and for all international applications obtain a supplementary report on the state of the art from the IIB, has been deleted from this position. The rule is now contained in Article 137, which also goes beyond the original wording of Article 122, paragraph 2, in providing that the cost of a report obtained by the European Patent Office to supplement an international search report, is to be borne by the applicant.

92. Pursuant to Article 17, paragraph 3(a) of the PCT, it will be possible for the international search authority

to draw up a search report on one part only of an international application if it does not consider the application to be unitary and if the applicant is not prepared to pay an additional fee. Paragraph 3(b) of this Article lays down that a designated Office may regard as withdrawn those parts of the international application in respect of which a search has not been carried out, unless the applicant pays a special fee to this designated Office. It was not considered necessary to adopt a specific provision covering this case in the context of the European system for the grant of patents; Article 79, paragraphs 5 and 6 would be adequate.

93. In other chapters of the Convention the following alignments with the PCT were made. While these are intended to be of purely editorial significance, they nevertheless go further than mere correction of references:

The wording of Article 9, paragraph 2, was partly aligned with Rule 39.1 of the Regulations under the PCT.

Article 13 was aligned with Article 33, paragraph 3, of the PCT by adding the words "to a person skilled in the art".

An alignment of Article 11, paragraph 2, with Rule 64.1(a) of the Regulations under the PCT and of Article 14 with Article 33, paragraph 4, of the PCT was considered unnecessary.

## REPORT BY THE SWISS DELEGATION ON CHAPTER VI

### CHAPTER VI

#### CONVERSION OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION INTO A NATIONAL APPLICATION (Articles 124 to 127)

94. The drafting of Articles 124 to 128 on the conversion of a European patent application into a national application was adjourned in the 1970 First Preliminary Draft. These provisions have now been drawn up (Articles 124 to 127). They are explained as follows:

95. It does not seem advisable to give an applicant whose European patent application has been rejected or withdrawn or is deemed to be withdrawn an unrestricted right to convert the application into a national application. A general authorisation of this nature would encroach too heavily on national law, jeopardise legal security and excessively reduce the authorisation given to the Contracting States to the PCT in Article 45 of this Treaty.

For these reasons therefore, the Contracting States are only obliged in Articles 124 *et seq.* to allow a conversion if it is essential for safeguarding the legitimate interests of the applicant under the system set up by the Convention. This would be true in the cases mentioned in Article 124, paragraph 1(a), *i.e.* the situation in which a European patent application filed with a national industrial property office is not forwarded to the European Patent Office within the period laid down in Article 65, paragraph 5, and the case in which the European patent application is affected by procedural limitations pursuant to Article 157, paragraph 3, during a transitional period. If either of these two circumstances, which are beyond the control of the applicant, arises, he is to have the opportunity to prosecute his rights under national procedure. Otherwise Article 124, paragraph 1(b) leaves it to the discretion of the Contracting States to decide whether or not to allow a conversion into a national application in other cases, for example if a European patent application is rejected on the grounds of lack of inventive step. However, under Article 124, paragraph 2, conversion always requires that the European patent application be terminated by means of a rejection or a withdrawal. In that case the notification from the European Patent Office that the application cannot be processed further has the same effect as the withdrawal of the application would have had (Article 157, paragraph 3). If the request for conversion is not filed within the three month period prescribed in Article 124, paragraph 2, the European patent application loses its effect as a regular national filing (Article 76, paragraph 1). This means that provided that the request for conversion is filed regularly and within this period, the European patent application retains this effect. The proprietor of a national patent granted as a result of this request thus retains in particular the priority and filing dates of the European patent application.

96. Articles 125 to 127 contain the rules of procedure for the request for conversion. It is essential that the request should be filed at the European Patent Office, except in the case of Article 65, paragraph 5 as dealt with in Article 124, paragraph 1(a). Thus the applicant needs to file only one request, and the European Patent Office will be able to send a copy of the documents relating to the European patent application simultaneously to each of the States in which the applicant wishes national procedure to be applied, with a saving on costs. Article 126 guarantees that national procedure shall not require the applicant to comply with more stringent requirements than those provided for in the Convention and the Implementing Regulations. The Contracting States are however free to require filing fees and the filing of a translation of the application into the national official language. As a derogation from Article 125, Article 127 provides for the filing of the request for conversion at the national industrial property offices in the event of the request being filed because the national industrial property office has failed to forward the European patent application to the European Patent Office within the period laid down.

**REPORT BY THE SWISS DELEGATION ON  
THE AMENDMENTS TO PART VI**

**PART VI**

**RENEWAL OF  
EUROPEAN PATENT APPLICATIONS AND  
EUROPEAN PATENTS**  
*(Articles 129 to 132)*

97. Articles 129 to 132 on the renewal of European patent applications and European patents, are unchanged, with the exception of Article 130, paragraph 1, where a textual amendment makes it clear that the renewal fees for the European patent application are to be paid in advance.

**REPORT BY THE UNITED KINGDOM DELEGATION  
ON PART VII**

**PART VII**

**REVOCATION OF THE EUROPEAN PATENT**  
*(Articles 133 and 134)*

98. These Articles result from the direction of the Inter-Governmental Conference in April 1970 to adopt the "maximum approach", according to which the validity of a European patent shall not be subjected in the Contracting States to tests additional to those applied by the European Patent Office.

99. Article 133 provides that a European patent may only be revoked on certain defined grounds. It was felt that it would be going too far at this point in time to impose an obligation on Contracting States to revoke on all these grounds. The solution proposed has the result therefore that a European patent may in theory be declared valid in one State and invalid in another. This will in practice be unlikely in view of the limited number of grounds available; Article 133 is likely to encourage all States to amend their national laws to conform with all the grounds of revocation available to them. In any case the wording of the Article prevents any State from revoking a European patent on any ground not specified in the Article. This appears to be a sufficient guarantee to users of the European system that a patent granted by the European Patent Office will not be revocable nationally on grounds drawn from national law alone.

100. As regards the grounds, it was decided that they should be strictly limited. Grounds (a) to (c) are in fact the same grounds on which a European patent may be opposed pursuant to Article 101a. Ground (d) has been added in order to deal with cases in which inadvertently the claims of a European patent were widened in scope during an opposition before the European Patent Office (this is contrary to the provisions of Article 104).

101. The special case was discussed of a European patent effective in a Contracting State in which there is a prior national patent for the whole or part of the invention protected by the European patent. No doubt States will wish to have the possibility of revoking the European patent in such a case. However, Article 9 of the second Convention, which is open only to the EEC States, provides a different solution according to which the European patent is to have no effect in the State where there is a prior national right to the extent that, had it been a national patent, it would have been revoked. In order to cater for both solutions—and possibly others—Article 133 does not provide for the revocation of a European patent on this ground, but it is made subject to Article 134 which leaves this question to be treated in accordance with the provisions of national laws. It follows that a Contracting State may have the sanction of revocation on this additional ground or may treat the matter in some other way.

102. Article 133, paragraph 2 provides a more flexible solution than the 1965 version of the EEC Preliminary Draft Convention. In the event of a decision partially revoking the European patent, the necessary limitation of the patent may, if the national law allows, be effected by amendment of the description, claims and drawings.

**REPORT BY THE SWEDISH DELEGATION  
ON PART VIII**

**PART VIII**

**COMMON PROCEDURAL PROVISIONS OF  
THE EUROPEAN PATENT OFFICE**  
*(Articles 135 to 156)*

103. Part VIII of the Second Preliminary Draft Convention deals with general provisions governing procedure (Chapter I), admission of public, notifications and inspection of files (Chapter II), costs and their enforcement (Chapter III), representation (Chapter IV) and finally opinions given to the national courts by the European Patent Office (Chapter V). Several of the provisions contained in Part VIII of the Draft are to be re-examined with government legal experts.

**CHAPTER I**

**GENERAL PROVISIONS GOVERNING  
PROCEDURE**

104. Article 135 provides that members of the Board of Appeal may be objected to by any party *e.g.* for reasons of challenge or suspicion of partiality. The Board of Appeal shall decide as to the action to be taken when an objection is raised. The question whether the members concerned should not take part in the decision is to be examined with the legal experts. If such an exclusion is accepted, a study will still have to be made as to which rules are to apply in the case of a Board becoming

incompetent to take decisions because of objections raised against several or all of its members.

105. With regard to Article 136, paragraph 4, the question whether the European Patent Office should be given the power to impose a fine on a witness who fails to appear is to be discussed with the legal experts. However, this power could be deemed unnecessary since the European Patent Office could arrange for witnesses to be heard by courts of the individual Contracting States as already provided for in paragraph 6.

Paragraph 5 provides that each Contracting State shall —on notification by the President of the European Patent Office—treat any perjury as if the offence had been committed before one of its national courts. Paragraph 5 is also to be examined with the legal experts.

106. Article 137 lays down that the European Patent Office may at any time obtain a supplementary report on the state of the art from the IIB. The costs for the report shall—at least when caused by amended claims or by the necessity to supplement a PCT report—be borne by the applicant. However, this Article is to be re-examined in the light of the views already expressed by the international organisations, who have proposed to combine the filing fee and the search fee and to make this fee an average fee which would not require additional fees for supplementary searches mentioned under paragraph 2(a) and (b).

107. Article 138 gives the applicant the right to submit different sets of claims for different States in the case where an earlier patent application forms part of the state of the art under Article 11, paragraphs 3 and 4, and the designations are overlapping. The question is still open whether the same possibility should be extended to the description.

108. Article 139 lays down the principle that decisions before the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

109. Article 140 deals with oral proceedings which shall take place at the instance of the European Patent Office or at the request of any party to the proceedings. This general principle is subject to an exception laid down in paragraph 2 (transferred from Article 84 in the First Preliminary Draft) which gives to the applicant an absolute right to be orally heard only when the Examining Section proposes to refuse the application wholly or in part.

110. The provision in Article 142 gives the applicant, who is prevented by *force majeure* from observing a time limit, the possibility to re-establish his right under certain conditions. Time limits which are excluded from the right of re-establishment are the time limit for payment of the filing fee, the twelve months priority period, the sixteen months period for filing complete information about the application on which priority is claimed, the period for filing the request for examination and the time limit for filing a divisional application after limitation of the original application.

Paragraph 6 states that in the case of the exploitation of the invention by any person in good faith during

the period between refusal of the application and notification of the re-establishment of the applicant's rights the exploitation may freely continue.

Article 142 only deals with the possibility for the applicant to re-establish his rights. However it is to be later examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents.

111. Article 143 deals with the consequences of the death of the applicant in respect of the European patent application if his heirs cannot be located. The provision will be further studied with the legal experts.

112. The provision under Article 144 makes it clear that both in the examination and appeal proceedings and in the opposition proceedings the European Patent Office is bound by the form of the application or the patent approved by the applicant or patentee.

113. In the absence of procedural provisions in the Convention the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law commonly recognised in the Contracting States. In the absence of such common principles the European Patent Office shall draw upon the legislation of one or more Contracting States (Article 145). This question will be examined with the legal experts.

## CHAPTER II

### ADMISSION OF PUBLIC, NOTIFICATIONS AND INSPECTION OF FILES

114. Oral proceedings shall with certain exceptions be public if they are held before the Boards of Appeal or the Opposition Divisions and if they deal with a published European patent application (Article 147).

115. Apart from certain bibliographic data—including among other data the title of the invention—the files relating to European patent applications shall not be made available for inspection before the 18-month publication without the consent of the applicant (Article 149).

However, this main principle is subjected to exceptions. One of them (paragraph 2) admits a competitor, who had begun manufacturing operations, to inspection of the files when the circumstances are such that he should be able to decide, in full knowledge of the facts, whether or not to continue to exploit or invest in the invention. The second exception concerns a published divisional application. If the original application has not been published (for example was withdrawn) a competitor should be able to check whether *e.g.* the priority claimed for the divisional applications was indeed correct (paragraph 3).

After the 18-month publication both the documents relating directly to the proceedings for the grant of a European patent and those relating to opposition proceedings may be inspected by third parties.

The President of the European Patent Office shall decide whether the bibliographic data referred to in paragraph 6 will be automatically published or only be communicated to third parties on request.

A proposal to include the classification symbols in the bibliographic data was considered. However, this goes further than the corresponding PCT provision (Article 30, paragraph 2(b)).

116. According to Article 150 the applicant must on request furnish information (reference numbers and countries) about national applications for the whole or part of an invention which is the subject of a European application. Failing this the application is refused. This provision completes the system for exchange of search and examination result provided for in Article 62.

### CHAPTER III

#### *COSTS AND THEIR ENFORCEMENT*

117. The costs of proceedings for grant—in particular the costs of obtaining evidence—shall in principle be borne by the applicant himself. In the case of opposition proceedings each party shall meet the costs he has incurred unless a decision of the Opposition Division or the Board of Appeal orders an equitable apportionment of the costs incurred in hearing the parties or during a preliminary investigation (Article 151, paragraph 1). The apportionment of costs shall be dealt with in the decision in the opposition and shall only take into account expenses necessary to assure proper protection of the rights involved.

118. Decisions of the European Patent Office taxing costs of the proceedings or imposing fines shall themselves be enforceable (Article 152, paragraph 1). The enforcement shall be regulated by the rules of civil procedure in the Contracting State in whose territory the enforcement takes place. Each Contracting State shall appoint a national authority which issues the enforcement order received from the European Patent Office (Article 152, paragraph 2). Thereafter the interested party may enforce execution by direct application to the competent authority in accordance with national law (Article 152, paragraph 3).

Another solution proposed is to state only that a decision of the European Patent Office taxing costs or determining a fine should be enforceable in accordance with the legislation of the Contracting State in which the enforcement takes place, in the same way as a judgment of a Court of that State.

The questions of enforcement will be re-examined with the legal experts.

### CHAPTER IV

#### *REPRESENTATION*

119. According to Article 153 representation before the European Patent Office may only be undertaken by natural persons appearing on a list at the European Patent Office. This is subject to an exception when the representative is a legal practitioner able to act as a representative in patent matters in a Contracting State (paragraph 5).

The qualification required of a representative and enabling him to be entered on the list are laid down in paragraphs 2 and 3.

The question whether legal persons should be able to represent has been considered. A practical solution to this problem might be that those members of the leading bodies of legal persons who intend to appear before the European Patent Office should have themselves entered on the list at the European Patent Office.

The question of professional representation will be re-examined in light of the discussions with the interested circles.

120. Natural and legal persons not having either a residence or a registered place of business in one of the Contracting States must be represented in all proceedings before the European Patent Office. Persons within the Contracting States are not compelled to be represented (Article 154).

121. When discussing the question of compulsory representation it was considered whether compulsory representation could be limited to certain procedural steps only or even that there should be a requirement only to name an address for service with which the European Patent Office could correspond.

However, it was concluded that all procedural steps must in principle be undertaken through a representative. One exception should be—in the interest of the applicant—filing of the application, subject to a representative being appointed within a specific period (cf. paragraph 3). It was agreed that further exceptions could be laid down in the Implementing Regulations. In the present draft of the Regulations an additional exception is made in the case where a request for examination is made by a third party.

Finally it was concluded that procedural steps for which no exception is permitted should not be effective unless undertaken by the representative.

122. Article 155 deals with the authorisations. It has been discussed whether an individual authorisation should be required or whether a general authorisation might be sufficient. It was pointed out that in certain countries with general authorisations there has been some unsatisfactory experience with this system. The question was left to be solved in the Implementing Regulations. The solution proposed is that in all cases where a general authorisation has been granted the President of the European Patent Office is able to impose the use of a standard form.

Special rules with regard to the continuation, on the death of the issuing person have been provided for in paragraph 3.

In any case a representative shall continue to be regarded as the representative until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.

Article 155 will also be discussed with the legal experts.

## CHAPTER V

### OPINION BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE

123. Article 156 gives the possibility—but no obligation—to national courts in case of trying an infringement or revocation action concerning a European patent to ask the European Patent Office for a technical opinion. This provision does not entail delivering legal opinions or more particularly, pronouncing as to the validity of a European patent.

The cost of the opinions shall be borne by the Courts asking for the opinions.

## PART IX

### TRANSITIONAL PROVISIONS

#### REPORT BY THE NETHERLANDS DELEGATION ON ARTICLE 157

124. Article 157 concerns the initial period of the European Patent Office and the treatment of applications for European patents during that period. The European Patent Office will not have sufficient staff at first to examine all the applications for patents pursuant to Article 88. The Administrative Council may therefore restrict this examination to certain areas of technology.

As regards these areas of technology, it is probable that the European Patent Office will be able to process the applications up to the stage of the publication of the application. In this way, a uniform stage will be reached in the proceedings as in proceedings under the PCT.

125. The second paragraph is intended only as a safety valve; if, for example, the European Patent Office were not able to carry the processing of the application to this stage or if the IIB were not yet able to draw up reports on the state of the art in certain areas, the Administrative Council would be able to restrict the proceedings at its own discretion. However, examination must be made as to whether the European patent application meets the conditions set out in Article 68, so that the applicants may in any event have the benefit of a priority date.

126. If a patent application cannot be further processed as a result of these restrictions, this application may be converted into a national application, pursuant to Articles 124 *et seq.* (See also paragraphs 94 to 96 above).

#### REPORT BY THE UNITED KINGDOM DELEGATION ON ARTICLE 159

127. Article 159 concerns reservations which may be made by a State when it signs, ratifies or accedes to the Convention. The intention is to allow a State to become a member of the Convention, even though its national circumstances are such that for a time the State in question is unable to fulfil all the obligations imposed by the Convention.

128. Notwithstanding the provisions of Article 133, a State may reserve the right to revoke or make ineffective a European patent relating to food or drugs or to agricultural or horticultural processes (excluding those involving microbiological processes) if it does not grant national patents for such products or processes. Moreover, if the term of its national patents is less than the 20 years provided for in Article 20a, the State may reserve the right to grant such lesser term to a European patent covering the State.

129. Such a reservation is effective only during a period of 10 years from the date on which the Convention enters into force. It is to be noted that this period does not run from the date of ratification by the State concerned.

130. Paragraph 2 provides that any reservation made should be withdrawn as soon as circumstances permit.

#### REPORT BY THE GERMAN DELEGATION ON ARTICLE 160

131. Observations on Article 160 (Period within which a request for examination may be made during a transitional period) are included under paragraphs 53 and 54 above.



# INTRODUCTORY REPORT

## ON THE FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

RAPPORTEUR: Mr P. FRESSONNET

*Directeur adjoint, Institut National de la Propriété Industrielle  
(France),  
as Chairman  
of the "Implementing Regulations" Sub-Committee  
of Working Party I of the Inter-Governmental Conference*

1. At its meeting from 1 to 3 April 1970, Working Party I decided that while it was drawing up the First Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents, work should begin at the same time on the First Preliminary Draft Implementing Regulations to the Convention, since these two texts are ultimately to be adopted by the Diplomatic Conference of representatives of the States concerned. To this end, it set up a Sub-Committee which met five times, the first meeting being held at the end of June 1970, immediately after the Washington Diplomatic Conference on the Patent Co-operation Treaty, and the last in mid-January 1971.

2. The result of the work of the Sub-Committee was submitted to Working Party I at its meeting of 26 to 29 January 1971, and subsequently at the Inter-Governmental Conference at its 4th meeting held from 20 to 28 April 1971. The latter adopted with some modifications the submitted text as the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations, on the understanding that it would subsequently be submitted to government legal experts of the countries of the delegations participating in Working Party I for examination and to the non-governmental international organisations for their observations.

3. The First Preliminary Draft of the Implementing Regulations consists of 125 Articles in provisional order some of which include a large number of necessarily detailed provisions: this is the case, for example, with those dealing with the form and content of the various documents making up the European patent application.

Subject to later examinations, the text covers all the procedures for implementing the Articles of the Convention, with the exception of the texts drawn up by Working Party II (Articles 35a to 35p and 162 to 173), Working Party III (Article 39) and Working Party IV (Articles 41 to 52d and 158), in so far as these Articles require implementing provisions, and with the exception of the Rules relating to Fees.

4. The First Preliminary Draft of the Implementing Regulations is extremely comprehensive and detailed and may sometimes appear unnecessarily complicated. The Sub-Committee was not unaware of this and attempted to exclude from the Implementing Regulations all the provisions which, in its opinion, could come into the field of jurisdiction of the President of the European Patent Office.

However, the Sub-Committee considered that the text could not be simplified except at the expense of clarity and of the guarantees which any person involved in the various procedures before the European Patent Office ought to enjoy, and that the absence of a provision on a particular point—which it may be easy to remedy by referring to common law or to general legal principles in the case of a national text—might lead, at international level, to questionable or questioned solutions.

5. The General Report published hereunder, drawn up by Dr R. SINGER, Abteilungspräsident at the German Patent Office, contains a commentary on most of the Articles of the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations. There is no doubt that this remarkable commentary will facilitate comprehension of the proposed text and of the intentions of the Sub-Committee.

6. I should like, nevertheless, to draw the reader's attention to the three essential parts of the text, which concern: the use of languages, the formalities involved in filing a European patent application and the general procedural provisions.

Obviously, the question of the use of languages before the European Patent Office is extremely important. Seventeen different languages are in official use on the territory potentially covered by the European patent. It would not be reasonable to impose on the European Patent Office the current use of these languages in written or oral proceedings. Normally, the language of the proceedings is that of the European patent application, as determined in the conditions laid down in Article 34,

paragraph 3, of the Convention, that is, German, English or French, "subject to the exceptions provided for in the Implementing Regulations".

I think it is fair to say that the Sub-Committee has tried to reach the absolute limit of the possibilities of the European Patent Office as regards the use of languages in proceedings. A single example will suffice: that of the derogation provided for in the Implementing Regulations, Re. Article 34, No. 5, paragraph 4, under the terms of which, if the parties and the European Patent Office agree, any language may be used in oral proceedings.

The Sub-Committee made every effort to diminish by all possible means, including the reduction of the filing, examination, opposition and appeal fees (Re. Article 34, No. 2), the difficulties that might be experienced by parties to proceedings before the departments of the European Patent Office when such parties do not have sufficient command of English, French or German.

7. Numerous provisions relate to the formalities for filing a European patent application. They are necessarily detailed.

In this connection the Sub-Committee was able to draw to a large extent on previous work, in particular that done in Strasbourg by the Council of Europe Committee of Patents Experts and, more recently, in Geneva and Washington under the auspices of WIPO during the preparation and conclusion of the Patent Co-operation Treaty and the Regulations under that Treaty.

The memorandum of 10 March 1969, on which the States taking part in the Inter-Governmental Conference based their work when setting up the European System for the Grant of Patents, includes the recommendation that "it would be necessary to arrange that the provisions of the two instruments (PCT and European System for the Grant of Patents) relating to the filing of applications would be harmonised".

This harmonisation has been achieved in the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations. It is of course true that the PCT and the Regulations under it

have allowed the Sub-Committee the possibility of adapting certain provisions as it thought fit.

However, the Sub-Committee was constantly concerned with avoiding any administrative complication for the European Patent Office which might result from European patent applications which it receives directly being presented differently from those sent to it in accordance with the rules of the PCT.

8. Finally, the Implementing Regulations contain important details on the proceedings taking place before the departments of the European Patent Office. Some are concerned specifically with patent law and are based on the regulations currently in force in the various national industrial property offices of the European countries. Others are more generally concerned with civil procedure and have been taken as far as possible from the Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities. They will have to be carefully examined by the government legal experts.

9. The First Preliminary Draft of the Implementing Regulations is the joint work of the six delegations to the Sub-Committee, and this work also involved the close co-operation of the observers from WIPO and the International Patent Institute and of the Conference Secretariat. Proposals and counterproposals have been submitted by all the delegations, and even by the observers when invited to do so, in a friendly spirit of mutual understanding and great competence.

10. I wish to take this opportunity to thank everyone for the efforts that they have made over the last seven months. If the results of the work that I am proud to submit are considered satisfactory, all the credit is due to the whole team. With your permission, however, I should like to extend particular thanks to the members of the Drafting Committee and to its Chairman, Mr NEERVOORT, Secretary of the Netherlands Patent Office (Octrooiraad), and express my heartfelt gratitude to the General Rapporteur of the Sub-Committee, Dr R. SINGER, Abteilungspräsident at the German Patent Office, whose profound knowledge of patent law has given me so much assistance.

## GENERAL REPORT

### ON THE FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

RAPPORTEUR: Dr R. SINGER

*Abteilungspräsident, Deutsches Patentamt,  
as General Rapporteur of the  
"Implementing Regulations" Sub-Committee of Working Party I  
of the Inter-Governmental Conference*

11. At its fourth meeting from 1 to 3 April 1970, Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents decided to set up a Sub-Committee to draw up the Implementing Regulations to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents. All the delegations of Working Party I sent representatives to this Sub-Committee.

12. The Sub-Committee has held five meetings: from 24 to 26 June, from 15 to 18 September, from 20 to 23 October, from 23 to 27 November 1970 and from 12 to 14 January 1971. It has drawn up a First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents.

The Sub-Committee is very conscious of the fact that this enormous task was only able to be completed as a result of the intensive preparatory work carried out by its Chairman, Mr J.P. FRESSONET, Deputy Director, National Institute of Industrial Property, Paris, and of the authoritative and judicious way in which he conducted the meeting. At the same time I would like also to extend especial thanks to the excellent Chairman of the tireless Drafting Committee, Mr NEERVOORT, Secretary of the Netherlands Patent Office (Octrooiraad), who was chiefly responsible for the decisions of the Working Party emerging in the form of a comprehensible legal text.

At its 7th meeting, which was held from 26 to 29 January 1971, Working Party I took note of the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations and adopted it with certain amendments.

The Sub-Committee has not examined whether the provisions drawn up by Working Parties II to IV require implementing regulations.

13. In drawing up these Articles, the Sub-Committee based its work mainly on the hitherto unpublished draft Implementing Regulations to the Convention on a European Patent Law which was drawn up in 1964 by

the EEC "Patents" Working Party. The Sub-Committee also endeavoured to bring the results of their work, and particularly the provisions on the application, into line with the provisions of the Regulations under the PCT. The general procedural provisions drawn up by the Sub-Committee are in part closely based upon the Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities.

14. As in the above-mentioned 1964 Draft, the individual proposals of the Sub-Committee are numbered according to the Articles of the Convention for which Implementing Regulations have been drawn up. As a result, the order of the submitted Articles follows the order of the Articles of the Convention. The Sub-Committee assumes, however, that the Implementing Regulations will be numbered consecutively at a later date.

On the question of whether and which Articles of the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations could be incorporated into the Convention, the Sub-Committee did not in principle adopt a position. In their view, this division ought to be undertaken only when all the legal texts are finally revised.

In view of the scope of the results of the work, this report deals only with those Articles which are of especial importance to the system for the grant of patents or which gave rise to particular differences of opinion among the delegations of the Sub-Committee at the drafting stage. A commentary on the few Implementing Regulations to Part I (Articles 1 to 8a—General Provisions), Part VI (Articles 129 to 132—Renewal of European Patent Applications and European Patents) and Part IX (Articles 157 to 160—Transitional Provisions) of the Convention, seems unnecessary if this principle is applied. The Sub-Committee did not draw up any Implementing Regulations to Parts VII and X of the Convention (Revocation of the European Patent and Final Provisions). The following report is accordingly confined to the Implementing Regulations to Parts II to V and VIII of the Convention.

REGULATIONS CONCERNING PART II  
OF THE CONVENTION

*SUBSTANTIVE PATENT LAW*  
(Articles 9 to 28b)

15. Article 12(b) of the Convention provides that a disclosure of the invention by the applicant is non-prejudicial to novelty if it occurs at a specified international exhibition within six months preceding the filing date. The Implementing Provision thereto (Re. Article 12, No. 1) provides that this situation must be invoked on filing the European patent application and must be authenticated within four months of filing the application by a certificate from the organisers of the exhibition. This provision is modelled on the French law and is paralleled in the provisions of the Convention on claiming the priority of a previous application (Article 75, paragraphs 1 and 2, of the Convention).

16. Article 16 of the Convention protects the rights of the person entitled to apply if a European patent application has been filed by a person not entitled to apply. In the Implementing Regulations the aim has been to strengthen the position of the person entitled to apply: at his request, the proceedings for grant are to be suspended after the publication of the European patent application (Re. Article 16, No. 1, paragraph 1). As a result, the applicant cannot withdraw the application for a European patent during the suspension of the proceedings for grant without the agreement of the opposing party (Re. Article 16, No. 2).

If it has been established by a national court—or by a national authority as, for example, in the United Kingdom—that a person other than the applicant is entitled to the patent, that person may, under Article 16 of the Convention, lodge a new application at the European Patent Office claiming the priority of the previous application within three months of the entry into force of the decision. If the rightful claimant fails to lodge this new application within the specified period, the previous application to the European Patent Office remains in being. In such a case—admittedly not a frequent occurrence—the Implementing Regulations provide that the proceedings for grant of the previous application can be continued with the first applicant (Re. Article 16, No. 1, paragraph 2, second sentence). This consequence of Article 16 of the Convention was considered by one delegation to be unsatisfactory.

To cover the possibility of Article 16 of the Convention being extended to opposition proceedings, provisions have been drawn up on the suspension of opposition proceedings and on the limitation of the option to surrender the European patent during the suspension (Re. Article 16, Nos. 3 and 4).

The various problems arising out of Article 16 and the solution to be adopted in consequence in the Implementing Regulations in each instance will be re-examined.

17. With regard to the designation of the inventor (Article 17 of the Convention) there is a provision

that this may be effected by the applicant or the proprietor of the patent at any time before the end of the opposition period or of the opposition proceedings (Re. Article 17, No. 1) in so far as the national law of at least one of the Contracting States designated does not prescribe the designation of the inventor for a national application (Article 69a of the Convention). The designation of the inventor should be mentioned in all relevant publications, principally in the publications of the European Patent Office (Re. Article 17, No. 2).

18. Article 21 of the Convention deals with European patents of addition.

The relevant provisions of the Implementing Regulations should of course be deleted in the case that the envisaged re-examination of Article 21 should lead to the system of patents of addition being abandoned.

Article 21, paragraph 7, of the Convention provides that the applicant may convert an application for a European patent of addition into an independent European patent application, until such time as the European Patent Office informs him of the form in which it intends to grant the European patent. In the Implementing Regulations the reverse case, namely the conversion of an independent European patent application into an application for a European patent of addition, is expressly prohibited (Re. Article 21, No. 1).

It is also expressly stated that an application for a European patent of addition may only be dependent upon one single European parent patent and that it may not be dependent upon a patent of addition (Re. Article 21, No. 2).

In accordance with Article 21, paragraph 3, of the Convention, the European patent of addition will only be granted to the proprietor of the European parent patent. The Sub-Committee has therefore drafted an implementing provision which deals with the question of whom the European Patent Office is to regard as the proprietor of the European parent patent (Re. Article 21, No. 3).

19. Articles 23, paragraphs 2 and 3, and 28a of the Convention contain provisions on the entry of licences, *inter alia*, in the Register of European Patents.

An implementing provision thereto lays down that a licence in respect of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents as an exclusive licence if the applicant and the licensee so require (Re. Article 28a, No. 2, paragraph 1). This limitation to a purely formal recording requirement takes account of the fact that a definition of the exclusive licence among the States taking part in the Inter-Governmental Conference seems impossible.

A further Regulation will clarify the concept of the sub-licence for the purposes of the Register of European Patents: a sub-licence is to be recorded as such in the Register where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the said Register (Re. Article 28a, No. 2, paragraph 2).

### REGULATIONS CONCERNING PART III OF THE CONVENTION

#### THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(Articles 30 to 63)

20. The basic principles regarding the languages to be used in the European system for the grant of patents are laid down in Article 34 of the Convention. The Implementing Regulations contain further very detailed provisions on this problem which should give a fairly clear idea of the practice to be followed. These provisions form one of the main elements of the Implementing Regulations. They are characterised by an endeavour to achieve a balance between the necessity of using a single language in the proceedings for the grant of a European patent, and the interests of the parties concerned in using the language in which they are most fluent before the European Patent Office. The appropriate provisions were taken largely unchanged from the 1964 Draft.

21. It is laid down that the translation into the German, French or English languages of the European patent application submitted by the applicant in accordance with Article 34, paragraph 2 of the Convention shall in principle replace the application in the original language in proceedings before the European Patent Office. For the purposes of determining the extent of the protection applied for, it is however laid down that the European Patent Office may refer back to the original text. The time limit for the filing of the translation of the application has been fixed at three months after the filing of the application and in the case of a European patent application claiming priority, at thirteen months after the priority date (Re. Article 34, No. 1).

22. In order to provide compensation for translation costs for those persons who have to have their application and other documents translated, a reduction on a percentage basis of the filing, examination, opposition and appeal fees has been provided for (Re. Article 34, No. 2).

23. For the written proceedings, the principle laid down in Article 34, paragraph 3 of the Convention of the use of language of the proceedings has been broken in two respects. First, the opponent may submit his unsworn written statements in one of the two other languages of the European Patent Office instead of in the language of the proceedings. Secondly, documents used as evidence by the applicant or by the opponent, particularly technical publications, may be submitted in any language. The European Patent Office may, however, request an authenticated translation. The time limit for the submission of the translation of those unsworn written statements of the applicant or of the

opponent which are bound by a time limit and are not drafted in German, English or French, has been fixed at one month after the submission of the statement, in the interests of the rapid completion of the proceedings. If a translation has not been submitted within the time limit laid down, any unsworn written statement or the document to be used as evidence which should have been translated, will not be taken into consideration (Re. Article 34, No. 4).

24. There are numerous derogations from the provisions concerning the language of proceedings in oral proceedings. Any party may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other two languages of the European Patent Office on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least two weeks before the date laid down or makes provision for interpreting into the language of the proceedings. Any party may likewise use one of the other official languages of the Contracting States, on condition that he makes provision for interpretation into the language of the proceedings. Apart from English, French and German, there are fourteen other official languages in the States at present participating in the Inter-Governmental Conference, namely Croat, Danish, Dutch, Gaelic, Greek, Italian, Macedonian, Norwegian, Portuguese, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish and Turkish. In order to meet such requirements, regarding understanding of the parties to any given proceedings, as are not met by these liberal rules, provision is also made for the European Patent Office to permit derogations from the rules in question (Re. Article 34, No. 5, paragraph 1).

The officials of the European Patent Office should be able to use, in addition to the languages of the proceedings, one of the other two languages of the European Patent Office (Re. Article 34, No. 5, paragraph 2).

As is the general principle before courts, witnesses and experts should be able to use their own language before the European Patent Office. If they are not called by the European Patent Office but are heard at the request of one of the parties, such party must however make provision for statements not made in English, French or German to be translated into the language of the proceedings or into one of the other two languages of the European Patent Office, if this is allowed by the European Patent Office (Re. Article 34, No. 5, paragraph 3).

If all the parties and the competent officials of the European Patent Office agree, any language may be used in oral proceedings (Re. Article 34, No. 5, paragraph 4).

The European Patent Office is to make provision at its own expense for interpretation into the language of the proceedings or into one of the other two languages of the European Patent Office. Of course this does not apply where the Implementing Regulations expressly lay down that a party must make provision for interpretation. However, derogations can also be made in such cases, as for example if a European Patent Office interpreter can interpret from a language which he knows into the language of the proceedings (Re. Article 34, No. 5, paragraph 5).

are far more detailed than those of the 1964 Draft; in arrangement and wording they are very closely modelled on the Regulations under the PCT. However, the Sub-Committee decided not to exclude completely improvements to the wording when adopting PCT texts.

33. Multiple dependent claims are also to be allowed for applications for European patents (Re. Article 66, No. 3, paragraph 4). The Sub-Committee agreed to adopt the content of the solution contained in the Regulations under the PCT (Rule 6.4), but to word it more clearly.

34. Article 70 of the Convention sets out the principle of unity of invention. Re. Article 70, No. 1, of the Implementing Regulations gives an authentic interpretation of this. With some linguistic improvements this provision corresponds entirely to Rule 13.2 of the Regulations under the PCT.

Re. Article 70, No. 2, makes it clear that a single application for a European patent may contain several independent claims in the same category. However, as opposed to Re. Article 70, No. 1, no "fiction" was drawn up; the admissibility of several categories in one application always depends principally on whether the various claims are uniform under Article 70 of the Convention, so the European Patent Office retains a margin of discretion.

This provision follows very closely the corresponding Rule of the Regulations under the PCT (Rule 13.3). However, the conditions for the application of this provision have been rendered more flexible.

35. In order to keep the number of claims in an application for a European patent within reasonable limits and to take into account the extra work involved in examining an application with a large number of claims, the Sub-Committee provided that a special fee must be paid for eleven or more claims (Re. Article 71, No. 1).

## REGULATIONS CONCERNING PART V OF THE CONVENTION

### EXAMINATION, GRANT AND OPPOSITION (Articles 77 to 127)

36. On the basis of proposals by the International Patent Institute at The Hague, the Sub-Committee drew up a provision on the content of the report on the state of the art (Re. Article 79, No. 1). The time limit for drawing up the report on the state of the art was set at three months (Re. Article 79, No. 2).

37. Article 85 of the Convention governs the publication of the European patent application. The Sub-Committee considered that the European Patent Office should be able at all times to take into account advances in copying techniques *e.g.* in the form of microfilms) and new discoveries in the field of documentation for the purposes of the publication of European patent applications and specifications. The Sub-Committee therefore decided not to give detailed rules in the Implementing Regulations, but empowered the President

of the European Patent Office to prescribe the details (Re. Article 85, No. 1).

38. Articles 88, 101 and 111 of the Convention introduce examination procedure, opposition procedure, and appeals procedure. On the basis of the provision of the Implementing Regulations governing the form and content of the request for grant of a patent (Re. Article 66, No. 1), the Sub-Committee drew up corresponding provisions for the request for examination (Re. Article 88, No. 1), the notice of opposition (Re. Article 101, No. 1), and the appeal (Re. Article 111, No. 1).

The rejection and refusal of these requests and legal recourses needed to be governed in the Implementing Regulations only where they are not dealt with in the Convention (see Articles 78, 105 and 115 of the Convention). For this reason the Sub-Committee was able to limit itself to a provision on the refusal of a request for examination (Re. Article 88, No. 2) and a provision on the rejection of the notice of opposition (Re. Article 101, No. 3).

With regard to opposition proceedings, a provision has been drawn up according to which these proceedings can be continued *ex officio* where the opponent withdraws the opposition, becomes legally incapable or dies (Re. Article 101, No. 4).

In connection with opposition proceedings one more provision should be mentioned; this provides that the European Patent Office need not take into account any evidence based on documents which are not at the disposal of the European Patent Office and which are not made available to it after the parties concerned have been requested to produce these documents (Re. Article 101, No. 2).

39. When the appeals procedure was dealt with, differences between national legal systems, particularly the difference between procedure under Roman law and that under Anglo-Saxon law, came to light. After a far-reaching discussion, the Sub-Committee agreed to retain provisionally, and for the most part unchanged, the provisions of the 1964 Draft, particularly those based on the Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities, on appeal proceedings (Re. Article 115, No. 1, paragraph 2), and, as far as the conduct of oral proceedings is concerned, on examination and opposition proceedings (Re. Article 140, No. 2).

40. In order to avoid detailed rules, it was laid down that the provisions relating to proceedings before the department which made the decision from which the appeal is brought are to be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis* (Re. Article 113, No. 3). Separate provisions were made for the option of waiving the right to participate in proceedings (Re. Article 113, No. 2), for dealing with observations by the parties (Re. Article 113, No. 1), and for the obligatory reimbursement of appeal fees in two cases: where there is an interlocutory revision or where the Board of Appeal deems the appeal to be admissible provided that such reimbursement is equitable, on account of a substantial procedural violation (Re. Article 112, No. 1).

25. Apart from the derogations from the language of the proceedings already discussed, the Implementing Regulations also allow that the language of the proceedings may be changed at the request of the applicant for or proprietor of the patent after the other parties have been consulted (Re. Article 34, No. 6, paragraph 1). This may be of importance in the event of assignment of an application or a patent to a person in another country. In order to maintain uniformity of language for the application, it is laid down for this case that amendments to the description and claims must be filed in the initial language of the proceedings (Re. Article 34, No. 6, paragraph 2).

26. Further Implementing Regulations relate to the language of applications for patents of addition (Re. Article 34, No. 7) and divisional applications (Re. Article 34, No. 8). These are to be filed in the initial language of the proceedings concerning the application for the parent patent or the original application.

27. Articles 53 *et seq.* of the Convention govern the structure of the various departments and their duties. The Implementing Regulations lay down provisions relating primarily to the allocation of duties and organisation.

28. The President of the European Patent Office is to allocate duties to the Examining Sections, Examining Divisions and Opposition Divisions, and is also to determine the number of these departments (Re. Article 53, No. 1).

Regulations for the allocation of duties to the Boards of Appeal have been laid down to take into account one of the suggestions made by the Conference to the effect that the Boards of Appeal should bear greater resemblance to courts. The allocation of duties is to be the responsibility of a special authority; it may take decisions if at least five members are present, including the President of the European Patent Office or a Vice-President and the Chairmen of two Boards of Appeal. The other members of this authority are to be the Chairmen of all the other Boards of Appeal and three other members of the Boards of Appeal elected by their colleagues. Before the beginning of each working year this authority is to allocate duties to the Boards and designate the members of the individual Boards. The Chairman of the Board is to be responsible for the internal allocation of duties to the members of the Board. If circumstances require, the authority may change its arrangements during the course of the working year (Re. Article 53, No. 2).

29. The Sub-Committee recommended that, in accordance with the 1964 Draft, a regulation governing the administrative structure of the European Patent Office should be laid down. The Sub-Committee was aware however that the adopted regulation is only intended as a basic concept, which should immediately give way to any better concepts. As the Implementing Regulations will be subject to revision by the Administrative Council, the structure can later be adapted without particular difficulty to meet any practical requirements which prove necessary.

The Implementing Regulations lay down that the Examining Sections, Examining Divisions and Opposi-

tion Divisions are to be grouped together to form Directorates, the number of which will be determined by the President of the European Patent Office. The Directorates, the Boards of Appeal including the Enlarged Board of Appeal, and the administrative services of the European Patent Office are to be grouped together to form Directorates General. Each Directorate General is to be directed by a Vice-President. This latter provision does not exclude the possibility that one or more Vice-Presidents may only represent the President of the European Patent Office, instead of directing a Directorate General (Re. Article 53, No. 4).

30. In order that the cost of staffing the European Patent Office should not be unnecessarily high, it has been provided, following the example of the national legislation of various delegations, that the President of the European Patent Office may entrust to officials without special qualifications the execution of individual duties falling to the Examining Sections, Examining Divisions or Opposition Divisions and posing no technical or legal problems (Re. Article 54, No. 2).

#### REGULATIONS CONCERNING PART IV OF THE CONVENTION

##### APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS (Articles 64 to 76)

31. Article 64 of the Convention governs the filing of applications for European patents. For the implementation of this provision, the Sub-Committee laid down the method by which the national authorities of the Contracting States with whom applications for European patents are filed should deal with them. They are to mark the date of receipt on the documents, immediately issue to the applicant a receipt containing at least the file number and the filing date, and send a duplicate of the receipt to the European Patent Office. Thus the national authorities will only function as a type of letter-box (Re. Article 64, No. 2).

32. The provisions governing the application itself form the second main element of the Implementing Regulations. They are listed provisionally under Article 66 of the Convention, although the objective reader might perhaps expect to find them attached to Article 72 of the Convention.

The Sub-Committee discussed the idea of removing these provisions from the Implementing Regulations altogether. Bearing in mind that it should be possible for the President of the European Patent Office to amend them, it was proposed that the provisions governing the application should form a "third" category of regulations in addition to the Convention and the Implementing Regulations. This would conform to the national legal systems of several delegations. The Sub-Committee agreed however that it would be advisable in the first instance to elaborate these provisions, which are important for the form of the procedure, for the interested circles and for harmonisation with the PCT, as a preliminary draft within the framework of the Implementing Regulations. The provisions governing the application

REGULATIONS CONCERNING PART VIII  
OF THE CONVENTION

COMMON PROCEDURAL PROVISIONS OF  
THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(Articles 135 to 156)

41. I consider the Implementing Regulations to Part VIII of the Convention to be the third main element— together with the provisions on languages and those governing the application—of the Implementing Regulations. These Articles form approximately one third of the total number of Articles in the Implementing Regulations. Together with the corresponding Articles of the Convention they represent an endeavour to produce provisions for a European administrative system tailored to meet the practical requirements of the system for the grant of patents. The Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities were used in part as a model for this. An apparently satisfactory solution was reached by making national law applicable in certain contexts (Re. Article 136, No. 5; Re. Article 145, No. 7; Re. Article 148, No. 1, paragraph 3; and Re. Article 148, No. 2).

42. The principles of investigation are set out in Article 136 of the Convention. The seven Implementing Regulations which have been drawn up concerning investigation should not, in the view of the Sub-Committee, prejudice the question as to whether the European Patent Office may take evidence *ex officio*.

In the provision governing the hearing of witnesses and experts (Re. Article 136, No. 5), unlike the provision in the 1964 Draft, no uniform formula was adopted for the oath. The wording of this provision also deliberately leaves open the question as to whether the oath is to be taken before or after giving evidence. This question appears to be resolved in different ways under the national laws of the various Contracting States, and this may be of importance in the event of sanctions for perjury (see Article 136, paragraph 5 of the Convention).

The provision governing the payment of expenses of witnesses and experts (Re. Article 136, No. 6) should be applicable only to persons appearing before the European Patent Office and not to those who are heard by the courts of their State of residence (see Article 136, paragraph 6 of the Convention).

The provision concerning conservation of evidence (Re. Article 136, No. 7) was the subject of detailed discussions within the Sub-Committee. It is of the opinion that this provision could also be seen as an important addition to Article 87 of the Convention. It gives third parties the possibility during the proceedings for grant, which may be long, of obtaining the evidence of witnesses for opposition proceedings after grant, where, for example, such witnesses intend to leave the business of the third party or emigrate, or where their state of health gives cause for concern.

43. Article 140 of the Convention lays down that oral proceedings shall take place before the Sections and Boards of the European Patent Office at the mere request of a party. In order to avoid abuse of this liberal rule

for the purpose of delaying proceedings, it is laid down in the Implementing Regulations that proceedings may be continued if a party who has been duly summoned to oral proceedings does not appear as summoned before the European Patent Office (Re. Article 140, No. 1). For the conduct of oral proceedings, see para. 39 above.

44. The provisions governing the calculation and the extension of time limits (Re. Article 141, Nos. 1 and 2) are based closely on Rule 80 of the Regulations under the PCT. However, the Implementing Regulations differ from this Rule in that terms of weeks are also provided for.

45. Article 142 of the Convention governs re-establishment of rights. It appeared necessary to lay down in the Implementing Regulations that an entry recording the re-establishment of rights should be made in the Register of European Patents and in the European Patent Bulletin (Re. Article 142, No. 1, paragraph 2). For Article 142, paragraph 6, of the Convention states that any person who has in good faith exploited or made effective and serious preparations for exploiting an invention in the course of the period between the refusal of the European patent application or the time when the European patent application has been deemed to have been withdrawn and notification of re-establishment of the applicant's rights, may freely continue such exploitation in the course of his business or for the needs thereof.

46. A number of miscellaneous provisions for which the Sub-Committee could provisionally find no better place were grouped together under Article 145 of the Convention.

Rules were laid down here concerning the term of the summons and the minutes of hearings in respect of oral proceedings and preliminary investigations (Re. Article 145, Nos. 1 and 2). With regard to decisions of the European Patent Office, provisions were made here governing their form, rectification and the notification of the possibility of appeal (Re. Article 145, Nos. 3 to 5).

The question of notification of the possibility of appeal was discussed in detail by the Sub-Committee. Contrary to the 1964 Draft, which contained only a recommendation, the Sub-Committee decided in favour of making the notification of the possibility of appeal an obligation upon the European Patent Office (Re. Article 145, No. 5, paragraph 1). It considered that it was not easy to be acquainted with all the details of the European system for the grant of patents, especially for nationals of Contracting States who did not need to be represented. With regard to the legal consequences of failure to make the notification or any errors contained in it (Re. Article 145, No. 5, paragraph 2), however, the Sub-Committee was in favour of retaining the text of the 1964 Draft according to which the parties may in no way invoke such failure or errors against the European Patent Office.

With regard to interruption of proceedings, the Sub-Committee drew up a provision which seems complicated at first sight (Re. Article 145, No. 7). It was not possible to avoid touching upon questions concerning international private law, bankruptcy law, the rules governing representation before, the European Patent Office and the calculation of time limits.



In the interests of the proceedings for grant not being subjected to unnecessary delays, the European Patent Office was finally given the option of not taking into consideration observations or evidence not submitted in due time (Re. Article 145, No. 8).

47. So that the European Patent Office may take advantage of the progress to which it is to contribute, it is laid down in the Implementing Regulations that routine notices and other communications may be issued by a data-processing installation, therefore not requiring the signature and statement of name of an official (Re. Article 145, No. 9).

A further provision aimed at avoiding unnecessary expenditure has been laid down as regards the lapse of the rights of the European Patent Office to the payment of fees (Re. Article 145, No. 10, paragraph 1). This provision will not however be of great significance in practice, since the European Patent Office can undertake official services without advance payment of the relevant fee only in cases where the fee is laid down by the President of the European Patent Office instead of in the Convention or Implementing Regulations (Article 4 of the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees), for example fees for supplying attestations, copies, photocopies, films and information (Article 3, paragraph 1, of the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees).

48. In this context, a provision should be mentioned which is intended to save work which the European Patent Office considers unnecessary. The Convention and the Implementing Regulations contain a number of cases in which certain rights are lost where a party fails to take a certain step. The most important example of an automatic loss of rights of this nature is the deemed withdrawal of the European patent application, for example when the applicant does not pay the filing fee within the period specified (Article 69a of the Convention).

The Sub-Committee discussed in detail the form in which the party concerned is to be notified of such a loss of rights. The Sub-Committee considers that it has found a provision (Re. Article 145, No. 11) which saves work for the European Patent Office as intended, while taking into account the interest of the party concerned in obtaining a decision that is subject to appeal. Under this provision, the European Patent Office is to send a notification to the party concerned to the effect that the European Patent Office considers that the rights have been lost, that is, in the example given, that it deems the application for a European patent to be withdrawn. This notification need not be dealt with by the Examiner himself. If the party concerned is of the opinion that the rights have not been lost—which will only very seldom be the case—the Examiner, if he does not share the applicant's view, will take a decision against which an appeal may be lodged.

49. Article 148 of the Convention deals with only the principle of notification. The individual detailed provisions (Re. Article 148, Nos. 1 to 12) were taken over from the 1964 Draft without substantial changes and with very few exceptions (No. 2 and No. 10). Under

these provisions notification by the European Patent Office is made by post (Nos. 2 to 5 and 7), delivery by hand in the European Patent Office (No. 6), or public notification (No. 8). The first two of these means of notification are also provided for in the Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities. In the case of the European Patent Office being unable to prove that a document has been duly notified or of provisions relating to the notification not being observed in respect of a document which reaches the addressee, the document is to be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt (No. 12).

Between two provisions concerning notifications to a representative and to a common representative, the Sub-Committee has inserted a new and noteworthy provision concerning the appointment of the common representative (No. 10), which does not govern any aspect of the notification itself. The basic idea behind this provision is taken from the Regulations under the PCT (Rule 4.8(b)); if an application is made by more than one person and if the request for the grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request is to be considered to be the common representative. If the problem of a common representative having to be found for several persons does not arise until the proceedings are under way, the principle of the person first named should apply as a rule here too. As it is possible, however, that the European Patent Office may have to make a notification to the common representative before it has in its possession any document in which the persons entitled are named (for example the transfer document or the certificate naming the heir), the following rule has been decided upon: the European Patent Office can require the persons concerned to appoint a common representative within a period of two months. If this requirement is not complied with, the European Patent Office is to appoint the common representative.

50. Article 149 of the Convention concerns inspection of files. The Implementing Regulations to this Article (Re. Article 149, Nos. 1 to 4) are also taken over to a greater or lesser extent from the 1964 Draft.

The files may also be inspected at the central industrial property offices of the Contracting States; however, in principle, no originals but only photocopies or films of the originals are to be sent to these offices (Re. Article 149, No. 2, paragraph 2). A derogation from this provision is only possible in the case of proceedings at the Courts or Public Prosecutors' Offices (Re. Article 62, No. 2, paragraph 1).

The question as to whether and in what form the data referred to in Article 149, paragraph 6, of the Convention concerning European patent applications are to be published was assigned to the responsibilities of the President of the European Patent Office by the Sub-Committee (Re. Article 149, No. 4).

51. The President of the European Patent Office was given a further power in the Implementing Regulations with regard to the enforcement of costs and financial sanctions: he may decide not to recover sums of money

due where such sums are minimal or recovery is too problematic (Re. Article 152, No. 1).

52. Finally, in connection with representation before the European Patent Office, two further Implementing Regulations should be mentioned, concerning the authorisation of the representative (Re. Article 155, Nos. 1 and 2).

The option of lodging general authorisations was expressly provided for.

For the purpose of facilitating the work of the European Patent Office, the President was empowered to notify,

in the Official Journal of the European Patent Office, the form and content of those authorisations which are granted by persons without a place of business or residence within the territory of the Contracting States and of general authorisations (Re. Article 155, No. 1).

In addition to the period of two months after the date of filing of the application provided for in the Convention (Article 154, paragraph 3, second sentence), within which the persons named must notify the European Patent Office of the appointment of a representative, there is now to be a further period of two months for lodging the authorisation (Re. Article 155, No. 2).

# REPORT

## ON THE FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

RAPPORTEUR: Mr P. BRÄNDLI,

*Deputy Director of the Swiss Patent Office,  
as Chairman of the Sub-Committee on "Rules relating to Fees"  
of Working Party I of the Inter-Governmental Conference*

### I. INTRODUCTION

At its meeting in September 1970, Working Party I instructed a Sub-Committee to draw up Rules relating to Fees pursuant to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents.

The Sub-Committee subsequently met from 8 to 10 December 1970 at Luxembourg. Delegates from all the States represented in Working Party I were present, together with observers from the IIB and WIPO. The rapporteur took the chair at the meeting. The discussions were based on Draft Rules relating to Fees submitted by the Chairman. The Drafting Committee was composed of delegates from the Federal Republic of Germany, France, the United Kingdom and Switzerland and was very competently chaired by Dr Otto BOSSUNG, Regierungsdirektor at the German Patent Office.

The outcome of this meeting was the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees.

### II. THE MAIN POINTS OF THE DRAFT

#### 1. General

Working Party II has drawn up a provision (Article 35a, paragraph 2(c), of the Convention) empowering the Administrative Council to adopt the Rules relating to Fees. In accordance with this empowering clause, the Rules relating to Fees are therefore presented as an example of an order from the Administrative Council (cf. Preamble to the Rules relating to Fees).

Article 1 of the Rules relating to Fees makes it clear that the provisions thereof are binding only as regards the levying of fees which must be paid to the European Patent Office. Accordingly, where the Convention or the Implementing Regulations empower the Contracting States to collect fees, these States are not bound by the Rules relating to Fees.

#### 2. Catalogue of Fees

The Rules relating to Fees make a distinction between fees for which provision is made in the Convention or

in the Implementing Regulations and those which are fixed by the President of the European Patent Office.

The fees in the first category are laid down definitively in Article 2. The recommendations of Working Party IV as regards the amount of the fees have been adopted with the two alternatives suggested therein. Variant A is based on the levy of the full search fee. In Variant B this fee is reduced by 100 U.A. (Units of Account) and the deficit covered by increasing other procedural fees. The latter alternative is intended to allow for the fact that applicants on whose behalf a PCT search has been carried out will, under the provisions of Article 122 of the Convention, normally have no search fee to pay. The First Draft of the Rules relating to Fees does not take into account the third possibility proposed by Working Party IV whereby the search fee and the filing fee would be combined to form an overall fee since various provisions of the Convention would first have to be amended.

The Sub-Committee did not deem it appropriate to lay down specific amounts for certain of the fees at the present stage. The fees in question were all of no importance as regards either the applicant or the financing of the European Patent Office.

Fees in the second category are those which may be fixed by the President of the European Patent Office, by virtue of the powers contained in Article 3 of the Rules relating to Fees. Although the prices of the European Patent Office publications referred to in Article 3, paragraph 2, of the Rules relating to Fees are not strictly speaking "fees", the Sub-Committee was of the opinion that in the context of the Rules relating to Fees, the President of the European Patent Office should be given the authority to fix them.

#### 3. Methods of paying Fees

The Rules relating to Fees contain various provisions governing how fees are to be paid to the European Patent Office. Article 5, paragraph 1, gives a definite list of the methods by which payments may be made. They are those in general use for international payments. In addition, however, the President of the European

Patent Office must be enabled to authorise other methods for the payment of fees if it is to the advantage of the parties. He is given this authorisation in Article 5, paragraph 2, of the Rules relating to Fees.

#### 4. Payment Offices and Currencies

The Rules relating to Fees in principle assume the use of a central payment system, whereby fees would in the first place be paid at the headquarters of the European Patent Office in the currency of the State in which these headquarters are situated. The European Patent Office is to maintain at least a bank account and a GIRO account in the State in which its headquarters are situated. On the other hand, it is at liberty to maintain such accounts in the other Contracting States or even in non-Contracting States. One delegation has even suggested obliging the European Patent Office to open such accounts in any Contracting State which requests it to do so, provided that the currency of that State can be freely converted into the currency of the State in which the European Patent Office has its headquarters.

In Article 6 of the Rules relating to Fees it is assumed that if fees are paid into an account or payment office outside the State in which the headquarters are situated, they are to be paid in the currency of the relevant State. In this the Rules relating to Fees take into account the fact that, where appropriate, the branches for information and liaison referred to under Article 33, paragraph 2, of the Convention could also be authorised to accept payments.

Under Article 6, paragraph 4, of the Rules relating to Fees, it is for the President of the European Patent Office to see to the conversion of the fees from the currency of the State in which the European Patent Office has its headquarters—the currency in which the fees are to be laid down in Article 2—into any other currency concerned. The European Monetary Agreement, which is based on the dollar parity (1 dollar = 0.88867088 grams of fine gold), or accessorially the Statutes of the International Monetary Fund, is to be taken as the basis for the conversion.

#### 5. Date of payment of Fees

Article 4 of the Rules relating to Fees governs, as far as necessary, the due date for fees. Article 8, which defines the day on which the fee is to be considered to have been paid, is of particular importance. In accordance with the principle that requests shall only be deemed to have been filed at the European Patent Office when the corresponding documents have been received there (cf. *e.g.* Re. Article 64, No. 2, of the Implementing Regulations), Article 8 of the Rules relating to Fees defines the date to be considered as the date of payment as the date of "receipt" of payment at the European Patent Office or the date on which the payment is credited to the account of the European Patent Office. It is considered that such a solution is also desirable

because in certain cases the date of the payment or transfer order cannot be seen from the documents arriving at the European Patent Office or can only be established after lengthy enquiries. The Sub-Committee is, however, of the opinion that the principle set out in paragraph 1 of Article 8 of the Rules relating to Fees should be relaxed in favour of the payer. Thus the evidence provided for under paragraph 3 that steps have been taken for making the payment at least ten days before the term expires avoids the risk that the payers are placed at a legal disadvantage as a result of exceptional delays, for which they are not responsible, in the transfer of the payment.

#### 6. Miscellaneous Provisions

The Rules relating to Fees also contain provisions governing specific details. Article 7 sets out the particulars that must be given when making a payment and governs sanctions in the event of this provision not being observed.

Article 9, paragraph 1, sets out the principle that only payment of the full amount of the fee is of legal effect with respect to the observance of time limits. For reasons of economy, however, the European Patent Office may, in the payer's favour, disregard minor amounts owing. Paragraph 2 of the same provision, in concordance with Rule 15.5 under the PCT, governs the case of payment of inadequate designation fees where more than one Contracting State has been designated.

Article 10 of the Rules relating to Fees provides for a partial refund of the search fee in cases where the IIB has already drawn up, in accordance with certain criteria, a report on the state of the art for a similar application. It will be a matter for the co-operation agreement between the European Patent Office and the IIB to determine the other details necessary to enable the European Patent Office to make the refund. The percentage to be refunded will also have to be laid down in this co-operation agreement, so that Article 10 of the Rules relating to Fees can be completed accordingly. The Sub-Committee is of the opinion that the amount to be refunded should not be left to the discretion of either the IIB or the European Patent Office, in order to avoid decisions against which appeals can be lodged having to be taken. Article 10 of the Rules relating to Fees therefore provides for a fixed percentage for such refunds. Two delegations have suggested extending the application of Article 10 of the Rules relating to Fees to cover novelty reports not drawn up by the IIB but drawn up by the search authority of a Contracting State in accordance with the conditions of the Convention establishing a European System for the Grant of Patents. This question will be examined at a later date.

Article 11 of the Rules relating to Fees provides for a percentage reduction of fees in some cases. This is simply a provision for the application of Re. Article 34, No. 2, of the Implementing Regulations.

## RAPPORTS

relatifs au

**SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN  
SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS**

au

**PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA  
CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLI-  
VRANCE DE BREVETS**

et au

**PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES**

## SOMMAIRE

	Page
Rapport général concernant les activités du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale (J.B. van Benthem) . . . . .	97
Rapport général concernant les résultats de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale (J.B. van Benthem) . . . . .	101
Rapports concernant les modifications et les compléments apportés au premier Avant-projet de Convention et qui figurent dans le second Avant-projet . . . . .	107
Rapport de la délégation britannique (articles 1 à 29) . . . . .	107
Rapport de la délégation française (articles 36 à 40) . . . . .	109
Rapport de la délégation suisse (articles 53 à 58) . . . . .	109
Rapport de la délégation néerlandaise (articles 64 à 76) . . . . .	110
Rapport de la délégation suédoise (articles 77 à 87) . . . . .	111
Rapport de la délégation allemande (articles 88 à 100) . . . . .	112
Rapport de la délégation britannique (articles 101 à 107) . . . . .	113
Rapport de la délégation française (articles 108 à 116) . . . . .	115
Rapport de la délégation allemande (articles 117 à 123) . . . . .	115
Rapport de la délégation suisse (articles 124 à 127) . . . . .	118
Rapport de la délégation suisse (articles 129 à 132) . . . . .	118
Rapport de la délégation britannique (articles 133 et 134) . . . . .	118
Rapport de la délégation suédoise (articles 135 à 156) . . . . .	119
Rapport de la délégation néerlandaise (article 157) . . . . .	122
Rapport de la délégation britannique (article 159) . . . . .	122
Rapport de la délégation allemande (article 160) . . . . .	122
Rapport introductif concernant le premier Avant-projet de Règlement d'exécution de la Convention (P. Fressonnet) . . . . .	123
Rapport général concernant le premier Avant-projet de Règlement d'exécution de la Convention (Dr. R. Singer) . . . . .	125
Rapport concernant le premier Avant-projet de Règlement relatif aux taxes (P. Brändli) . . . . .	133

# RAPPORT GÉNÉRAL

## CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL I DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE ÉTABLI PAR M. J.B. VAN BENTHEM

*Président de l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad) en sa qualité de Rapporteur général  
du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale*

### I. INTRODUCTION

1. Lors de sa deuxième session, tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970, votre Conférence a approuvé et décidé de publier un premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets <sup>(1)</sup>. L'Avant-projet n'ayant qu'un caractère fragmentaire, votre Conférence a chargé quatre Groupes de travail de continuer à étudier et de compléter le projet. Le Groupe de travail I, qui avait préparé l'Avant-projet publié, était chargé de poursuivre l'étude de celui-ci en le complétant notamment par des règles de procédure, le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes; à ce Groupe était en outre confiée la coordination des travaux des différents Groupes de travail. Le Groupe de travail II était chargé de l'élaboration des dispositions relatives au Conseil d'administration, des dispositions finales ainsi que de l'élaboration du Protocole relatif aux privilèges et immunités. Au Groupe de travail III était confiée la préparation du statut du personnel de l'Office européen des brevets, la définition des principes généraux concernant les traitements de ses fonctionnaires et l'élaboration du statut de la commission de recours pour les litiges entre l'Office et ses agents. Le Groupe de travail IV était chargé de l'élaboration des articles relatifs aux dispositions financières ainsi que de la programmation financière de l'Office.

2. En tant que rapporteur général du Groupe de travail I, il ne m'incombe pas de faire un rapport sur les résultats des travaux des Groupes de travail II, III et IV : votre Conférence pourra les apprécier à l'aide des rapports propres à ces Groupes. A cet égard, les occupations du Groupe de travail I en tant que comité de coordination se sont limitées à la pure coordination des travaux des trois autres Groupes; il s'est abstenu de toute évaluation des travaux de ces Groupes et s'est borné à l'insertion coordonnée des articles proposés par ceux-ci dans la projet de Convention remanié et

complété qu'il a l'honneur de vous soumettre. Il s'agit, quant aux travaux de ces autres Groupes, des articles 35a à 35p (Conseil d'administration), 39 (Commission de recours pour les litiges entre l'Office et ses agents), 41 à 52d (dispositions financières), 158 (dispositions transitoires : premier exercice budgétaire) et 161 à 173 (dispositions finales).

3. En ce qui concerne les travaux que votre Conférence a confiés au Groupe de travail I en dehors de la coordination, votre rapporteur pourra également être bref. Étant donné la masse de travail à accomplir dans un délai relativement court, le Groupe s'est permis de constituer deux Sous-groupes : un Sous-groupe pour le règlement d'exécution et un Sous-groupe pour le règlement relatif aux taxes. Ces Sous-groupes se composant des mêmes délégations et, partiellement, des mêmes personnes que le Groupe de travail lui-même, celui-ci s'est abstenu de tout réexamen du travail des Sous-groupes et s'est borné à une adaptation de quelques articles de la Convention, sur la base d'une liste de questions posées par le Sous-groupe pour le règlement d'exécution. Le travail des deux Sous-groupes sera expliqué à votre Conférence, comme c'est le cas pour les Groupes de travail II, III et IV, par des rapports spécifiques <sup>(1)</sup>.

4. Revenons maintenant aux travaux du Groupe de travail I. Depuis la deuxième session de votre Conférence celui-ci a tenu quatre réunions. La première, du 1<sup>er</sup> au 3 avril 1970, a été consacrée à une étude concernant les éléments de base d'un programme financier pour l'Office européen des brevets. Le Groupe de travail I s'est placé dans l'hypothèse selon laquelle il lui convenait d'élaborer, à l'attention du Groupe de travail IV, un certain nombre de recommandations fondées sur des considérations relevant du domaine des brevets et à partir desquelles ce dernier Groupe pourrait exécuter son mandat. Ainsi, le Groupe a fait des évaluations, notamment sur le nombre de demandes de brevets européens

<sup>(1)</sup> Premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets — Office des publications des Communautés européennes — Luxembourg — 1970.

<sup>(1)</sup> Les rapports des deux Sous-groupes sont publiés dans le présent volume.

et le nombre d'examineurs nécessaires pour examiner ces demandes. Ces recommandations ont été transmises au Groupe de travail IV qui les a prises comme base de travail. Les trois autres réunions du Groupe de travail I ont été dédiées au projet de Convention. En dehors de quelques améliorations rédactionnelles de plusieurs articles de l'Avant-projet, les activités du Groupe ont eu trois objectifs : adapter le projet de Convention aux observations jugées fondées des organisations internationales non gouvernementales, compléter le projet en élaborant les parties qui faisaient encore défaut, traiter enfin diverses questions encore ouvertes. Ces objectifs ont été, en principe, atteints et le Groupe de travail a réussi à préparer un Avant-projet de Convention, remanié et complété, qu'il a l'honneur de vous soumettre. Dans les chapitres qui suivent, votre rapporteur général donnera un aperçu d'ensemble des modifications et des compléments insérés dans le premier Avant-projet.

5. La répartition des dispositions entre les deux instruments qui vous sont soumis, c'est-à-dire, d'un côté, le projet de Convention et, d'un autre côté, le projet de règlement d'exécution, n'est que provisoire; pour le moment, ces instruments ne servent encore qu'à vous donner un aperçu des matières à régler. Je me permets donc de répéter la suggestion faite lors de la deuxième session de la Conférence, c'est-à-dire, de ne pas discuter sur ladite répartition et d'ajourner cette discussion jusqu'au moment de la toilette finale des deux projets.

6. Cette partie introductive du rapport général ne peut être terminée sans constater que les discussions ont été marquées par un grand esprit de coopération et de compréhension entre les membres du Groupe, ainsi que de son comité de rédaction. Néanmoins, le Groupe n'aurait pu aboutir aux résultats acquis sans, d'une part, le travail de notre Président, M. K. HAERTEL, et, d'autre part, celui du secrétariat. M. HAERTEL sera certainement confus de voir mentionné une fois de plus son nom, on ne pourrait vraiment pas imaginer que le Groupe aurait réussi à achever son travail dans un tel délai sans ses documents préparatoires et sa direction toujours compétente et soigneusement préparée. Quant au secrétariat, le Groupe de travail a beaucoup d'estime pour la contribution excellente et indispensable de M. Saur et de ses collaborateurs.

## **II. Adaptation du projet de Convention aux observations jugées fondées des organisations internationales non gouvernementales**

7. Les milieux intéressés ont présenté leurs observations concernant l'Avant-projet de Convention publié, de deux manières. D'abord, leurs représentants ont été consultés sur certaines questions de principe relevant de l'Avant-projet lors de la troisième session de votre Conférence, tenue à Luxembourg du 21 au 23 avril 1970. Après avoir entendu le point de vue des représentants des milieux intéressés, votre Conférence a réexaminé les questions soumises. Pour certaines de celles-ci, vous avez pris des décisions que le Groupe de travail I a dû élaborer. Quant à d'autres questions, le Groupe a été chargé d'y consacrer une nouvelle étude. Le Groupe s'est acquitté de ces tâches.

Ensuite, les organisations internationales non gouvernementales qui avaient été invitées à soumettre par écrit leurs observations sur l'Avant-projet de Convention à une date ultérieure, ont répondu à cette invitation en présentant, jusqu'à la fin de janvier 1971, onze rapports. Le Groupe de travail a parcouru ces rapports mais n'a pas eu le temps de prendre position à l'égard de toutes les propositions faites, certaines d'entre elles nécessitant une étude plus approfondie. Il vous suggère donc de lui donner l'occasion d'y consacrer une étude ultérieure, par exemple, en ce qui concerne la question du délai pour introduire une demande de brevet d'addition, ou en ce qui concerne les questions plus ou moins liées entre elles du dépôt de la demande de brevet européen auprès des offices nationaux ou auprès de l'OIB, de la suppression de la taxe spéciale de nouveauté et de la suppression de l'examen de la demande quant aux irrégularités manifestes de droit matériel dans le stade de la procédure précédant la requête en examen. Par contre, beaucoup d'autres propositions ont pu être examinées; pour une partie, elles rencontraient celles faites lors de la consultation susdite et avaient été réglées dans ce cadre, pour une autre partie, elles étaient nouvelles et devraient conduire, de l'avis du Groupe de travail, soit à une modification du texte de la Convention, soit à leur rejet.

Parmi les documents présentés à votre Conférence, vous en trouverez un qui donne un aperçu de ce que le Groupe de travail I propose à l'égard des observations des organisations internationales. Votre rapporteur général se limitera à relever ci-après quelques points importants sur lesquels les observations des cercles intéressés ont donné lieu à une modification de l'Avant-projet de Convention par le Groupe de travail I.

8. Je rappelle que, selon le premier Avant-projet, la procédure de délivrance du brevet européen, effectuée par l'Office européen des brevets, aboutit par un seul acte à un faisceau de brevets nationaux qui ont le même statut que les brevets délivrés sur le plan national, même en ce qui concerne leur validité. La grande majorité des organisations internationales s'étaient prononcées contre cette solution dite «minimale», notamment pour des raisons de sécurité juridique, et avaient exprimé le désir que la validité du brevet européen soit appréciée dans tous les États contractants selon des critères uniformes à déterminer dans la Convention. Votre Conférence a décidé de satisfaire à ce désir et, par conséquent, le Groupe de travail a rédigé l'article 133 qui décrit les causes de nullité du brevet européen délivré, en reprenant les principaux critères qui régissent la délivrance du brevet européen. Une telle solution, dite «maximale», exclut l'annulation du brevet européen pour d'autres raisons que celles qui figurent dans la Convention et pourrait donc provoquer des difficultés pour l'adhésion des pays qui excluent de la brevetabilité notamment les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels. Pour remédier à de telles difficultés, le Groupe de travail a inséré dans le projet de Convention un article 159 qui offre aux États, contractants une possibilité éventuelle de réserve sur ce point, pour une période transitoire déterminée; il appartient maintenant à votre Conférence de se prononcer sur l'utilité d'une telle faculté de réserve.



9. A la demande des milieux intéressés, la solution dite «maximale» a été également retenue en ce qui concerne la durée du brevet européen, l'article 20a prévoyant maintenant une durée uniforme de vingt années. Tout comme l'article 133 qui détermine les causes de nullité, cet article est assorti d'une faculté de réserve qui se trouve à l'article 159. Il faut observer qu'avec les articles 20a et 133 la solution maximale est épuisée; l'article 2 rend parfaitement clair que pour le reste, notamment en ce qui concerne le contenu du droit exclusif et la contrefaçon, ainsi que les licences et la perception des taxes annuelles, le brevet européen reste soumis au droit national.

10. Compte tenu notamment du fait qu'en ce qui concerne les brevets régionaux, l'article 45 du PCT n'ouvre la voie PCT qu'aux brevets basés sur un traité de brevet régional qui assure la libre accessibilité au dépôt, le Groupe de travail a modifié l'article 5, de telle sorte que toute personne puisse demander un brevet européen.

11. L'opinion des milieux intéressés étant partagée en ce qui concerne la portée des demandes de brevets européens antérieures, qui, d'après l'article 11, paragraphe 3, sont considérées comme comprises dans l'état de la technique, le Groupe de travail a maintenu cette disposition qui trouve son origine dans l'article 4 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. Cependant, il a allégué les conséquences de la disposition en cause en retenant pour l'article 13 la première variante figurant dans l'Avant-projet de Convention publié en 1970.

12. Une très grande majorité des organisations s'était prononcée, dans l'intérêt de la sécurité juridique notamment des concurrents, pour la fixation d'un délai aussi bref que possible pour la présentation de la requête en examen. Conformément au désir de votre Conférence, le Groupe de travail en a tiré les conséquences en prescrivant à l'article 88 que la requête en examen soit formulée sous peine de déchéance de la demande de brevet en cause, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'avis documentaire de l'IIB. De cette manière, la possibilité de différer l'examen a pratiquement disparu; le système est devenu celui de l'examen obligatoire, sous la seule réserve qu'il s'effectue, pour permettre le maximum d'économie, en deux étapes. Comme convenu, votre Conférence devra en décider à la lumière des évaluations financières du Groupe de travail IV.

13. Compte tenu des orientations qui s'étaient dégagées de l'audition des organisations internationales, le Groupe de travail a, conformément à la décision de votre Conférence, maintenu les dispositions prévoyant une procédure d'opposition après la délivrance du brevet, mais il a raccourci le délai d'opposition de 12 à 9 mois (article 101) et a défini les motifs d'opposition pour les rendre analogues à ceux qui entraînent la nullité du brevet européen (article 101a).

### **III. Élaboration de nouvelles dispositions destinées à compléter l'Avant-projet de Convention**

14. En dehors de la Septième partie qui ne contient que deux articles (133 et 134) et qui concerne la nullité du brevet européen dont j'ai parlé ci-dessus, le Groupe de

travail a complété le projet de Convention par deux autres parties nouvelles, une Huitième partie (articles 135 à 156) contenant les dispositions communes de procédure devant l'Office européen des brevets, et une Neuvième partie (articles 157 à 160) contenant les dispositions transitoires. La Dixième et dernière partie du projet contient les dispositions finales élaborées par le Groupe de travail II.

15. La Huitième partie du projet rassemble les dispositions qui ne sont pas spécifiques à la procédure devant une seule instance de l'Office européen des brevets, mais qui sont d'application générale dans la procédure devant l'Office. La plupart de ces dispositions ont été reprises, avec quelques aménagements, de l'Avant-projet de Convention CEE dans sa dernière version de 1965, ainsi que de l'Avant-projet des États membres de l'Association européenne de libre-échange. Le Groupe a ajouté quelques autres dispositions telles que les articles 137, 139 et 140, qui reprennent en principe des règles qui étaient déjà prévues dans l'Avant-projet de Convention dans le cadre de la réglementation des diverses procédures, mais qui, étant valables pour toutes les procédures, pouvaient trouver meilleure place parmi les dispositions générales de procédure contenues dans le chapitre I de la Huitième partie du projet. Le chapitre II concerne la publicité, les notifications et les communications de l'Office. J'attire l'attention sur le fait que le Groupe de travail a ajouté un nouveau paragraphe 6 à l'article 149, prévoyant une exception au secret du dossier avant la publication de la demande de brevet européen : certaines indications telles que le numéro de la demande, le nom du demandeur et le titre de l'invention peuvent être communiquées ou publiées dès le dépôt de la demande de brevet. Le chapitre III traite des frais de procédure et de l'exécution forcée; le chapitre IV, de la représentation devant l'Office européen des brevets et du pouvoir. Le Groupe de travail, en rédigeant les articles 153 et 154 sur la représentation, n'a pas touché aux principes qui étaient contenus dans les projets antérieurs mentionnés ci-dessus. Il ne présente le texte qu'en tant que base pour une discussion approfondie ultérieure avec les milieux intéressés. Le chapitre V ne contient qu'un seul article (article 156), confiant à l'Office européen des brevets la tâche de fournir des avis techniques sur des brevets européens à la requête des tribunaux nationaux saisis des actions en contrefaçon. Par ailleurs, lors de l'examen de la Huitième partie, le Groupe de travail I a estimé que plusieurs dispositions de cette partie touchant le droit de procédure civile devront encore être discutées avec les experts des ministères de la Justice.

16. Outre l'article 159 sur la possibilité pour les États contractants de faire certaines réserves, et l'article 158 sur le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets, la Neuvième partie du projet ne contient que les articles 157 et 160. Ces derniers offrent deux voies différentes pour la période de démarrage de l'Office européen des brevets : il paraît exclu que cet Office puisse, dès le début, faire face à l'examen de toutes les demandes de brevet européen.

17. A côté des Huitième et Neuvième parties, le Groupe de travail I a élaboré le chapitre VI de la Cinquième partie du projet concernant la transformation

de la demande de brevet européen en demande de brevet national. Pour des raisons de sécurité juridique, la possibilité de transformation a été restreinte aux seuls cas de l'article 65, paragraphe 5, (mise au secret d'une demande européenne) et de l'article 157 (refus d'examen en période de démarrage), mais, d'autre part, on n'a pas voulu empêcher la législation nationale des États contractants de prévoir d'autres possibilités de transformation.

#### **IV. Traitement de diverses questions encore ouvertes**

18. Pour clarifier la situation quant à la désignation de l'inventeur, le Groupe de travail a prévu, à l'article 69a, l'obligation de désigner l'inventeur dans la demande de brevet européen dans les mêmes conditions que celles

posées par le Traité de Coopération en matière de brevets.

19. Après une étude approfondie, le Groupe de travail a supprimé les articles 24 à 27 concernant notamment le nantissement et l'exécution forcée de la demande de brevet européen, ainsi que l'article 29 concernant l'application complémentaire du droit national. Un nouvel article 22a rend clair que, sauf disposition contraire de la Convention, la demande de brevet européen en tant qu'objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant, au droit national applicable aux demandes de brevets nationales.

20. Un examen du Traité de Coopération en matière de brevets, tel qu'il a été signé à la Conférence diplomatique de Washington, a conduit à une adaptation d'un certain nombre d'articles du projet de Convention.

# RAPPORT GÉNÉRAL

CONCERNANT LES RÉSULTATS DE LA 4<sup>ème</sup> SESSION DE LA CONFÉRENCE INTER-GOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (LUXEMBOURG DU 20 AVRIL AU 28 AVRIL 1971)

ÉTABLI PAR M. J.B. VAN BENTHEM

*Président de l'Office Néerlandais des Brevets (Octrooiraad),  
en sa qualité de Rapporteur général de la Conférence Intergouvernementale*

## I. RELEVÉ DES DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE

1. Après avoir admis aux discussions la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ce qui amène à dix-neuf le nombre des pays européens participant à la Conférence Intergouvernementale, celle-ci a examiné les résultats des travaux des quatre Groupes de travail qu'elle avait institués. La session a duré neuf jours pendant lesquels la Conférence a pu terminer son ordre du jour grâce à la volonté de coopération de toutes les délégations, à la direction excellente des débats par son Président M. HAERTEL et au travail inestimable du Secrétariat. Les discussions ont finalement abouti aux décisions de principe suivantes :

- a) L'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, soumis à la Conférence pour une deuxième fois dans un texte remanié et complété, a été adopté avec quelques aménagements aux fins d'une deuxième publication pouvant servir à susciter des observations du côté des milieux intéressés. A cet égard, la Conférence a décidé de tenir au début de l'année 1972 une session au cours de laquelle les représentants des organisations internationales non gouvernementales pourront présenter leurs observations sur ce projet. Le Groupe de travail I a été chargé de poursuivre l'étude de certaines dispositions du projet de Convention.
- b) L'Avant-projet de règlement d'exécution, soumis à la Conférence pour la première fois, a été adopté presque sans changement pour être publié en même temps et dans le même but que le projet de Convention.
- c) L'Avant-projet de règlement relatif aux taxes, également soumis à la Conférence pour la première fois, sera aussi publié en même temps; cette publication donnera aux milieux intéressés une idée des différentes taxes à verser dans le cadre de la procédure de délivrance de brevets européens ainsi que des montants de ces taxes.

d) Pour rendre complète l'information, il a été décidé de publier également des rapports explicatifs concernant les projets précités.

e) Le projet de Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Office européen des brevets a été renvoyé au Groupe de travail II pour une nouvelle étude à la lumière des observations présentées.

f) Les principes concernant le statut du personnel de l'Office européen des brevets et notamment le régime des barèmes de traitements ont reçu l'approbation de la Conférence; le Groupe de travail III a, par ailleurs, été chargé de l'étude d'un régime de pensions.

g) La Conférence a pris connaissance du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets ainsi que des conséquences qui peuvent en découler pour les États parties à la Convention.

2. Ces décisions et notamment les aménagements que la Conférence a apportés à l'Avant-projet de Convention sont le résultat de discussions au cours desquelles la Conférence a pris position sur un grand nombre de questions. Dans les chapitres suivants, nous n'exposons que les points les plus importants qui ont fait l'objet des discussions : pour autant que possible cet exposé suit l'ordre des articles.

## II. AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

3. La Conférence a accepté le principe de l'article 5 assurant la libre accessibilité à la procédure de délivrance du brevet européen pour toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité. En prenant cette position il a été tenu compte, à côté de l'intérêt des États parties à la Convention, du fait qu'en vertu de l'article 45 du PCT le dépôt international prévu audit Traité ne donne accès aux brevets régionaux que s'il s'agit de brevets demandés en vertu d'un traité de brevet régional assurant la libre accessibilité au dépôt.

4. Une discussion s'est ouverte sur les articles 9 et 10. Il a été reconnu que le paragraphe 2 de l'article 9 spécifiant ce qui ne peut notamment être considéré comme invention au sens de la Convention, devra encore faire l'objet d'un examen plus approfondi. Il en va de même pour ce qui concerne la relation dudit paragraphe avec l'article 10, lettre b).

5. La Conférence a accepté la règle de l'article 11, paragraphe 3, selon laquelle, à l'égard d'une demande de brevet européen, tout le contenu des demandes de brevets européens déposées antérieurement mais publiées après la date du dépôt ou de priorité de ladite demande de brevet, est considéré comme compris dans l'état de la technique. L'acceptation de cette règle qui peut paraître sévère a été largement facilitée par l'atténuation qu'y apportent deux autres règles, celles de l'article 13 et de l'article 11, paragraphe 4. L'article 13 prévoit que les demandes antérieures en cause ne sont pas prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive et ne servent donc qu'à apprécier la nouveauté en tant que telle. La règle de l'article 11, paragraphe 4, prévoit que la règle principale n'est applicable que lorsqu'un État contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure. Si la désignation conjointe ne concerne qu'une partie des États désignés dans la demande ultérieure, le déposant pourra, en vertu de l'article 138, scinder cette demande en présentant des revendications différentes selon les États désignés. Il a paru difficile de trouver, pour le problème des demandes antérieures, une solution alternative satisfaisante.

6. L'article 20a, prévoyant pour le brevet européen une durée uniforme de vingt années à compter du jour du dépôt de la demande, touche la question de la «solution maximale» qui, conformément aux vœux exprimés par les milieux intéressés, a été adoptée par la Conférence. Selon cette solution, le brevet européen, qui ne constitue qu'un faisceau de brevets nationaux, est néanmoins soumis, quant à sa validité et à sa durée, non pas aux dispositions de la législation nationale, mais aux dispositions de la Convention. Il s'ensuit qu'en cette matière la Convention constitue une législation commune régissant les brevets européens après leur délivrance et déborde ainsi le cadre d'une législation commune touchant uniquement la procédure de délivrance. Nous nous référons, en dehors de l'article 20a sur la durée du brevet, à l'article 133 établissant les causes de nullité du brevet européen délivré; à côté de la sécurité juridique que ces articles comportent pour le brevet européen, on peut espérer qu'ils auront un effet harmonisateur sur les législations nationales régissant les brevets nationaux délivrés sur le plan national. Il faut d'ailleurs observer que l'article 2, adopté également par la Conférence, rend clair que pour le reste, notamment en ce qui concerne le contenu du droit exclusif et sa contrefaçon ainsi que les licences et la perception des taxes annuelles, les brevets nationaux délivrés selon la procédure européenne restent soumis comme les autres brevets nationaux au droit national.

7. La Conférence a été consciente que la solution dite «maximale», excluant notamment l'annulation des brevets européens pour d'autres motifs que ceux énumérés dans la Convention, pourrait interférer profondément

dans la législation nationale des États européens et pourrait dès lors rendre plus difficile l'adhésion à la Convention de certains de ces États. Elle a tout de même attaché plus d'importance à la sécurité juridique que comporte ladite solution maximale. Cependant, pour faciliter l'acceptation du système européen, elle a approuvé l'article 159 donnant à chaque État contractant la possibilité de formuler des réserves à l'égard de la solution maximale, qui seraient valables pour une période maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Ces réserves visent notamment l'exclusion de la protection des produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, les brevets européens délivrés pour de tels produits pouvant être déclarés nuls ou sans effet dans l'État concerné.

8. Étant entendu qu'à l'égard d'une demande de brevet européen le contenu des demandes antérieures publiées après le dépôt de ladite demande n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article 13), le système de brevets d'addition prévu à l'article 21 ne pourra se justifier que par des conséquences en matière de taxes. C'est a fortiori ce seul aspect qui pourrait justifier la délivrance d'un brevet d'addition, — en cas de prolongation du délai prévu à l'article 21 — à la suite d'une demande déposée après publication de la demande de brevet principal. Provisoirement, la Conférence n'a pas estimé ces considérations en matière de taxes être un élément justifiant la prolongation dudit délai pour le dépôt des demandes de brevets d'addition, prolongation désirée par une partie des milieux intéressés.

9. D'après l'article 22, la demande de brevet européen, quoique restant de caractère unitaire dans la procédure de délivrance européenne, constitue en tant qu'objet de propriété (transfert et constitution de droits) un objet séparé dans chaque État désigné. La Conférence en a, dans l'article 22a, tiré la conséquence que ladite demande comme objet de propriété est soumise dans chaque État désigné à la législation nationale.

10. Conformément aux désirs de la Conférence, les articles 35a, 35b et 35c donnent une énumération exhaustive de toutes les compétences du Conseil d'administration. Cette énumération entraîne la répétition d'un certain nombre de compétences déjà prévues dans d'autres articles mais cela a été admis pour arriver provisoirement à un aperçu complet, dans les articles précités, des pouvoirs du Conseil d'administration. Il paraît possible que ces articles soient simplifiés dans le texte final de la Convention.

11. L'article 35h prévoit la possibilité pour le Conseil d'administration d'instituer, si le nombre des États contractants est de huit au minimum, un Bureau composé de cinq de ses membres qui peut préparer les décisions du Conseil, mais à qui, comme la Conférence a décidé, le Conseil ne peut pas déléguer de pouvoirs.

12. L'article 35n traite des voix requises dans les votes du Conseil d'administration. Tout comme dans le cas d'une révision de la Convention, qui d'après l'article 162 pourra être adoptée par une majorité de trois quarts des États contractants représentés dans une Conférence diplomatique, la Conférence a voulu éviter le droit de veto pour chaque État contractant et a écarté ainsi pour

ce qui concerne les décisions du Conseil d'administration, toute règle d'unanimité. Certaines décisions très importantes, notamment la modification du règlement d'exécution, l'adoption ou la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que l'adoption des budgets de l'Office européen des brevets, requièrent la majorité des trois quarts des États contractants; toutes les autres décisions seront prises à la majorité simple. Pour la détermination de la majorité, il n'est tenu compte que des États contractants représentés et votants. Il n'est pas à douter que de cette manière la capacité du Conseil d'administration de prendre des décisions est garantie.

13. L'intérêt des États contractants au système européen des brevets varie de pays en pays, notamment d'après le nombre des brevets européens demandés et délivrés pour le pays en cause, et cette variation s'exprime par une différence entre les contributions à payer, que ce soient les versements au titre des taxes annuelles pour les brevets européens (article 43) ou que ce soient les contributions exceptionnelles prévues à l'article 44. La Conférence a discuté la question de savoir si cette variation d'intérêt devrait se traduire en une certaine pondération des voix dans les décisions du Conseil d'administration. Finalement, dans l'article 35c, une telle pondération a été acceptée, mais restreinte à quelques décisions principales pouvant affecter les contributions des États membres, l'examen de la clé de pondération devant encore être approfondi.

14. En ce qui concerne la décision finale sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, la Conférence a eu à choisir entre une commission de recours, régie par un statut particulier, et le tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail qui est déjà existant. La Conférence a retenu la dernière solution à l'article 39, dans l'intérêt de l'unité de traitement et de jurisprudence.

15. La Conférence a adopté le principe important, énoncé par l'article 44, que le montant des taxes et les versements au titre des taxes annuelles doivent assurer l'équilibre du budget de l'Office européen des brevets. Il est toutefois possible, et dans la période de démarrage de l'Office même inévitable, que cet équilibre ne pourra se réaliser et, pour ce cas, ce même article prévoit des contributions financières exceptionnelles à payer par les États contractants. Cependant, en ce qui concerne ces contributions exceptionnelles, il ne s'agit que d'une avance; l'article 44 prescrit que, dès que l'équilibre budgétaire de l'Office européen des brevets le permettra, ces contributions seront remboursées sur des crédits prévus à cet effet dans le budget dudit Office.

La Conférence a délibéré sur diverses méthodes pour déterminer les contributions exceptionnelles et a finalement retenu deux méthodes paraissant acceptables. Comme les opinions divergent sur l'acceptation de l'un ou de l'autre de ces systèmes, la Conférence a décidé d'ajourner la décision et de retenir provisoirement les deux systèmes comme variantes dans l'article 44.

16. L'article 64 concernant le dépôt de la demande de brevet européen a subi, dans son paragraphe 2, une modification pour mieux sauvegarder les intérêts publics des États contractants, notamment en ce qui concerne leur défense nationale.

17. Une majorité des représentants des milieux intéressés s'était prononcée en faveur d'une rationalisation de la procédure depuis le dépôt d'une demande de brevet européen jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Ils ont contesté l'utilité, lors du dépôt, d'un examen concernant les irrégularités manifestes de droit matériel, ainsi que prévu à l'article 77 et ont demandé la combinaison de l'examen des formalités de dépôt (articles 66, 67, 68, 69a, 72) et de la recherche sur l'état de la technique relatif à l'invention, la taxe spéciale due pour cette recherche devant être supprimée et la taxe de dépôt devant être éventuellement relevée. La Conférence, ayant été informée par le Groupe de travail I que celui-ci n'a pas encore été en mesure d'entreprendre une étude approfondie de ce qu'on a appelé le «paquet» de questions, s'est abstenue de prendre position et a chargé ce Groupe de lui soumettre ultérieurement des propositions.

18. La Conférence a adopté l'article 69a, prévoyant, comme le fait la disposition correspondante du PCT, que la demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales.

19. L'article 75 exige que la déclaration de priorité se fasse au moment du dépôt de la demande de brevet. La Conférence n'a pas vu assez de raisons pour accorder un délai additionnel pour faire cette déclaration, mais, afin de parer une difficulté soulevée du côté des milieux intéressés, elle a décidé de charger le Groupe de travail I d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées.

20. En conformité avec les dispositions valant pour la demande internationale prévue au PCT, la Conférence a ajouté aux conditions auxquelles doit répondre la demande de brevet européen l'obligation de soumettre un abrégé de celle-ci servant exclusivement à des fins d'information technique et dont le contenu définitif sera arrêté par l'IIB (articles 66 et 79, paragraphe 3).

21. A sa session précédente, la Conférence avait décidé de revoir la question du délai pour l'introduction de la requête en examen, prévue à l'article 88, à la lumière des évaluations financières présentées par le Groupe de travail IV. Or, ces évaluations ont fait apparaître, sur la base des données estimatives empruntées aux systèmes existant d'examen différé, qu'un système avec un délai court tel que six mois (système qui revient pratiquement à un examen immédiat) entraîne beaucoup plus de dépenses qu'un système avec un délai long tel que sept années (système dit d'examen différé).

Ceci est dû au nombre différent des demandes de brevets qui, dans l'un ou l'autre système, atteignent le stade de l'examen, ce nombre déterminant le nombre des examinateurs nécessaires.

Néanmoins, la Conférence s'est prononcée, conformément à l'opinion des milieux intéressés, pour la fixation d'un délai aussi bref que possible pour la présentation de la requête en examen, et ceci pour des raisons de sécurité juridique, notamment à l'égard des concurrents du demandeur. Un délai de six mois a été retenu

à compter de la mention au Bulletin européen des brevets de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Toutefois, une prolongation de ce délai jusqu'à douze mois sera examinée; en effet, dans certains cas, le délai sera de toute manière prolongé en vertu du PCT au profit des titulaires d'une demande internationale (article 117) et, par ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si en général un délai de six mois est suffisant pour donner aux demandeurs le temps de juger de leur position après étude de l'avis sur l'état de la technique. Cependant, que le délai soit de six ou de douze mois, par sa décision la Conférence a supprimé l'examen différé, c'est-à-dire la possibilité pour les demandeurs d'ajourner la procédure de délivrance pour un temps suffisant pour reconsidérer leur intérêt économique à la délivrance d'un brevet. Actuellement, le projet de Convention ne connaît que le système d'examen immédiat, tant pour la recherche d'antériorité que pour l'examen qui suit, avec la seule particularité que ce dernier examen n'est pas automatique mais que le demandeur doit formuler une requête à cet effet.

22. En prolongeant en principe le délai pour l'introduction de la requête en examen, l'article 160 prévoit, pour faciliter le démarrage de l'Office européen des brevets, l'introduction d'un système d'examen différé pendant une période transitoire après l'entrée en vigueur de la Convention. Cependant, il doit être reconnu que la Conférence n'a pas montré beaucoup de sympathie pour une telle solution qui risquerait de se prolonger au-delà de ce qu'on peut appeler une période transitoire. Il y avait une certaine préférence pour la solution alternative de l'article 157 pour surmonter les difficultés de la période de démarrage, c'est-à-dire l'extension progressive de l'activité de l'Office européen des brevets aux différents domaines de la technique. D'autre part, il y avait aussi des hésitations à l'égard de cette solution qui pourrait soulever d'autres problèmes, notamment celui du choix des domaines de la technique. La question a été posée si l'on ne pourrait pas renoncer à toute mesure transitoire pour le démarrage de l'Office européen des brevets et faire confiance à la prudence avec laquelle les demandeurs commenceront à utiliser la procédure européenne qui, avant qu'une certaine jurisprudence ne se soit établie, contiendra beaucoup d'éléments d'incertitude. D'autre part, on a remarqué que l'attitude des demandeurs est un élément trop précaire pour en faire dépendre le bon démarrage de l'Office. Provisoirement, la Conférence a décidé de retenir les deux articles 157 et 160 pour en continuer l'examen.

23. La Conférence a retenu, compte tenu de la position des milieux intéressés, la procédure d'opposition après la délivrance du brevet européen en y ajoutant notamment l'article 101a qui définit les motifs d'opposition. Ces motifs sont d'ailleurs analogues à ceux qui entraînent la nullité du brevet européen. Compte tenu des orientations qui se sont dégagées des observations des milieux intéressés, il a été décidé de raccourcir le délai d'opposition de douze à neuf mois (article 101).

24. A l'article 124, la possibilité de transformation des demandes de brevets européens en demandes de brevets nationaux, qui pourrait provoquer une insécurité juridique, a été restreinte, quant au droit conventionnel,

aux seuls cas exceptionnels de l'article 65, paragraphe 5, et de l'article 157. Cependant, la Conférence n'a pas voulu limiter la possibilité pour les législations nationales d'aller plus loin en admettant la transformation dans tout cas de rejet ou de retrait de la demande européenne ou de révocation du brevet européen.

25. La Conférence a adopté la Huitième partie du projet de Convention contenant des dispositions communes de procédure devant l'Office européen des brevets. L'attention est appelée sur l'article 149, qui assure l'accès pour le public aux pièces des dossiers directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen et à la procédure d'opposition. Exception est faite pour le temps précédant la publication de la demande de brevet européen, mais même dans ce cas certaines indications concernant la demande (numéro, jour du dépôt, nom du demandeur, titre de l'invention, mention des États désignés) peuvent être communiquées; en plus, celui qui prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande à son encontre peut avoir communication de tout le dossier.

26. La Huitième partie contient aussi les articles 153 à 155 sur la représentation et notamment l'article 153 concernant les personnes qui sont autorisées à assurer la représentation devant l'Office européen des brevets. La Conférence n'a pas discuté sur les principes contenus dans cet article qui sont repris des projets antérieurs et qui ont été adoptés surtout comme base de discussion avec les milieux intéressés sur un problème qui les regarde particulièrement.

27. La Conférence a également adopté une Dixième et dernière partie du projet contenant les dispositions finales. Dans ce contexte, la Conférence a approuvé le principe important que la révision de la Convention n'exige pas l'unanimité des États contractants: une telle révision pourra être valablement adoptée par une majorité de trois quarts des États contractants représentés et votants dans une Conférence diplomatique où sont représentés au moins trois quarts des États parties à la Convention (article 162).

Conséquence d'une révision, particulièrement dans de telles circonstances, aurait pu être l'entrée en vigueur du texte révisé pour une partie seulement des États contractants, l'autre partie restant liée à l'ancien texte de la Convention, de telle sorte que les deux textes seraient valables. En même temps, une telle conséquence qui peut être acceptable pour d'autres conventions telle que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ne le serait pas pour la présente Convention qui confie à un Office central la délivrance de brevets communs selon des règles communes: cet Office ne pourrait appliquer deux séries de règles aux demandes de brevet qui désignent des États parties au texte révisé et des États parties à l'ancien texte de la Convention. Pour cette raison, la Conférence a approuvé deux règles dont l'une est dure mais inévitable: les États qui n'ont pas ratifié le texte révisé de la Convention ou qui n'y ont pas adhéré à la date de son entrée en vigueur cessent d'être parties à la Convention (article 162, paragraphe 4). La Conférence de révision, en déterminant la date de l'entrée en vigueur du texte révisé, devra tenir compte de la conséquence de cette règle. La deuxième règle, qui se trouve dans l'article 171,

réserve, dans le cas d'application de l'article 162, paragraphe 4, les droits acquis mais établit en outre que les demandes de brevet ou les oppositions en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la Convention continuent à être instruites en vertu du texte révisé de la Convention.

28. La Conférence a prévu à l'article 167 que les différends entre les États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, sur lesquels un accord n'a pas pu être réalisé au sein du Conseil d'administration, peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice. Bien sûr, il ne s'agit ici que des différends entre États : les différends surgissant au cours des procédures devant l'Office européen des brevets seront décidés par les organes de celui-ci.

### III. AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

29. Étant donné qu'il s'agit, quant au règlement d'exécution, d'un premier Avant-projet destiné à être publié pour recueillir une première réaction de la part des milieux intéressés, la Conférence n'a pas discuté des dispositions du projet quant au fond mais s'est limitée à répondre à quelques questions soulevées par le Sous-groupe responsable de l'élaboration du projet.

30. Une de ces questions concernait le numéro 3 ad article 16, dont l'adoption supposerait une modification de l'article 16 de la Convention, qui traite de la reconnaissance judiciaire du droit d'un tiers à une demande de brevet déposée par une personne non habilitée; dans ce cas le tiers peut déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, cette demande bénéficiant des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure et invalidant celle-ci. Or, le numéro 3 ad article 16 du règlement d'exécution étend à la procédure d'opposition la règle du numéro 1 ad article 16 prescrivant la suspension de la procédure de délivrance en cas de revendication du droit au brevet européen; ceci suppose une modification de l'article 16 de la Convention comportant l'extension des dispositions de cet article à la procédure d'opposition. La Conférence a retenu provisoirement le numéro 3 ad article 16 mais sans modifier l'article 16 de la Convention : elle a exprimé des doutes quant à l'opportunité d'étendre la règle de l'article 16 à une situation où il existe déjà un faisceau de brevets nationaux indépendants régis en tout par les lois nationales sauf en ce qui concerne leurs conditions objectives de validité qui sont réglées par la Convention. La question devra donc être réexaminée; la Conférence a d'ailleurs demandé un réexamen de l'ensemble de l'article 16, à l'égard duquel il a été observé notamment qu'il n'offre pas de solution pour le cas d'une reconnaissance du droit d'obtenir le brevet européen qui ne vaut que pour une partie de la demande ou une partie des États désignés. Lors de l'examen de l'article 16, il faudra en tout cas tenir compte de l'avis de la Conférence selon lequel il doit être évité que l'Office européen des brevets ne juge lui-même du droit au brevet en vertu de l'article 15.

### IV. AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

31. Le règlement relatif aux taxes sera arrêté, en vertu de l'article 35a de la Convention, par le Conseil d'administration. Néanmoins et sans préjuger en rien la décision ultérieure du Conseil, la Conférence a fait élaborer et a approuvé aux fins de publication un Avant-projet de règlement relatif aux taxes pour donner aux milieux intéressés une idée de la nature et du montant des taxes à verser dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets européens. Les montants indiqués sont basés sur les calculs figurant dans le rapport concernant le financement de l'Office européen des brevets, calculs qui se basent sur des données provisoires, tel que le niveau des barèmes des traitements des agents des Communautés européennes en vigueur lors de l'exécution de ces calculs. Le montant des taxes inscrit dans l'Avant-projet doit donc être apprécié en tenant compte de la situation actuelle des prix.

32. La Conférence a décidé d'exprimer provisoirement le montant des taxes en unités de compte européennes qui équivalent au dollar; lorsque le règlement relatif aux taxes sera arrêté, le montant des taxes sera probablement exprimé dans la monnaie de l'État où l'Office européen des brevets aura son siège. La Conférence a constaté que le schéma des taxes présente deux variantes, dont l'une prévoit une taxe pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique d'un montant équivalant à la redevance perçue par l'OIB, tandis que l'autre prévoit une réduction de cette taxe et une majoration de certaines autres taxes. La présentation de ces deux variantes ne préjuge en rien l'étude du «paquet» des questions concernant notamment les articles 74 et 79 de la Convention. Si cette étude conduisait à une suppression totale de la taxe pour l'avis documentaire précité, il en résulterait un schéma modifié dans lequel notamment le montant de la taxe de dépôt serait plus élevé.

33. Compte tenu du but de la publication de l'Avant-projet de règlement relatif aux taxes, la Conférence n'est pas entrée dans une discussion approfondie de ces articles.

### V. PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

34. La Conférence a reconnu que l'Office européen des brevets en tant qu'organisation intergouvernementale et ses agents doivent bénéficier de privilèges et immunités analogues à ceux des autres organisations intergouvernementales existantes et de leurs agents. Cependant, étant donné que ces privilèges et immunités présentent certaines différences selon les organisations, la Conférence a été d'avis que le Protocole pour l'Office européen des brevets ne devrait pas reprendre le maximum des privilèges et immunités, mais devrait se limiter à ce qui est généralement reconnu. Un projet qui reprend les dispositions du Protocole de l'organisation européenne pour la mise au point de la construction de lanceurs d'engins spatiaux (ELDO) a été renvoyé

sans discussion de détail au Groupe de travail II pour réexamen à la lumière de cet avis et des observations présentées par écrit par certaines délégations.

35. La question du régime fiscal à appliquer aux agents de l'Office européen des brevets a été renvoyée à une discussion ultérieure.

## VI. RAPPORT SUR LE STATUT DU PERSONNEL ET LE RÉGIME DE BARÈMES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

36. Conformément à l'article 35a du projet de Convention, l'adoption du statut des fonctionnaires et du barème de leurs rémunérations incombe au Conseil d'administration. Cependant, dès que la Convention sera entrée en vigueur et que le Conseil d'administration aura pris ses fonctions, ce dernier devra recruter du personnel pour préparer le démarrage de l'Office européen des brevets. Pour cette raison, la Conférence avait chargé le Groupe de travail III d'entamer une étude préparatoire des questions du statut et des barèmes des traitements du personnel de l'Office.

37. Le rapport du Groupe de travail III contient une telle étude qui se base sur deux principes, dont le Groupe a proposé l'adoption à la Conférence : prendre comme base du statut du personnel de l'Office européen des brevets le statut type de la fonction publique européenne figurant dans l'acte final du 6 juillet 1967 de la Conférence gouvernementale pour la fonction publique européenne, qui s'est tenue à Strasbourg, et prendre comme base du régime des barèmes des traitements celui des Communautés européennes. La Conférence a approuvé ces deux principes sans préjuger la décision finale du Conseil d'administration de l'Office européen des brevets.

38. La Conférence a, par ailleurs, confié au Groupe de travail III l'étude d'un régime de pensions pour le personnel de l'Office, en vue de préparer les décisions du Conseil d'administration.

## VII. RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

39. La Conférence a pris connaissance du rapport du Groupe de travail IV qui contient des recommandations sur la manière dont il serait possible de financer

l'Office européen des brevets, aussi bien sous sa forme définitive, lorsqu'il aura atteint son plein développement et percevra tout un ensemble de recettes, qu'au cours de sa période de développement, pendant laquelle il ne percevra pas encore toutes ses recettes. Le rapport note que si l'on peut s'attendre à voir l'Office européen des brevets atteindre son plein développement dans quelques années, vingt ans au moins s'écouleront, à partir de l'ouverture de l'Office, avant que ne soit perçu l'ensemble des taxes annuelles. Les calculs sont basés sur des prévisions tant en ce qui concerne le nombre des demandes de brevet qui seront déposées auprès de l'Office européen des brevets qu'en ce qui concerne le nombre des examinateurs compte tenu du temps qu'ils devront consacrer aux diverses opérations. Les considérations du rapport et les calculs qu'il contient sont à la base, d'une part des dispositions financières de la Convention, et notamment des articles 42 à 44, d'autre part du régime des taxes prévu à l'Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

40. La Conférence a approuvé sans beaucoup de discussion les principes du rapport qui donne une vue détaillée des charges financières de l'Office européen des brevets et des charges qui en découlent notamment pour les États contractants. Elle a confié au Groupe de travail IV l'étude des questions suivantes :

- les conséquences financières de l'adhésion d'un État après l'entrée en vigueur de la Convention (article 164), de la dénonciation de la Convention par un État (article 170) et de la perte automatique de la qualité d'État contractant (article 162, paragraphe 4);
- les pourcentages des charges de l'Office européen des brevets à couvrir par la Yougoslavie et Monaco, pays nouvellement admis à la Conférence, d'après les deux variantes prévues à l'article 44;
- le calcul des pourcentages d'après l'alternative figurant entre crochets dans la deuxième variante de l'article 44.

## VIII. REMARQUE FINALE

41. Le Groupe de travail I, qui poursuivra l'étude de diverses questions, a été chargé d'examiner avec les experts des Ministères de la Justice certains articles de l'Avant-projet de Convention et de l'Avant-projet de règlement d'exécution qui touchent aux principes généraux du droit civil.



## RAPPORTS

### CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET LES COMPLÉMENTS APPORTÉS AU PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS <sup>(1)</sup>, ET QUI FIGURENT DANS LE SECOND AVANT-PROJET

#### RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 1 À 29

##### PREMIÈRE PARTIE

##### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La Conférence Intergouvernementale a approuvé les textes mettant en œuvre la solution maximale; ces textes ont été préparés par le Groupe de travail I suivant les directives que la Conférence lui avait données lors de sa session d'avril 1970.

2. Cette solution implique que les critères permettant d'apprécier la validité d'un brevet européen au stade national soient, pour l'essentiel, les mêmes dans tous les États contractants. Les nouveaux articles 133 et 134 qui traitent de ce problème font l'objet d'un rapport à part (cf. points 98 à 102 ci-après).

3. Cette solution exige également que la durée légale d'un brevet européen soit la même dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. C'est pourquoi un nouvel article 20a a été adopté qui prévoit une durée uniforme de 20 ans pour le brevet européen, à compter du jour du dépôt de la demande. Dans le cas d'un brevet européen d'addition, cette durée est calculée à partir du jour du dépôt de la demande du brevet principal, de telle sorte que le brevet d'addition expire en même temps que le brevet principal. La législation de certains États permet de prolonger la durée des brevets nationaux pour tenir compte des pertes subies par les propriétaires des brevets du fait d'un état de guerre ou d'un état d'urgence comparable affectant lesdits États. Afin d'éviter un trop grand empiètement dans les législations nationales, l'article 20a prévoit donc une possibilité de dérogation pour permettre à ces États de prolonger la durée des brevets européens qui ont été délivrés pour eux, si de telles circonstances se produisent. Un nouvel article 159, qui fait l'objet d'un rapport séparé, (cf. points 127 à 130 ci-après) donne

aussi à un État la faculté de prévoir, pendant une période transitoire, que les brevets européens délivrés pour cet État auront une durée inférieure à 20 ans.

4. L'adoption de la «solution maximale» a nécessité une modification de l'article 2, paragraphe 2, pour mettre en évidence qu'un brevet européen doit avoir les mêmes effets et être soumis au même régime qu'un brevet national dans l'État pour lequel il est délivré, à moins que la Convention n'en dispose autrement.

5. Une modification mineure a été apportée à l'article 4 pour bien préciser que c'est la Convention elle-même qui institue l'Office européen des brevets.

6. Aux termes de l'article 121 du premier Avant-projet, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou élu, au sens du PCT, pour les États parties à la Convention qui sont désignés dans la demande internationale et pour lesquels le demandeur entend obtenir un brevet européen. L'article 45, paragraphe 1 du PCT implique néanmoins que les brevets européens ne peuvent être délivrés par la voie du PCT que si leur accessibilité en est garantie à toute personne habilitée à déposer une demande au sens du PCT. L'article 5 du premier Avant-projet ne permettait pas que des demandes de brevets soient déposées par des personnes domiciliées dans des États non contractants ou par des nationaux de ces États si ceux-ci «font dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'État en cause». Par contre, l'article 9, paragraphe 1 du PCT stipule que toute personne domiciliée dans un État partie au PCT, et tout national d'un tel État, peuvent déposer une demande au sens du PCT; cette habilitation est élargie par le paragraphe 2 dudit article selon lequel l'Assemblée des États parties au PCT peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris qui n'est pas partie au PCT, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales au sens du PCT. Il s'ensuit qu'il convenait afin que les brevets européens puissent être délivrés par la voie du PCT, de supprimer la restriction à l'accessibilité qui était contenue dans l'article 5 du premier Avant-projet. Après avoir examiné diffé-

<sup>(1)</sup> Premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets — Office des publications officielles des Communautés européennes — Luxembourg — 1970.

rentes possibilités, la Conférence Intergouvernementale a conclu que cela répondrait mieux aux intérêts non seulement des demandeurs mais aussi des États parties à la Convention, si l'on donnait à toute personne le libre accès aux brevets européens. L'article 5 a donc été modifié dans ce sens.

7. Les dispositions de l'article 6 ont également été élargies afin de réserver également aux législations nationales la compétence de décider si, et dans quelles conditions, peuvent être cumulées les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen au sens de l'article 19 et par une demande de brevet national.

8. Un nouvel article 8a a été inséré afin de préciser que certaines dispositions de la Convention qui font référence aux demandes nationales sont également applicables aux demandes de modèles d'utilité et de certificats d'utilité lorsque la législation nationale prévoit de tels titres de protection.

Au stade actuel, les États participant à la Conférence dont le droit prévoit des modèles d'utilité ou des certificats d'utilité, sont les suivants : République fédérale d'Allemagne (Gebrauchsmuster), France (certificat d'utilité), Italie (modello d'utilità), Portugal (modelo de utilidade) et Espagne (modelo de utilidad).

## DEUXIÈME PARTIE

### DROIT DES BREVETS

#### CHAPITRE I

##### BREVETABILITÉ

9. L'article 9, paragraphe 2, du premier Avant-projet a été provisoirement amendé pour l'aligner sur la règle 39.1 du PCT. On est pleinement conscient du fait que, contrairement à cette Convention, le PCT n'astreint pas les États contractants à adopter des dispositions particulières de droit matériel dans ce domaine; les exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 9, paragraphe 2, seront donc réexaminées ultérieurement.

10. A fait l'objet d'un examen détaillé le problème, soulevé par l'article 11, paragraphe 4, d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen désignant certains États contractants non désignés dans une demande antérieure de brevet européen ayant à peu près le même contenu. Le nouvel article 138 règle le problème dans le sens que le demandeur ou le titulaire du brevet peut présenter des revendications différentes pour les États non désignés. Cette solution permet de résoudre équitablement le conflit sans recourir à la transformation en demandes nationales.

11. L'article 13 du premier Avant-projet présentait deux variantes différant sur le point de savoir dans quelle mesure les demandes antérieures de brevet européen visées à l'article 11, paragraphe 3, doivent être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. En accord avec la décision provisoire prise par la Conférence lors de sa session d'avril 1970, la deuxième variante a été supprimée.

## CHAPITRE II

### DROIT AU BREVET

12. Lors des discussions de l'article 16 et des dispositions d'exécution y relatives, il est apparu que cette réglementation pourrait susciter des difficultés juridiques de fond et de procédure, et risquerait de ne pas couvrir tous les cas où un brevet pourrait être obtenu par des personnes non-habilitées. C'est pourquoi une remarque indique que cet article devra faire l'objet d'un nouvel examen.

## CHAPITRE IV

### BREVETS D'ADDITION

13. Eu égard à la suppression de la deuxième variante de l'article 13, l'article 21, paragraphe 5 a été supprimé. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, la demande de brevet européen d'addition doit être déposée avant le jour de la publication de la demande de brevet principal. Cette dernière ne sera donc pas contenue dans l'état de la technique tel qu'il est défini à l'article 11, paragraphe 2; la question de savoir si la demande de brevet d'addition témoigne d'une activité inventive par rapport à la demande de brevet principal ne se pose pas, compte tenu de l'article 13.

14. Dans ce contexte, il y a lieu de réexaminer la question de l'opportunité de prévoir des règles en matière de brevets européens d'addition. Étant donné le peu de temps disponible pour déposer des demandes de brevets d'addition, le champ d'application de ceux-ci serait assez réduit. En outre, si la deuxième phrase de l'article 13 est maintenue, les demandeurs de brevets d'addition ne bénéficieront que d'un avantage du point de vue des taxes.

15. L'article 21, paragraphe 3, stipule qu'un brevet d'addition ne peut être délivré qu'au propriétaire du brevet principal. Avant qu'un brevet d'addition ne soit délivré, la demande de brevet principal peut avoir débouché sur un brevet et ce dernier a pu être transféré à différents propriétaires dans les différents États contractants désignés par ce brevet. Cette question devrait être résolue dans le règlement d'exécution.

16. Il n'a pas paru nécessaire de modifier le paragraphe 7 de l'article 21. Si l'article 13 est définitivement adopté sous la forme actuellement proposée, il ne sera pas nécessaire d'examiner si la demande transformée témoigne d'une activité inventive par rapport à la demande de brevet principal. Si, par contre, le texte définitif rend nécessaire l'étude de cette question, le demandeur pourra difficilement se plaindre du retard apporté à la délivrance du brevet s'il demande une transformation au dernier moment prévu à cet effet.

## CHAPITRE V

### DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

17. La Conférence est arrivée à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la Convention des dispositions correspondant à celles de l'Avant-projet de Convention CEE de 1965 traitant de la procédure à suivre en cas de nantissement ou d'exécution forcée

de la demande d'un brevet européen ou en cas de constitution de certains autres droits réels sur celle-ci.

18. L'Avant-projet de 1965 précité contenait ces dispositions parce que la demande de brevet européen était conçue comme étant destinée à avoir un caractère unitaire. Or l'Avant-projet actuel établit une nette distinction. Bien que, pour les besoins de la procédure devant l'Office européen des brevets, une demande de brevet européen doit être traitée comme une unité, une telle demande, lorsqu'elle est considérée comme un objet de propriété, est constituée en fait d'un faisceau de demandes nationales. Il s'ensuit que la procédure réglant le nantissement, etc ... devrait être celle de la législation nationale applicable dans ce cas, et en conséquence un nouvel article 22a qui explicite cette idée a été introduit. Cette disposition connaît cependant deux exceptions. En premier lieu, il apparaît souhaitable de maintenir l'article 23, dont le paragraphe 1 unifie en partie la législation réglementant les transferts. En second lieu, un nouvel article 28b permet aux États membres de la CEE d'introduire une législation uniforme réglementant la demande de brevet européen en tant qu'objet de propriété dans ces États; l'article 22, paragraphe 2, qui traitait uniquement des transferts a donc été supprimé.

19. En conséquence, les articles 24 à 27 de l'Avant-projet de 1965 ont été supprimés. Toutefois un nouvel article 28a a été introduit pour permettre l'inscription au registre européen des brevets d'informations concernant non seulement les transferts, comme c'était le cas dans le premier Avant-projet de 1970, mais aussi les licences, nantissements ou autres droits liés à une demande de brevet européen. Il apparaît en effet souhaitable de permettre à des tiers d'être informés de la situation juridique précise d'une demande de brevet européen. L'Office européen des brevets n'étant pas lui-même concerné par la constitution de droits autrement que par la voie de transferts, l'article 28a ne fait pas référence à l'article 23, paragraphe 4.

20. Il résulte du nouvel article 22a qu'une demande de brevet européen et un brevet européen en découlant sont, en tant qu'objets de propriété dans un État désigné, soumis à la même législation, à savoir la législation nationale de cet État. C'est pourquoi l'article 29 a été supprimé. Il a été estimé que le paragraphe 1 de cet article n'était rien d'autre qu'une codification des règles normales du droit international privé et était donc inutile. Le paragraphe 2 semblait également inutile et risquerait de susciter, dans certaines circonstances, des difficultés insurmontables.

### TROISIÈME PARTIE

#### L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

##### RAPPORT

#### DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU

##### CHAPITRE I d

##### CHAPITRE I d

#### ADMINISTRATION — RESPONSABILITÉ

(Articles 36 à 40)

21. L'article 36 relatif à la direction de l'Office européen des brevets a été modifié sur deux points.

La lettre i) du paragraphe 2 qui traitait de la participation du Président aux délibérations du Conseil d'administration a été supprimée, cette question étant désormais réglée par les dispositions de l'article 35 f.

La deuxième phrase du paragraphe 3 a été complétée afin de préciser qu'il appartient au Conseil d'administration de désigner le Vice-Président qui représente le Président, lorsque celui-ci est absent.

22. Dans le premier Avant-projet de Convention, l'article 39 tendait à confier à une «Commission de recours», dont la composition et la procédure devaient faire l'objet d'un statut particulier, le soin de régler les litiges entre l'Office européen et les membres de son personnel.

Cette solution a été abandonnée au bénéfice d'une solution qui donne compétence au tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail pour statuer sur de tels litiges, dans les limites et conditions déterminées dans les règlements applicables au personnel de l'Office européen des brevets.

23. Le paragraphe 1 de l'article 40 concernant la responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets ainsi que le paragraphe 3 traitant de la responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen n'ont pas été modifiés.

24. En revanche, le paragraphe 2 de l'article 40 qui prévoyait, dans le premier Avant-projet de 1970, qu'en matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets devait réparation des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, «conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants», a été remplacé par une disposition en vertu de laquelle la réparation des dommages a lieu conformément à la loi en vigueur dans l'État du siège de l'Office européen des brevets ou, le cas échéant, selon la loi de l'État où est située l'agence d'information ou de liaison créée sur le territoire de cet État, par application de l'article 33, paragraphe 2.

25. Le paragraphe 4 de l'article 40 a été modifié dans le même sens et prévoit désormais que les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont de la compétence, selon le cas, des tribunaux du lieu du siège de l'Office européen des brevets ou du lieu où l'agence est située.

### RAPPORT

#### DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE III

##### CHAPITRE III

#### ORGANISATION DES INSTANCES

(Articles 53 à 58)

26. La seule modification apportée à ces dispositions qui figuraient déjà dans le premier Avant-projet de 1970 consiste — sauf quelques améliorations insignifiantes — en ce que des divisions d'opposition y sont désormais prévues en plus des autres instances déjà prévues de l'Office européen des brevets. Cette nouveauté tient compte d'un souhait général exprimé par les organisations internationales non gouvernementales

au cours de la troisième session de la Conférence Intergouvernementale, qui s'est tenue à Luxembourg du 21 au 23 avril 1970. La création de divisions d'opposition spéciales permet d'éviter que les divisions d'examen doivent, comme cela était prévu jusqu'à présent, statuer sur des oppositions formées à l'encontre de leurs propres décisions. Ces nouvelles dispositions permettent cependant aux divisions d'opposition d'être composées en partie de membres des divisions d'examen. Les divisions d'opposition peuvent, en effet, être encore considérées comme impartiales lorsqu'elles ne comprennent qu'un seul membre ayant déjà participé à l'activité de la division d'examen dont la décision est contestée. Cela a l'avantage de permettre à la division d'opposition d'utiliser les connaissances techniques d'un membre de la division d'examen familiarisé avec le dossier. En particulier, ont été modifiées les différentes dispositions suivantes du premier Avant-projet de 1970 :

27. A l'article 53, lettre a), les divisions d'oppositions ont été expressément mentionnées comme instances participant à la procédure de délivrance des brevets. L'indication qui figurait à l'article 55, paragraphe 1, au sujet de la compétence des divisions d'examen en matière d'opposition a été supprimée. Il a été précisé au paragraphe 2 qu'en cas de procédure orale (article 140) le demandeur doit toujours être entendu par la division d'examen elle-même et non par l'examineur de cette division chargé de l'instruction de la demande. Le nouvel article 55a détermine la compétence et la composition des divisions d'opposition. La composition et l'organisation de ces divisions correspondent tout à fait à celles des divisions d'examen. En ce qui concerne leurs membres, la division d'opposition et la division d'examen ne peuvent avoir en commun qu'un seul examinateur technicien. Il sera opportun que ce soit en l'occurrence l'examineur qui aura déjà étudié la demande de brevet en tant que seul examinateur de la section d'examen et en tant que membre de la division d'examen.

L'article 56, paragraphe 1 et l'article 58, paragraphe 2, ont été complétés par la mention expresse des divisions d'opposition.

**RAPPORT  
DE LA DÉLÉGATION NÉERLANDAISE  
CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES  
À LA QUATRIÈME PARTIE**

**QUATRIÈME PARTIE**

**LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN**

**CHAPITRE I**

**DÉPÔT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE**

*(Articles 64 à 72)*

28. Les modifications suivantes ont été apportées au premier Avant-projet de 1970 :

29. Le deuxième paragraphe de l'article 64 a été remplacé par une formule plus souple qui tient compte davantage que l'ancien texte de la législation de certains pays applicable aux inventions qui ne peuvent, en raison de leur nature, faire l'objet d'une demande de brevet

à l'étranger sans autorisation préalable des pouvoirs publics du pays en cause, en particulier à celles qui intéressent la défense nationale. Le troisième paragraphe de l'article 64 a été supprimé. Il ne semble ni praticable, ni souhaitable d'imposer à l'Office européen des brevets la charge de contrôler le respect des dispositions nationales applicables aux inventions qui ne peuvent, sans autorisation préalable, faire l'objet d'une demande de brevet à l'étranger. Les dispositions pénales de chaque pays devraient suffire pour permettre de prévenir toute infraction aux dispositions visées au paragraphe 2.

30. Les crochets figurant à l'article 65 ont été supprimés. On notera que le délai de quatorze mois, visé au paragraphe 3 lettre b) dépasse d'un mois celui prévu par la règle 22.1 du PCT. Cependant, dans le cas où l'Office européen des brevets agit comme office récepteur dans le cadre du PCT les services nationaux sont liés par l'article 120, paragraphe 2, et doivent transmettre les demandes à l'Office européen des brevets «suffisamment à temps pour que celui-ci puisse remplir, dans les délais prescrits, les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément au Traité de Coopération».

31. Une disposition qui prescrit la présentation d'un abrégé a été insérée dans l'article 66. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé et reporté à l'article 68 lettre c); il est ainsi exigé, pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, que cette dernière ait été rédigée dans une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2.

En outre, il a été ajouté à l'article 66 une remarque qui précise que cet article doit encore être examiné en corrélation avec les articles 77, 78, 79, 80, 122 et 137, en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

32. L'alignement du texte allemand de l'article 68 sur les textes français et anglais a permis de préciser que, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, seul le jour est enregistré.

33. Un nouvel article 69a a été inséré, prescrivant la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États désignés l'exige. Cet article correspond à l'article 4, paragraphe 1,v) du PCT.

**CHAPITRE II**

**PRIORITÉ**

*(Articles 73 à 76)*

34. Il a été précisé à l'article 73, paragraphe 1, que la demande nationale sur laquelle se fonde le droit de priorité doit avoir été déposée dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Considérant que la reconnaissance du droit de priorité ne peut dépendre de la reconnaissance du droit de priorité de la demande de brevet européen par un autre État partie à la Convention de Paris, la clause de réciprocité a, en outre, été limitée dans le paragraphe 5 aux États qui ne sont pas parties à la Convention de Paris.

35. La remarque concernant l'article 74 a été supprimée dans l'espoir que, compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de l'élaboration du PCT, aucun État n'interprétera l'effet du droit de priorité de telle sorte que la date de priorité ne soit pas également déterminante pour les dispositions relatives à l'état de la technique, bien que la législation nationale comprenne en règle générale le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.

36. Une remarque concernant l'article 75 prévoit la rédaction d'un article de portée générale aux termes duquel il pourra être remédié à la non-observation, par inadvertance, des conditions requises.

37. A l'article 76 a été ajouté un nouveau paragraphe 1a qui contient un développement du principe du paragraphe premier : selon le paragraphe 1a, la demande européenne ayant une date de priorité antérieure à une demande nationale dans un État désigné, constituera dans cet État un droit antérieur par rapport à cette demande nationale, pourvu que la demande européenne soit publiée à la date ou après la date de priorité de la demande nationale.

## CINQUIÈME PARTIE

### EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

#### RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE I

##### CHAPITRE I

##### PROCÉDURE JUSQU'AU DÉPÔT DE LA REQUÊTE EN EXAMEN

(Articles 77 à 87)

38. Le libellé des articles 77 et 78 a été rendu plus précis en vue de bien distinguer le cas de la demande qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt (article 68) de celui où la demande est réputée retirée. L'éventualité d'une décision constatant que «la demande n'est pas valablement déposée» a été supprimée. Le non-respect des conditions prévues par l'article 68 aura donc simplement pour effet qu'aucune date de dépôt ne sera accordée.

39. Si une date de dépôt a été accordée et si la demande n'est pas réputée retirée, elle est contrôlée quant à l'existence d'irrégularités manifestes que le demandeur est invité à corriger. Il a été ajouté en tant qu'autres points à vérifier la désignation de l'inventeur conformément à l'article 69a, la présence de dessins et la présence d'un abrégé.

40. En règle générale, il devra être remédié aux irrégularités constatées dans un délai fixé par la section d'examen.

41. Toutefois, en ce qui concerne la désignation de l'inventeur, il est seulement demandé que celle-ci intervienne dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité.

42. En ce qui concerne les dessins visés dans la description ou les revendications, le fait qu'ils soient fournis ultérieurement aura les mêmes conséquences que dans le cadre du PCT, c'est-à-dire la fixation de la date de dépôt pour la demande à la date de présentation des dessins; si les dessins ne sont pas présentés dans le délai d'un mois indiqué dans l'invitation de l'Office, les références aux dessins sont considérées comme supprimées. Les dessins présentés ultérieurement seront considérés comme des «éléments nouveaux».

43. Certains milieux intéressés ont fait observer qu'il n'était guère utile de procéder à un examen de fond des conditions requises avant la réception de l'avis documentaire. En conséquence, la question de savoir s'il convenait de maintenir l'exigence d'un tel contrôle par la section d'examen devra faire l'objet de discussions ultérieures. Certains milieux intéressés ont suggéré qu'en vue d'assurer une plus grande conformité avec la procédure prévue dans le cadre du PCT, cette tâche devrait être confiée, en tout ou en partie, à l'organisme chargé de la recherche (IIB).

44. La question de savoir si la taxe de recherche doit constituer une taxe particulière ou bien si elle devrait être incluse dans la taxe de dépôt, a été soulevée à nouveau, notamment en raison du fait qu'une recherche sur le plan européen — pour laquelle la taxe couvre les frais de recherche — risquerait de ne pas pouvoir être effectuée dans des conditions de compétitivité par rapport à une recherche nationale effectuée dans le cadre du PCT. Cette question ainsi que celle de la taxe d'avis complémentaire sur l'état de la technique — qui actuellement est réglée par l'article 137 — seront réexaminées.

45. La question de la publication des revendications a été réglée en ce sens que tant les revendications initiales que les revendications modifiées doivent être publiées. Seules les revendications modifiées sont publiées dans les trois langues officielles (cf. article 34, paragraphe 5). Cette solution est conforme aux vues exprimées par les milieux intéressés.

46. Il est maintenant formellement prescrit que l'avis documentaire sur l'état de la technique, s'il n'est pas disponible à la date de la publication de la demande, doit être publié séparément.

47. Il est proposé maintenant que l'IIB détermine le contenu définitif des abrégés qui seront publiés en même temps que la demande.

48. Il conviendra d'examiner à une date ultérieure comment les tâches pourraient être réparties de manière adéquate entre la section d'examen et l'IIB. Ce problème et les problèmes connexes font partie d'un «paquet» comprenant — pour autant qu'il s'agit du chapitre I — la question de l'examen en vue de la détection des irrégularités manifestes (cf. point 43 ci-dessus) et les questions afférentes aux taxes (cf. point 44 ci-dessus) et, en outre, la question de savoir si l'avis documentaire devrait être communiqué directement au demandeur par l'IIB.

**RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE  
CONCERNANT LES MODIFICATIONS  
APPORTÉES AU CHAPITRE II**

**CHAPITRE II**

**PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET**

*(Articles 88 à 100)*

49. En ce qui concerne la procédure d'examen régie par les articles 88 à 100, la Conférence Intergouvernementale avait décidé, lors de sa troisième session, de faire établir de nouveaux textes compte tenu des points suivants :

— présentation de la requête en examen et versement simultané de la taxe d'examen dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande; éventuellement, ce délai pourrait être fixé à six mois après réception ou publication de l'avis documentaire de l'IIB sur l'état de la technique;

— maintien de la disposition aux termes de laquelle la requête en examen peut être présentée en même temps que la demande de brevet;

— suppression de la remarque concernant l'article 88, paragraphe 2;

— période transitoire durant laquelle le délai prévu pour la formulation de la requête en examen pourrait être plus long que le délai fixé en définitive à l'article 88. Dans ce cas, il serait loisible au Conseil d'administration de réduire ce délai pendant la période transitoire, mais non de le prolonger;

— suppression des paragraphes 2 à 4 de l'article 89.

50. Suite à ces décisions, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour la présentation de la requête en examen a été modifié. D'après le texte de l'article 88 (cf. également la remarque concernant cet article), ce délai est désormais de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5.

La solution choisie a permis d'atteindre un double résultat : d'une part, les concurrents du demandeur sont, eux aussi, fixés au sujet de la date à compter de laquelle ce délai commence à courir et peuvent calculer le jour où ce délai expire. D'autre part, cette solution permet d'atteindre — sans qu'il soit besoin de le signaler particulièrement — que le délai imparti pour la formulation de la requête en examen ne peut expirer avant deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande. En effet, la publication de la demande de brevet européen ne survient pas avant dix-huit mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité. Si à ces dix-huit mois on ajoute le délai de présentation de la requête en examen, qui est lui-même de six mois, on obtient ainsi un délai minimum de deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité. Ce délai minimum peut être dépassé si l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la

technique se trouve retardé et si, de ce fait, la mention dans le Bulletin européen des brevets, conformément à l'article 85, paragraphe 5, ne peut intervenir qu'ultérieurement; dans ce cas, le délai de six mois prévu pour l'introduction de la requête en examen se trouve décalé d'autant.

51. Conformément à la remarque 1 concernant l'article 88, il reste à examiner si le délai visé au paragraphe 2 de l'article 88 devrait être porté de six à douze mois. Il semble nécessaire de prévoir un certain prolongement de ce délai compte tenu notamment des articles 22 et 39 du PCT. En vertu de ces dispositions, l'Office européen des brevets se trouverait empêché, dans certains cas, d'engager la procédure d'examen, c'est-à-dire d'exiger que soit présentée la requête en examen, avant l'expiration des délais qui en résultent. Pour bien préciser que le délai de six mois actuellement prévu à l'article 88, paragraphe 2, n'aura nullement pour effet de réduire les délais découlant de l'application des articles 22 et 39 du PCT, on a ajouté à l'article 117, paragraphe 2, une phrase qui comporte une réserve correspondante en faveur des demandes de brevets internationales.

En portant de six mois à un an le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, on laisserait une marge suffisante pour éviter que les demandes de brevets européens, présentées à l'Office européen des brevets, ne soient soumises à un régime différent selon qu'elles seront transmises ou non par la voie du PCT. Cette considération mise à part, un certain prolongement du délai prévu pour la présentation de la requête en examen permettrait également au demandeur de disposer d'un délai de réflexion un peu plus long. Dans bien des cas, un délai de six mois après réception du rapport de recherche pourrait se révéler un peu court pour permettre au demandeur de décider s'il maintient sa demande de brevet.

52. Aux termes de l'article 88, paragraphe 2, la requête en examen peut être présentée en même temps que la demande de brevet. Ceci résulte du fait que l'article 88, paragraphe 2, ne prévoit, à cet égard, aucune limite dans le temps. Aux termes de l'article 90, la division d'examen n'est cependant saisie d'une requête en examen qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

53. En ce qui concerne les dispositions transitoires, l'ancien article 89 a été remplacé par l'article 160. En vertu de cet article, durant la période transitoire, le délai de six mois prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour la présentation de la demande est porté à «... ans». La Conférence n'a pas encore arrêté ce délai puisque l'article 160 doit être réexaminé. L'opportunité de cette disposition transitoire semble douteuse car même un passage progressif d'un délai de présentation de la requête en examen relativement long à un délai plus court pourrait entraîner certains retards dans l'exécution des travaux de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, la Conférence n'a encore été saisie d'aucune autre formule qui, durant la période de démarrage de l'Office européen des brevets, permettrait de réduire et de contrôler le volume de travail avec lequel il se trouverait confronté. Ce n'est que dans le cadre d'un nouvel examen des problèmes que soulève l'extension

progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets prévue à l'article 156, que l'on pourra déterminer s'il est possible de renoncer à l'article 160.

54. Le Conseil d'administration fixe, à la majorité des troisquarts des suffrages, le terme de la période transitoire visée à l'article 160 (voir article 35a, paragraphe 3, conjointement à l'article 35n, paragraphe 1, lettre a). Il peut, à la même majorité, réduire le délai plus long prévu à l'article 160 pour la présentation de la requête en examen. L'article 160, paragraphes 2 et 3, prévoit certaines garanties en faveur des demandeurs, à savoir la publication desdites décisions du Conseil d'Administration dans le Bulletin européen des brevets et une disposition aux termes de laquelle ces décisions ne sont applicables qu'aux demandes de brevets européens présentées après la publication de la décision en cause. Le délai minimum prévu à l'article 88, paragraphe 2, étant de deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité, les personnes déposant de nouvelles demandes de brevets disposent ainsi d'un délai suffisant pour prendre leurs dispositions eu égard à la réduction du délai de présentation de la requête en examen.

55. L'article 93, paragraphe 2, supprimé dans la nouvelle version de l'Avant-projet, a été repris en substance dans la disposition générale de l'article 137 intitulé : «Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique».

56. Un nouveau paragraphe 1a a été inséré à l'article 95 qui précise que plusieurs notifications d'examen du genre de celles prévues au paragraphe 1 peuvent être adressées. Un nouveau paragraphe 1b prévoit que la demande de brevet européen est réputée retirée si le demandeur ne défère pas, dans les délais qui lui sont fixés, à l'invitation de la division d'examen de présenter ses observations ou de remédier aux irrégularités constatées. Dans ce cas, la division d'examen aurait dû jusqu'ici prendre une décision de rejet dûment motivée même si, dans bien des cas, la demande avait perdu tout intérêt pour le demandeur et si celui-ci l'avait manifesté par son comportement. La fiction du retrait vise en l'occurrence à alléger le travail de la division d'examen. Aux termes du numéro 11 ad article 145 du règlement d'exécution, le demandeur est cependant informé de ce retrait présumé. Le demandeur peut alors exiger que la division d'examen prenne une décision contre laquelle il peut former un recours en vertu de l'article 108. Au demeurant, si dans un cas de force majeure, le demandeur n'est pas en mesure de respecter un délai, il peut, en vertu de l'article 142, demander à être rétabli dans ses droits.

57. L'article 96, paragraphe 2, qui a été supprimé dans la nouvelle version de l'Avant-projet, est repris en substance dans la disposition d'ordre général de l'article 139 intitulé : «Communication des motifs».

58. L'ancien article 100 — qui se trouve désormais scindé en un article 97a et un article 100 — a été remanié dans le souci de réduire le délai de trois mois prévu pour la traduction du fascicule du brevet européen dans la langue officielle d'un État contractant. D'après la version antérieure de l'article 100, ce délai commençait à courir à compter du jour de la publication de la délivrance du

brevet au Bulletin européen des brevets donc, aux termes de l'article 98, le jour de la publication du fascicule du brevet européen. Bien que le nouvel article 97a prévoit, comme auparavant, un délai de trois mois pour la traduction du fascicule, le résultat souhaité a pu être obtenu en avançant sensiblement la date à partir de laquelle le délai commence à courir. Désormais, la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, concernant la délivrance envisagée du brevet européen marque le point de départ de ce délai.

De la sorte, le délai nécessaire pour l'exécution des travaux administratifs et pour l'impression du fascicule du brevet européen peut être également mis à profit pour les travaux de traduction. Puisqu'il est également prévu à l'article 97, paragraphe 4, que la délivrance du brevet européen est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets au plus tôt trois mois après ladite notification, le délai d'impression et le délai de traduction sont coordonnés, de telle manière que la publication de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets et la publication du fascicule du brevet européen ne peuvent intervenir avant que ne soit écoulé le délai prévu pour la traduction. Dans tous les États contractants qui, aux termes de l'article 97a, prescrivent la traduction du brevet, cette traduction pourra donc être achevée au moment où la délivrance du brevet européen sera rendue publique et où le fascicule du brevet européen sera publié.

## RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE III

### CHAPITRE III

#### PROCÉDURE D'OPPOSITION

(Articles 101 à 107)

59. En avril 1970, la Conférence Intergouvernementale avait chargé le Groupe de travail I d'examiner la possibilité de réduire la durée de la période d'opposition, et de préparer les textes d'autres dispositions relatives à la procédure d'opposition, qui doivent être insérées dans la Convention.

60. Suite aux changements apportés à l'article 97 et à l'introduction du nouvel article 97a, il a été décidé que la période d'opposition pouvait être ramenée à neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4. Ce délai est mentionné maintenant à l'article 101, paragraphe 1. Un délai de neuf mois semble suffisant pour l'examen d'un cas donné à partir du moment où les traductions du fascicule du brevet sont disponibles dans les États contractants qui les réclament. Néanmoins, l'expérience pratique pourrait montrer que le délai de neuf mois est insuffisant. Une modification éventuelle de ce délai pourra toujours être décidée par le Conseil d'administration sur la base de l'article 35a, paragraphe 1, lettre b). C'est la raison pour laquelle compétence a été donnée au Conseil d'administration, sur la base de l'article 35a, paragraphe 1 sous E, pour modifier ce délai.

61. Un nouveau paragraphe 1a a été ajouté à l'article 101, afin de montrer clairement qu'une opposition à un brevet européen s'étend à tous les États contractants désignés dans le brevet. Comme les titulaires peuvent être différents dans les divers États désignés, il est nécessaire que l'Office européen des brevets sache avec qui il doit traiter. A cette fin, le nouveau paragraphe 1a adopte une solution analogue à celle qui figure dans la dernière phrase de l'article 22, en stipulant que les différents titulaires sont considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition.

62. L'article 101a énumère les motifs sur lesquels une opposition peut se fonder. Étant donné que le brevet européen ne sera délivré qu'après un examen sérieux de la demande permettant de s'assurer que celle-ci répond à toutes les conditions posées par la Convention et le règlement d'exécution, les motifs pour lesquels un opposant pourrait attaquer un brevet européen ont été strictement limités.

63. Le motif sous a) est afférent à la question fondamentale de la brevetabilité. Il permet à l'opposant de prétendre que l'objet du brevet n'est pas une «invention» au sens de la Convention. Ce motif permet également à l'opposant — et ce sera probablement le cas le plus fréquent — d'exiger la révocation du brevet pour le motif que l'invention n'est pas nouvelle ou est évidente compte tenu de certaines divulgations (par exemple, un usage antérieur) dont l'Office européen n'a pas eu connaissance au cours de la procédure d'examen de la demande.

64. Le motif sous b) se rattache à deux autres points fondamentaux connexes. Le fascicule du brevet européen, publié conformément à l'article 98, doit être clair en ce qui concerne l'invention et fournir une information suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter sans encore devoir faire preuve de capacité inventive. Un opposant peut demander qu'un brevet soit révoqué, s'il estime que le fascicule du brevet publié ne répond pas à ces conditions. Il peut aussi prétendre que, malgré la clarté de la description et malgré l'existence d'informations suffisamment détaillées pour que l'invention décrite puisse être exécutée, les revendications sont rédigées de manière tellement vague qu'elles doivent être considérées comme «spéculatives». La nécessité du motif sous b) résulte du fait qu'un concurrent industriel du titulaire du brevet est probablement en mesure de se former une idée plus précise quant au caractère suffisant ou non du fascicule publié qu'un examinateur qui travaille seul. Un concurrent a normalement une connaissance pratique plus complète des domaines techniques qui l'intéressent, et il lui est également possible de procéder à des expériences sur la base des informations fournies dans le fascicule du brevet publié.

65. Le motif sous c) se réfère également à une objection fondamentale dont l'opposant devrait pouvoir faire état. Au cours de la procédure de la demande de brevet, le demandeur a pu éventuellement modifier les revendications, la description et les dessins. Ce faisant, il a pu — délibérément ou non — introduire dans le fascicule du brevet, explicitement ou implicitement, certains éléments qui se révéleraient, à la faveur d'une comparaison

entre la rédaction finale du fascicule et le texte original, n'avoir pas été exposés à l'Office européen des brevets le jour du dépôt de la demande. L'addition de ces éléments accorderait sans aucun doute au demandeur un avantage injustifié et nuirait aux intérêts des tiers. Un examinateur ne devra pas perdre de vue ce point au cours de la procédure d'examen de la demande et veillera à imposer les limitations appropriées (cf. article 83a). Mais il n'est pas toujours aisé de déceler si une modification a pour conséquence que les revendications, la description ou les dessins s'étendent au-delà du contenu de la demande originale. Un concurrent devrait donc avoir la possibilité de former opposition également pour ce motif.

66. La Conférence a été unanime à estimer qu'une opposition contre un brevet européen d'addition ne devait pas pouvoir se fonder — comme le prévoyait l'Avant-projet de la Convention CEE de 1965 — sur le motif que son objet ne constitue pas un perfectionnement, développement ou complément au sens de l'article 21, paragraphe 1, et ne répond pas aux conditions prévues à l'article 13. Il devrait suffire que l'examinateur décide si les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, sont satisfaites, étant donné qu'il s'agit là d'une question technique.

67. Certaines délégations ont été d'avis qu'un manque de clarté dans l'exposé des revendications pouvait également constituer un motif d'opposition. Cette opinion s'appuie sur le fait qu'il apparaît d'une grande importance pour les tiers de pouvoir délimiter nettement l'étendue exacte du monopole du titulaire qu'ils sont tenus de respecter. Aussi, selon cette opinion, un tiers devrait pouvoir introduire une opposition, si les revendications figurant dans le fascicule du brevet, conformément à l'article 98, manquent de clarté et de précision. Cependant, d'autres délégations ont exprimé un point de vue différent selon lequel ce motif d'opposition était superfétatoire, puisqu'au cours de la procédure d'examen de la demande l'examinateur aurait déjà apprécié cette question de la clarté des revendications; elles ont également estimé que le fait de retenir un tel motif d'opposition entraînerait un retard fâcheux dans la procédure, et conduirait peut-être même à une recherche ultérieure et à un nouvel examen de la description. C'est pourquoi ce motif n'a pas été retenu pour le moment dans l'article 101a, mais cette question pourrait être réexaminée plus tard.

68. L'article 101b établit la base sur laquelle la division d'opposition procède à un examen d'office; il prévoit que la division procédera de la même manière que la chambre de recours, ainsi que cela est prévu à l'article 113, paragraphe 1. Admettons qu'un opposant prétende que la première revendication d'un brevet n'est pas nouvelle, ou découle de manière évidente de la publication de certains documents qu'il cite dans sa notification d'opposition. La division d'opposition n'est pas limitée à l'examen de cette première revendication, ni des documents cités par l'opposant. La division peut attirer l'attention du titulaire du brevet sur le fait que les documents cités par l'opposant affectent la deuxième revendication, ou une autre encore, et réclamer en conséquence une modification. Elle peut avoir connaissance d'autres documents qui entrent en ligne de compte



et, dans ce cas, elle a le droit d'en faire état dans la procédure d'opposition. Dans certains cas, elle peut être amenée à exiger de nouvelles preuves, tant de la part de l'opposant que du titulaire. Vis-à-vis du titulaire, elle peut présenter des observations qui n'ont pas été signalées par l'opposant, pourvu que celles-ci relèvent d'un des motifs d'opposition cités dans l'article 101a. Deux raisons justifient cet examen d'office. D'abord, le fait de maintenir un brevet européen, alors que celui-ci ne répond manifestement pas aux conditions essentielles de délivrance, ne sert pas l'intérêt général. Ensuite, le fait de maintenir le brevet délivré dans de pareilles conditions ne servirait pas au mieux les intérêts du titulaire qui, par la suite, aurait très probablement à se défendre devant les tribunaux nationaux contre une série d'actions en nullité.

69. L'article 105 a été amendé afin de mieux dégager le principe qui sert de base au nouvel article 101b. L'examen de la division d'opposition doit se limiter aux motifs d'opposition définis à l'article 101a. En conséquence, la division ne peut, à ce stade, exiger la correction des vices de forme, ni formuler une objection fondée sur le motif de l'absence d'unité de l'invention; en outre, un brevet européen ne peut être divisé au cours de la procédure d'opposition. Si cette limite a été imposée aux pouvoirs de la division d'opposition, c'est pour éviter la révision d'un grand nombre de fascicules (déjà publiés et de traductions effectuées conformément à l'article 97a), même dans des cas où une limitation de l'étendue de la protection conférée par le brevet n'est pas nécessaire.

70. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 105 du premier Avant-projet de 1970 ont été supprimés. Le paragraphe 4 énonce un principe général, également applicable à d'autres procédures, ainsi qu'il ressort clairement des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, et 115, paragraphe 5 du premier Avant-projet de 1970. Ce principe fait maintenant l'objet du nouvel article 139. Le paragraphe 5 a été considéré comme superflu, étant donné les dispositions des articles 59 et 60.

71. Un nouvel article 105a définit l'effet d'une décision de révocation totale ou partielle du brevet européen devenue définitive. Dans la mesure où il a été révoqué, le brevet doit être considéré, dans chaque État auquel il s'étend, comme n'ayant jamais eu «les mêmes droits qui auraient été conférés par un brevet national» délivré dans cet État.

Il a été estimé qu'il ne serait pas judicieux de définir d'une manière plus précise l'effet rétroactif de cette disposition, puisqu'il pourrait en résulter un empiètement trop grand dans les règles de droit civil en vigueur dans les différents États contractants.

72. L'article 106 a été supprimé. Son contenu a été repris dans un nouvel article 140 qui traite de l'ensemble de la procédure orale.

73. En ce qui concerne les articles 101 à 107, il n'a pas semblé nécessaire de prévoir une disposition pour le cas d'abandon ou de déchéance d'un brevet européen au cours de la procédure d'opposition. En outre, il a été constaté qu'il ne serait pas indiqué de limiter les possibilités d'engager des actions en nullité au niveau national

contre un brevet européen ou de se prononcer sur de telles actions, avant l'expiration du délai d'opposition ou avant qu'une décision concernant l'opposition ne soit devenue définitive. Il a été estimé qu'un tribunal national serait vraisemblablement enclin à suspendre une action en nullité introduite et qu'il n'était donc pas nécessaire d'insérer une disposition dans la Convention imposant une restriction particulière à cet effet. En tout cas, une telle disposition ne serait probablement efficace qu'au prix d'empiètement dans les règles de procédure que les tribunaux nationaux appliquent.

## RAPPORT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE IV

### CHAPITRE IV

#### RECOURS

(Articles 108 à 116)

74. Sont supprimées, dans le paragraphe 3 de l'article 113, la deuxième partie de la première phrase et la deuxième phrase du texte antérieur. Ces dispositions, qui se réfèrent aux avis documentaires additionnels demandés à l'IIB par la chambre de recours, sont reprises à l'article 137 qui rassemble toutes les dispositions relatives aux avis documentaires additionnels demandés par l'Office européen des brevets. Aucune modification de fond n'a été apportée.

75. Les dispositions de l'article 114 sont reprises à l'article 140 qui se réfère à la procédure orale devant toutes les instances de l'Office européen des brevets. Aucune modification de fond n'a été apportée.

76. Au paragraphe 3, deuxième phrase de l'article 115, certaines additions ont pour objet d'étendre au cas de la procédure d'opposition les dispositions antérieures qui ouvraient à la chambre de recours la possibilité de prendre elle-même la décision définitive ou de renvoyer l'affaire devant la première instance et qui se limitaient à la procédure de délivrance du brevet européen.

## RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE V

### CHAPITRE V

#### DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMÉ- MENT AU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

(Articles 117 à 123)

77. Les articles 117 à 123 et certaines autres dispositions du premier Avant-projet de Convention de 1970 ont été adaptés en fonction de la version définitive du PCT, adoptée par la Conférence diplomatique de Washington (25 mai - 19 juin 1970). En outre, l'article 118 étant superflu a été supprimé. En ce qui concerne les différents articles, il y a lieu de faire les observations suivantes :

78. L'article 118 du premier Avant-projet visait à préciser que l'Office européen des brevets pourrait déjà assumer certaines fonctions en vertu du PCT alors que ce Traité ou certains chapitres de ce Traité ne seraient pas encore entrés en vigueur pour tous les États parties à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets.

Cette intention des parties contractantes ressort sans équivoque possible des articles 119 et 121, ainsi que des nouveaux articles 121a et 121b, et en conséquence, il n'était pas nécessaire de l'exprimer séparément. C'est pourquoi l'article 118 a été supprimé.

79. L'article 119, paragraphe 3 — qui vise le cas où l'Office européen des brevets fait, avec l'accord préalable de son Conseil d'administration et sur la base d'une décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, fonction d'Office récepteur même pour un demandeur ressortissant d'un État qui n'est pas partie au PCT ou domicilié dans un tel État — a été rédigé dans un sens plus restrictif eu égard à la rédaction de l'article 9, paragraphe 2 du PCT, telle qu'elle a été adoptée à Washington. Il a été spécifié qu'en pareil cas, l'Office européen des brevets ne pouvait faire fonction d'Office récepteur que pour les demandes internationales émanant de ressortissants d'un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de personnes ayant leur établissement ou leur domicile dans un tel État.

80. L'article 120, paragraphe 3, fournit la base juridique pour la perception de la taxe de transmission due à l'Office récepteur en vertu de la règle 14.1 du règlement d'exécution du PCT. Il a été stipulé que cette taxe devait être versée à la date du dépôt de la demande internationale, étant donné que l'Office européen des brevets ne pourrait s'assurer, à une date ultérieure, du versement de cette taxe.

81. L'article 121, paragraphe 1, a d'abord été modifié en ce sens que le demandeur, qui vise à obtenir un brevet européen et non seulement des brevets nationaux dans différents pays européens, doit faire connaître cette intention dans la demande internationale. Le premier Avant-projet permettait aux demandeurs de faire une telle déclaration à une date ultérieure, à savoir dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité de la demande. Cette disposition ne pouvait plus être maintenue par suite de la rédaction adoptée à Washington pour l'article 4, paragraphe 1, point ii, deuxième membre de phrase du PCT.

82. En outre, une deuxième phrase, qui tient compte du dernier membre de phrase de l'article 4, paragraphe 1, point ii, du PCT a été ajoutée à l'article 121, paragraphe 1. Aux termes de ce membre de phrase, la législation d'un État partie au PCT peut prévoir que la désignation de cet État dans une demande internationale a les effets d'une demande de brevet régional. Si un État partie à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets fait usage de cette faculté, la désignation de cet État dans une demande internationale a, en vertu de la deuxième phrase ajoutée à l'article 121, paragraphe 1, les effets d'une demande de brevet euro-

péen; de ce fait l'Office européen des brevets devient alors office désigné.

83. Il a également été nécessaire de tenir compte de ce dernier cas au paragraphe 2 de l'article 121. Aussi celui-ci prévoit-il que si un groupe d'États contractants fait usage de la faculté prévue à l'article 8 de la Convention, c'est-à-dire s'il dispose qu'un brevet européen ne pourra être délivré que pour tous les États de ce groupe et non seulement pour une partie d'entre eux et si un État du groupe prévoit que sa désignation aura toujours l'effet d'une demande de brevet régional, ce groupe doit pouvoir stipuler que la désignation de cet État dans une demande internationale implique la désignation de tous les États contractants membres du groupe. C'est ce que prévoit la deuxième phrase qui a été ajoutée à l'article 121, paragraphe 2.

84. L'article 121, paragraphe 3, se réfère à l'article 25, paragraphe 2, du PCT qui prévoit que tout Office désigné dans une demande internationale doit décider, à la requête du demandeur, si certaines mesures prises dans le cadre de la procédure du PCT et ayant conduit à la clôture de cette procédure étaient justifiées; la procédure est poursuivie par l'Office désigné si celui-ci constate qu'il a été mis fin à tort à la procédure internationale. Lorsque l'Office européen des brevets est saisi en qualité d'Office désigné au sens de l'article 25, paragraphe 2 sous a), du PCT, le paragraphe 3 de l'article 121 prévoit que la division d'examen est compétente.

85. L'article 121a est nouveau et détermine dans un même contexte les cas dans lesquels l'Office européen des brevets peut agir en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international; dans le premier Avant-projet, ce cas n'était évoqué qu'au paragraphe 2 de l'article 118 qui a été supprimé. L'article 121a paragraphe 1, vise le cas normal où l'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissant d'un État contractant pour lequel le chapitre II du PCT est entré en vigueur ou qui ont leur domicile ou leur siège dans un tel État. Le paragraphe 2 prévoit que l'Office européen des brevets peut, en vertu d'une décision de l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets, également agir, dans certaines conditions, en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international pour d'autres demandeurs; ce paragraphe tient compte de l'article 31, paragraphe 2 sous b), du PCT.

86. Aux termes de l'article 34, paragraphe 3 sous a), du PCT, l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention peut inviter le déposant, soit à limiter ses revendications, soit à payer une taxe. Au cas où le demandeur formule une réserve à l'encontre de la fixation par l'Office européen des brevets agissant en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT d'une taxe additionnelle, l'article 121a, paragraphe 3, dispose que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une telle réserve. Il a semblé opportun d'attribuer compétence

en la matière aux chambres de recours, étant donné qu'il s'agit en l'occurrence de contrôler une décision d'une autre instance de l'Office européen des brevets.

87. L'article 121b est également nouveau. Il prévoit en résumé les dispositions nécessaires pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du PCT. La première phrase de cet article correspond à l'article 118, paragraphe 3, du premier Avant-projet. Dans la deuxième phrase, il est tenu compte de la disposition du PCT adoptée lors de la Conférence de Washington, et déjà mentionnée à propos de l'article 121a, paragraphe 2, aux termes de laquelle des ressortissants d'États qui ne sont pas parties au PCT ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège dans de tels États peuvent demander, sur la base d'une décision de l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets, un examen préliminaire de leur demande internationale (article 31, paragraphe 2 sous b), du PCT). Toutefois, les demandeurs qui sont ressortissants de tels États ne peuvent utilement désigner que ceux des États parties au PCT qui se sont expressément déclarés d'accord pour être désignés également par de tels demandeurs (article 31, paragraphe 4 sous b), deuxième phrase, du PCT). La deuxième phrase de l'article 121b vise à fournir la base juridique permettant, avec l'accord du Conseil d'administration, une désignation de l'Office européen des brevets en tant qu'office élu au sens de l'article 31, paragraphe 4 sous b), deuxième phrase, du PCT.

88. Dans le premier Avant-projet figurait, à l'article 121, paragraphe 4, une disposition prévoyant que, pour une demande internationale, la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, n'avait pas à être versée. En adoptant cette disposition, la Conférence Intergouvernementale était partie du point de vue que, pour toute demande internationale, il devait déjà être payé, selon la règle 15.1 du règlement d'exécution PCT, pour chaque État désigné, une taxe dite «de désignation» ayant le même objet que la taxe de désignation visée à l'article 67, paragraphe 2. L'intention était d'éviter une double taxation de la personne déposant une demande internationale. Or, la Conférence de Washington a décidé qu'il ne serait perçu qu'une seule taxe de désignation pour une demande internationale ne tendant qu'à l'obtention d'un brevet régional. Il n'y a donc plus aucune raison de renoncer à la perception de la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, pour une demande internationale en vue de la délivrance d'un brevet européen. En conséquence, l'article 121, paragraphe 4, a été purement et simplement supprimé.

89. La suppression de l'article 121, paragraphe 4, a toutefois pour conséquence que le déposant d'une demande internationale payera une double taxe pour le premier État désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen, à savoir la taxe de désignation prévue par le PCT et la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, de la présente Convention. Le montant de ces taxes étant relativement faible, on a renoncé à la solution idéale que constituerait l'imputation de la taxe de désignation prévue par le PCT sur les taxes de

désignation dues au titre de l'article 67, paragraphe 2. Il n'a pas non plus paru opportun de prévoir, pour les demandes internationales, une réduction de la taxe de dépôt d'un brevet européen eu égard au fait que, dans le cadre de la procédure internationale prévue par le PCT, un examen quant au fond intervient déjà dès le dépôt et qu'il en résulte une réduction du travail à fournir par l'Office européen des brevets.

90. Le paragraphe 1 de l'article 122 correspond à la rédaction du premier Avant-projet. Il y aura encore lieu d'examiner, en liaison avec d'autres problèmes, la question d'une éventuelle réduction de la taxe de recherche dans le cas où la demande est assortie d'un rapport international de recherche, ainsi que d'autres questions soulevées par les organisations internationales non gouvernementales.

91. Le paragraphe 2 de l'article 122 du premier Avant-projet, qui prévoyait qu'un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique pouvait à tout moment être demandé à l'IIB par l'Office européen des brevets pour toute demande internationale, a été supprimé à cet endroit et la disposition figure maintenant à l'article 137. Cette disposition va toutefois plus loin que l'ancienne rédaction de l'article 122, paragraphe 2, puisqu'elle prévoit en outre que le coût de l'avis documentaire sollicité par l'Office européen des brevets pour compléter un rapport de recherche international sera à la charge du demandeur.

92. Aux termes de l'article 17, paragraphe 3 sous a), du PCT, l'administration chargée de la recherche internationale pourra n'établir un rapport de recherche que pour une partie seulement de la demande internationale dans la mesure où elle estime que celle-ci ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention et où le demandeur n'est pas disposé à payer une taxe additionnelle.

Le point b) du même article prévoit que l'Office désigné peut considérer comme retirées les parties de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche dans la mesure où le déposant n'a pas payé à cet Office une taxe additionnelle. L'insertion d'une disposition particulière réglant ce cas dans le cadre du système européen de délivrance de brevets n'a pas été estimée nécessaire, étant donné que les dispositions de l'article 79, paragraphes 5 et 6, étaient suffisantes en la matière.

93. Il a été procédé dans d'autres chapitres de la Convention aux adaptations suivantes au PCT qui, bien qu'ayant un caractère purement rédactionnel, vont cependant au-delà d'une simple correction de références:

La rédaction de l'article 9, paragraphe 2, a été en partie alignée sur celle de la règle 39.1 du règlement d'exécution du PCT.

L'article 13 a été aligné sur l'article 33, paragraphe 3, du PCT par l'insertion des mots «pour un homme de métier».

Il n'a pas été jugé opportun d'adapter l'article 11, paragraphe 2, à la règle 64.1 sous a) du règlement d'exécution du PCT, ni l'article 14 à l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

**RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE  
CONCERNANT LE CHAPITRE VI**

**CHAPITRE VI**

**TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE  
BREVET EUROPÉEN EN DEMANDE DE BREVET  
NATIONAL**

*(Articles 124 à 127)*

94. La rédaction des articles 124 à 128 concernant la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national avait encore été ajournée lors de l'établissement du premier Avant-projet de 1970. Les dispositions en cause ont maintenant été élaborées (articles 124 à 127) et il semble indiqué de fournir à leur sujet les explications qui suivent :

95. Il n'a pas semblé opportun d'accorder au titulaire d'une demande de brevet européen rejetée, retirée ou réputée retirée, le droit sans restriction de transformer cette demande en demande de brevet national. Une latitude aussi grande empiéterait trop largement sur le domaine du droit national, compromettrait la sécurité juridique, et porterait trop fortement atteinte à la faculté reconnue aux États parties au PCT par l'article 45 de ce Traité.

Pour ces raisons, les articles 124 et suivants n'imposent donc aux États contractants l'obligation de permettre la transformation que lorsque cela est nécessaire pour la protection des intérêts légitimes des demandeurs, en vertu du système instauré par la Convention. Il s'agit en l'occurrence des cas cités à l'article 124, paragraphe 1 lettre a), c'est-à-dire d'une part, celui d'une demande de brevet européen déposée auprès d'un service national qui n'a pas été transmise à l'Office européen des brevets dans le délai prescrit à l'article 65, paragraphe 5 et, d'autre part, celui d'une demande de brevet européen qui est encore soumise à une limitation de procédure pendant une période transitoire en vertu de l'article 157, paragraphe 3. Lorsque l'un de ces deux cas se produit le demandeur, qui ne peut exercer aucune influence sur les circonstances, doit avoir la possibilité de continuer à faire valoir ses droits en engageant une procédure nationale. Par ailleurs, l'article 124, paragraphe 1 lettre b), laisse aux États contractants la faculté de décider s'ils veulent permettre la transformation en demande de brevet national dans d'autres cas, par exemple s'il y a rejet de la demande de brevet européen pour manque d'activité inventive. Cependant, d'après le paragraphe 2 de l'article 124, la faculté de transformation présuppose toujours que la demande de brevet européen a fait l'objet d'un rejet ou d'un retrait. Dans ce cas, la communication de l'Office européen des brevets concernant l'impossibilité de poursuivre la procédure de délivrance de brevet européen a les mêmes effets que le retrait de la demande (article 157, paragraphe 3). Si la requête en transformation n'est pas formulée dans le délai de trois mois prévu à l'article 124, paragraphe 2, la demande de brevet européen perd sa valeur de dépôt national régulier (article 76, paragraphe 1). Cela signifie que la demande de brevet européen conserve cette valeur

lorsque la requête en transformation est formulée dans le délai et sous la forme prescrits. Le détenteur d'un brevet national délivré sur la base d'une telle requête conserve donc en particulier le bénéfice de la date de priorité et de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

96. Les articles 125 à 127 précisent les règles de procédure relatives à la requête en transformation. Un point essentiel est que cette requête doit être présentée à l'Office européen des brevets sauf dans le cas de l'article 65, paragraphe 5 visé à l'article 124, paragraphe 1 lettre a). Ainsi, le demandeur n'a qu'à présenter une seule requête et l'Office européen des brevets est en mesure, en limitant ainsi les dépenses, d'adresser en même temps à tous les États dans lesquels le requérant entend engager une procédure de délivrance de brevet national, une copie du dossier de la demande de brevet européen. L'article 126 garantit que le requérant ne peut être soumis dans le cadre de la procédure nationale à des conditions de forme plus sévères que celles qui sont prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution. Toutefois, les États contractants sont libres d'exiger le paiement de taxes de dépôt et la remise d'une traduction de la demande dans leur langue officielle. L'article 127 prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 125, que la requête en transformation peut être introduite auprès du service national au cas où cette requête est déposée parce que le service national en question n'a pas transmis dans le délai prescrit la demande de brevet européen à l'Office européen des brevets.

**RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE  
CONCERNANT LES MODIFICATIONS  
APPORTÉES À LA SIXIÈME PARTIE**

**SIXIÈME PARTIE**

**MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE  
DE BREVET EUROPÉEN ET DU BREVET  
EUROPÉEN**

*(Articles 129 à 132)*

97. Les articles 129 à 132 concernant le maintien en vigueur de la demande de brevet européen et du brevet européen n'ont pas été modifiés, à l'exception de l'article 130, paragraphe 1, auquel une amélioration rédactionnelle a été apportée en vue de préciser que les taxes annuelles relatives à la demande de brevet européen doivent être acquittées d'avance.

**RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE  
CONCERNANT LA SEPTIÈME PARTIE**

**SEPTIÈME PARTIE**

**NULLITÉ DU BREVET EUROPÉEN**

*(Articles 133 et 134)*

98. Ces articles ont été établis en partant des directives données par la Conférence Intergouvernementale en avril 1970 d'adopter «la solution maximale», en vertu de laquelle la validité d'un brevet européen ne ferait pas

dans les États contractants l'objet de nouveaux examens s'ajoutant à ceux qui auront été effectués par l'Office européen des brevets.

99. L'article 133 prévoit qu'un brevet européen ne peut être déclaré nul que pour certains motifs précis. Il a été estimé qu'il serait excessif pour l'instant d'imposer aux États contractants l'obligation de déclarer la nullité lorsqu'un de ces motifs est présent. C'est pourquoi la solution proposée peut permettre théoriquement qu'un brevet européen soit déclaré valable dans un État et nul dans un autre. Mais cela est pratiquement improbable étant donné le nombre limité de motifs pouvant être invoqués; l'article 133 encouragera vraisemblablement tous les États à modifier leur législation nationale pour s'adapter à tous les motifs d'annulation que la Convention permet d'invoquer. En tout cas le texte de l'article interdit à tout État contractant d'annuler un brevet européen pour tout autre motif que ceux qui y sont précisés. Cela semble garantir suffisamment aux usagers du système européen qu'un brevet délivré par l'Office européen des brevets ne pourra être annulé par un État pour des motifs tirés de la seule législation nationale.

100. En ce qui concerne les motifs, il a été décidé qu'ils devraient être strictement limités. Les motifs sous a), b) et c) sont en fait identiques aux motifs permettant de faire opposition à un brevet européen conformément à l'article 101a. Le motif sous d) a été ajouté afin de pouvoir faire face à l'hypothèse où les revendications d'un brevet européen auraient été étendues par inadvertance au cours d'une procédure d'opposition menée devant l'Office européen des brevets (ce qui est contraire aux dispositions de l'article 104).

101. Il a été discuté du cas particulier d'un brevet européen valable dans un État contractant dans lequel il existe un brevet national antérieur pour tout ou partie de l'invention protégée par le brevet européen. Il ne fait pas de doute que dans un tel cas certains États souhaiteront pouvoir annuler le brevet européen. Toutefois, l'article 9 de la seconde Convention, qui n'est ouverte qu'aux États membres de la C.E.E., prévoit une solution différente selon laquelle un brevet européen n'a aucun effet dans l'État dans lequel existe un droit national prioritaire dans la mesure où, s'il s'était agi d'un brevet national, ce dernier aurait été annulé. Afin de laisser la porte ouverte aux deux solutions — et à d'autres éventuellement — l'article 133 ne prévoit pas l'annulation d'un brevet européen pour ce motif; mais cette question est reprise à l'article 134 qui prévoit qu'elle sera résolue conformément aux dispositions du droit national. Il s'ensuit qu'un État contractant peut prononcer l'annulation sur la base de ce motif supplémentaire ou peut donner d'autres solutions à l'affaire.

102. L'article 133, paragraphe 2, prévoit une solution plus souple que celle de l'Avant-projet de Convention CEE de 1965. Dans le cas d'une décision de nullité partielle du brevet européen, la nécessaire limitation correspondante du brevet peut être effectuée si la législation nationale le permet, sous la forme d'une modification de la description, des revendications ou des dessins.

## RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE CONCERNANT LA HUITIÈME PARTIE

### HUITIÈME PARTIE

#### DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

(Articles 135 à 156)

103. La Huitième partie du second Avant-projet de Convention traite des dispositions générales de procédure (Chapitre I), de la publicité, des notifications et communications (Chapitre II), des frais et de l'exécution forcée (Chapitre III), de la représentation (Chapitre IV) et enfin des avis fournis aux tribunaux nationaux par l'Office européen des brevets (Chapitre V). Plusieurs dispositions figurant dans la Huitième partie du projet doivent être réexaminées avec des experts juridiques des gouvernements.

#### CHAPITRE I

##### DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

104. L'article 135 dispose que les membres des chambres de recours peuvent être récusés par toute partie, par exemple pour raisons de conflit d'intérêts ou pour suspicion de partialité. Les chambres de recours doivent décider des mesures à prendre en cas de récusation. Le point de savoir si les membres mis en cause ne devraient pas participer à la décision doit encore être examinée avec les experts juridiques. Si le principe d'une telle exclusion est accepté, il conviendra encore d'étudier la question de savoir quelles dispositions appliquer au cas où une chambre de recours ne serait plus en mesure de prendre de décisions en raison de la récusation de plusieurs de ses membres ou de la totalité de ceux-ci.

105. En ce qui concerne l'article 136, paragraphe 4, la question de savoir si l'Office européen des brevets devrait être habilité à infliger une amende à un témoin qui n'a pas comparu doit être discutée avec les experts juridiques. Toutefois, il pourrait apparaître inutile de lui conférer ce droit, étant donné que l'Office européen des brevets serait toujours en mesure de prendre des dispositions pour que les témoins soient entendus par des autorités judiciaires des États contractants comme cela est déjà prévu au paragraphe 6.

Le paragraphe 5 dispose que, sur dénonciation du Président de l'Office européen des brevets, chaque État contractant regarde tout faux serment comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national. Une autre solution pourrait consister à ce que le faux serment donne lieu à poursuite conformément à la loi de l'État dans lequel le délit a été commis. Toutefois, cette solution pourrait avoir pour effet que l'accusé comparaisse devant un tribunal dont la langue ne lui est pas familière. Le paragraphe 5 doit, lui aussi, être examiné avec les experts juridiques.

106. L'article 137 stipule que l'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'IIB un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.

Le coût de cet avis documentaire est à la charge du demandeur — du moins lorsqu'il a été provoqué par la modification des revendications ou par la nécessité de compléter un rapport du PCT. Toutefois, cet article doit être réexaminé à la lumière des opinions déjà exprimées par les organisations internationales qui ont proposé de réunir la taxe de dépôt et la taxe de recherche en une seule et même taxe et d'en fixer le montant à un niveau moyen, ce qui rendrait superflue toute taxe additionnelle pour les recherches supplémentaires visées au paragraphe 2, lettres a) et b).

107. L'article 138 donne au demandeur le droit de présenter des revendications différentes selon les États désignés au cas où le contenu d'une demande de brevet antérieure est compris dans l'état de la technique au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4 et qu'il y a chevauchement dans les désignations. La question de savoir si la même possibilité devrait être étendue à la description reste en suspens.

108. L'article 139 établit le principe que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

109. L'article 140 traite de la procédure orale à laquelle il est recouru à la demande de l'Office européen des brevets ou sur requête d'un tiers participant. Ce principe général fait l'objet d'une dérogation précisée au paragraphe 2 (transféré de l'article 84 du premier Avant-projet) qui ne donne au demandeur un droit absolu à être entendu oralement que lorsque la section d'examen se propose de rejeter tout ou partie de la demande.

110. Les dispositions de l'article 142 donnent au demandeur, empêché par force majeure d'observer un délai imposé, la possibilité d'être rétabli dans ses droits sous certaines conditions. Les délais auxquels ne s'applique pas le droit à la *restitutio in integrum* sont le délai de paiement de la taxe de dépôt, le délai de priorité de douze mois, le délai de seize mois pour le dépôt de la documentation concernant la demande pour laquelle la priorité est revendiquée, le délai de dépôt de la requête en examen et le délai de dépôt d'une demande divisionnaire après limitation de la demande initiale.

Le paragraphe 6 précise qu'en cas d'exploitation de l'invention par toute personne de bonne foi au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande et la communication du rétablissement des droits du demandeur, cette exploitation peut se poursuivre, à titre gratuit.

L'article 142 traite uniquement de la possibilité d'être rétabli dans ses droits pour le demandeur. Toutefois, la question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant reste à examiner ultérieurement.

111. L'article 143 traite des conséquences du décès du demandeur en ce qui concerne la demande de brevet européen si ses héritiers ne peuvent être découverts. Ces dispositions doivent faire l'objet d'un nouvel examen avec les experts juridiques.

112. Les dispositions de l'article 144 précisent que l'Office européen des brevets est lié, lors de la procédure d'examen et de recours ainsi que lors de la procédure d'opposition, par la forme de la demande ou du brevet approuvée par le demandeur et le titulaire.

113. En l'absence d'une disposition de procédure dans la Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les États contractants; à défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs États contractants (article 145).

Cette question doit être examinée avec les experts juridiques.

## CHAPITRE II

### PUBLICITÉ, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

114. A certaines exceptions près, la procédure orale est publique si elle est engagée devant les chambres de recours ou les divisions d'opposition et si elle porte sur une demande de brevet européen déjà publiée (Article 147).

115. A part certaines informations — dont notamment le titre de l'invention — les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens ne peuvent être communiqués sans l'accord du demandeur avant la publication prévue dans le délai de dix-huit mois (article 149).

Toutefois, ce principe de base fait l'objet d'exceptions. L'une de celles-ci (paragraphe 2) prévoit qu'un concurrent qui a commencé des opérations de fabrication pourra avoir communication du dossier lorsque la situation est telle qu'il doit être en mesure de décider, en pleine connaissance de cause, de l'opportunité de poursuivre cette exploitation ou ses investissements au titre de cette invention. La deuxième exception concerne une demande divisionnaire déjà publiée. Si la demande initiale n'a pas été publiée (par exemple si elle a été retirée) un concurrent devrait être en mesure de déterminer si, par exemple, la priorité revendiquée pour la demande divisionnaire est vraiment justifiée (paragraphe 3).

Après la publication prévue dans le délai de dix-huit mois, les pièces du dossier concernant directement la procédure de délivrance du brevet européen, ainsi que les pièces concernant la procédure d'opposition, peuvent être communiquées à des tiers.

Le Président de l'Office européen des brevets décide si les indications visées au paragraphe 6 seront publiées automatiquement ou ne seront communiquées à des tiers que sur requête.

Une proposition tendant à inclure les références de classement dans les indications précitées a été examinée. Toutefois, cette proposition va au-delà des dispositions correspondantes du PCT (article 30, paragraphe 2, sous b).

116. Aux termes de l'article 150, le demandeur est tenu de fournir, sur requête, des indications (numéros de référence et pays) relatives aux demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen. Si ces indications ne sont pas fournies, la demande est rejetée. Cette disposition complète le système d'échanges de résultats en matière de recherche et d'examen prévu à l'article 62.

### CHAPITRE III

#### FRAIS ET EXÉCUTION FORCÉE

117. Les frais de la procédure de délivrance d'un brevet européen — en particulier les frais afférents à l'obtention de pièces justificatives — sont en principe à la charge du demandeur lui-même. En cas de procédure d'opposition, chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction (article 151, paragraphe 1). La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition et ne devra prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits des parties intéressées.

118. Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire (article 152, paragraphe 1). L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur le territoire duquel elle a lieu. Chacun des États contractants désigne une autorité nationale qui appose la formule exécutoire sur le document reçu de l'Office européen des brevets (article 152, paragraphe 2). Par la suite, l'intéressé peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale (article 152, paragraphe 3).

Une autre solution proposée consisterait à déclarer qu'une décision de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende devrait former titre exécutoire suivant la loi de l'État contractant sur le territoire duquel l'exécution forcée a lieu, de la même manière qu'un jugement rendu par une juridiction de cet État.

Ces questions d'exécution forcée doivent être réexaminées avec les experts juridiques.

### CHAPITRE IV

#### REPRÉSENTATION

119. Aux termes de l'article 153, la représentation devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie par ledit Office. Cette règle fait l'objet d'une exception, lorsque le représentant est un avocat habilité à assurer une représentation en matière de brevet dans l'un des États contractants (paragraphe 5). Les qualifications requises d'un représentant et lui permettant d'être inscrit sur la liste sont précisées aux paragraphes 2 et 3.

La question de savoir si des personnes morales devraient être habilitées à assurer une représentation a été exami-

née. Une solution pratique à ce problème pourrait consister en ce que ceux des membres des organes dirigeants de ces personnes morales qui ont l'intention d'intervenir dans des procédures devant l'Office européen des brevets se fassent inscrire personnellement sur la liste de l'Office européen des brevets.

La question de la représentation professionnelle doit être réexaminée lorsque l'avis des milieux intéressés aura été recueilli.

120. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement, ni domicile sur le territoire de l'un des États contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Par contre, les personnes ayant leur établissement ou leur domicile dans un État contractant ne sont pas tenues de se faire représenter devant l'Office européen des brevets (article 154).

121. Lors de la discussion de la question de la représentation obligatoire, on a examiné si cette représentation obligatoire pouvait se limiter à certains actes de procédure ou même s'il ne conviendrait pas de n'exiger que l'indication d'un domicile légal élu en vue de permettre à l'Office européen des brevets d'y adresser la correspondance.

Toutefois, on est parvenu à la conclusion que tous les actes dans le cadre d'une procédure devaient en principe être effectués par l'intermédiaire d'un représentant. Dans l'intérêt du demandeur, il conviendrait de faire une exception pour le dépôt de la demande, sous réserve de la désignation d'un représentant dans un délai déterminé (cf. paragraphe 3). Il a été convenu que d'autres exceptions pourraient figurer dans le règlement d'exécution. Le projet de règlement d'exécution comporte une exception supplémentaire visant le cas où une requête en examen est présentée par un tiers.

Enfin, on est parvenu à la conclusion que les actes de procédure pour lesquels aucune exception n'est autorisée ne devraient être valables que lorsqu'ils ont été effectués par le représentant.

122. L'article 155 traite du pouvoir. Il a été discuté de la question de savoir si un mandat individuel devait être exigé ou bien si un mandat général serait suffisant. Il a été signalé que dans certains pays où sont accordés des mandats généraux, le fonctionnement de ce système a présenté quelques inconvénients à l'expérience. La question a été réservée afin qu'une solution lui soit donnée dans le cadre du règlement d'exécution. La solution proposée est que dans tous les cas où un mandat général a été accordé, le Président de l'Office européen des brevets soit habilité à imposer l'utilisation d'une formule standardisée.

Le paragraphe 3 prévoit des dispositions particulières afin d'éviter que le pouvoir ne prenne fin au décès du mandant.

En tout état de cause, un représentant continue d'être considéré comme tel aussi longtemps que la cessation de son mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

L'article 155 lui aussi doit être discuté avec les experts juridiques.

## CHAPITRE V

### AVIS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

123. L'article 156 donne aux tribunaux nationaux saisis de l'action en contrefaçon ou en nullité concernant un brevet européen la possibilité de demander un avis technique à l'Office européen des brevets sans leur en imposer l'obligation. Cette disposition n'implique pas qu'il sera donné un avis juridique ni plus particulièrement un avis sur la validité d'un brevet européen.

Les frais de l'avis technique sont à la charge du tribunal qui en fait la demande.

## NEUVIÈME PARTIE

### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

#### RAPPORT DE LA DÉLÉGATION NÉERLANDAISE CONCERNANT L'ARTICLE 157

124. L'article 157 concerne la période de démarrage de l'Office européen des brevets et le traitement des demandes de brevet européen pendant cette période. L'Office européen des brevets ne disposera pas au début d'un personnel suffisant pour examiner toutes les demandes de brevet conformément à l'article 88. Le Conseil d'administration peut alors limiter cet examen à certains domaines de la technique.

Pour ce qui concerne ces domaines de la technique, il est probable que l'Office européen des brevets sera en mesure d'instruire les demandes jusqu'au stade de la publication de la demande. Ainsi, un même stade de procédure est atteint que celui prévu dans la procédure PCT.

125. Le deuxième paragraphe ne fonctionne que comme soupape de sécurité; si, par exemple, l'Office européen des brevets n'était pas en mesure de mener jusqu'à ce stade l'instruction de la demande ou si l'IIB n'était pas encore en mesure d'établir des avis sur l'état de la technique dans certains domaines, le Conseil d'administration pourra limiter la procédure à sa discrétion. Toutefois, il devra être examiné si la demande de brevet européen satisfait aux prescriptions de l'article 68, afin

que le demandeur bénéficie, en tout cas, d'une date de priorité.

126. Si une demande de brevet ne peut continuer à être instruite par suite de ces restrictions, cette demande peut être transformée en une demande nationale, conformément aux articles 124 et suivants (cf. points 94 à 96).

#### RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT L'ARTICLE 159

127. L'article 159 concerne les réserves que peut faire un État au moment où il signe la Convention, la ratifie ou y adhère. Il s'agit de permettre à un État de devenir partie à la Convention même si sa situation est telle que pour un certain temps cet État n'est pas en mesure de satisfaire à toutes les obligations imposées par la Convention.

128. Par dérogation aux dispositions de l'article 133, un État peut se réserver le droit d'annuler ou de déclarer sans effet un brevet européen délivré pour les produits alimentaires ou pharmaceutiques ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles (à l'exception de ceux qui impliquent des procédés microbiologiques) s'il n'accorde pas de brevets nationaux pour ces produits ou procédés. En outre, si la durée de ses brevets nationaux est inférieure aux vingt années prévues à l'article 20a, cet État peut se réserver le droit de n'accorder qu'une telle durée à un brevet européen couvrant cet État.

129. Cette réserve n'a d'effet que pendant une période de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il convient de remarquer que cette période ne débute pas à la date de ratification par l'État concerné.

130. Le paragraphe 2 prévoit que toute réserve présentée devrait être retirée aussitôt que les circonstances le permettront.

#### RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT L'ARTICLE 160

131. Les observations concernant l'article 160 (Délais pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) sont reprises aux points 53 et 54 ci-dessus.



## RAPPORT INTRODUCTIF

### CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ÉTABLI PAR M.P. FRESSONNET

*Directeur-adjoint de l'Institut National de la Propriété  
Industrielle (France)  
en sa qualité de Président du Sous-groupe «règlement  
d'exécution» du Groupe de travail I de la Conférence  
Intergouvernementale*

1. Lors de sa session du 1er au 3 avril 1970, le Groupe de travail I a estimé qu'il était opportun, alors qu'il poursuivait ses travaux d'élaboration de l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, d'entreprendre simultanément l'étude de l'Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention, étant donné que ces deux textes doivent finalement être adoptés par la Conférence diplomatique des représentants des États. A cet effet, il a créé, en son sein, un Sous-groupe qui a tenu cinq sessions : la première à la fin du mois de juin 1970, immédiatement après la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de Coopération en matière de brevets, et la dernière à la mi-janvier 1971.

2. Le résultat des travaux du Sous-groupe a été soumis au Groupe de travail I, au cours de sa réunion du 26 au 29 janvier 1971, puis à la Conférence Intergouvernementale lors de sa 4ème session tenue du 20 au 28 avril 1971. Celle-ci a adopté, après quelques modifications, le texte présenté à titre de premier Avant-projet de règlement d'exécution, étant entendu qu'il devrait être soumis ultérieurement à l'examen des experts des ministères de la Justice des délégations siégeant au Groupe de travail I, ainsi qu'aux observations des organisations internationales non gouvernementales.

3. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution comprend, classés sous une forme provisoire, 125 articles dont certains comportent de nombreuses dispositions nécessairement détaillées, comme c'est le cas pour ce qui concerne la forme et le contenu des diverses pièces de la demande de brevet européen.

Ce texte couvre, sous réserve des examens ultérieurs, toutes les modalités d'application des articles de la Convention, à l'exception des textes préparés par le Groupe de travail II (articles 35a à 35p et 162 à 173), le Groupe de travail III (article 39) et le Groupe de travail IV (articles 41 à 52d et 158), pour autant que ces articles appellent des dispositions d'application et, bien entendu, du règlement relatif aux taxes.

4. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution est très complet, très détaillé et peut donner parfois l'impression d'une complexité discutable. Cet aspect des choses n'a pas échappé au Sous-groupe de travail, qui a d'ailleurs écarté du règlement d'exécution toutes les dispositions qui lui semblaient pouvoir relever du domaine de l'instruction dont disposera le Président de l'Office européen des brevets.

Cependant, le Sous-groupe a considéré, d'une part, qu'une simplification du texte ne pourrait être obtenue qu'au préjudice de la clarté et des garanties dont doit être assurée de bénéficier toute personne dans les procédures diverses se déroulant devant l'Office européen des brevets, et, d'autre part, que l'absence de disposition sur tel ou tel point de la réglementation — à laquelle il peut être aisé de remédier en se référant au droit commun et aux principes généraux du droit quand il s'agit d'un texte national — pourrait conduire, au plan international, à des solutions contestables ou contestées.

5. Le rapport général publié ci-après et établi par M. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, commente la plupart des articles du premier Avant-projet de règlement d'exécution. Sans aucun doute, ce remarquable commentaire facilitera la compréhension du texte proposé, ainsi que celle des intentions du Sous-groupe de travail.

6. Qu'il me soit néanmoins permis d'appeler l'attention du lecteur sur les trois parties essentielles du texte qui concernent : l'utilisation des langues, les formalités de dépôt de la demande de brevet européen et les dispositions générales de procédure.

De toute évidence, la question de l'utilisation des langues dans les procédures devant l'Office européen des brevets revêt une grande importance. Sur le territoire que pourrait couvrir le brevet européen, dix-sept langues différentes sont officiellement utilisées. Il n'est pas raisonnablement possible d'imposer à l'Office européen des brevets la pratique courante de ces dix-sept langues au cours des procédures écrites ou orales.

En principe, la langue de la procédure est celle de la demande de brevet européen déterminée dans les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 3, de la Convention, soit l'allemand, l'anglais ou le français, «sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution».

Je crois pouvoir affirmer que le Sous-groupe de travail a recherché à atteindre la limite extrême des possibilités de l'Office européen des brevets en matière d'utilisation des langues dans les procédures. Je n'en veux citer qu'un exemple : celui de la dérogation prévue au numéro 5 ad article 34, paragraphe 4, du règlement d'exécution, aux termes de laquelle, après l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.

En réalité, le Sous-groupe a tenté d'atténuer par tous les moyens – y compris la réduction des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (numéro 2 ad article 34) – les difficultés que pourraient éprouver les personnes participant à une procédure devant les instances de l'Office européen des brevets lorsqu'elles n'ont pas la connaissance suffisante des langues allemande, anglaise ou française.

7. De nombreuses dispositions sont relatives aux formalités de dépôt de la demande de brevet européen. Elles sont précises, par nécessité.

En cette matière, le Sous-groupe a bénéficié largement des travaux antérieurs, notamment de ceux effectués à Strasbourg par le Comité des experts en brevets du Conseil de l'Europe, et plus récemment, à Genève et à Washington, lors de la préparation, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et de la conclusion du Traité de Coopération en matière de brevets et de son règlement d'exécution.

Dans le mémorandum du 10 mars 1969, sur la base duquel ont été entrepris les travaux d'élaboration du brevet européen par les États participants à la Conférence Intergouvernementale, figure la recommandation selon laquelle «il y aurait lieu de prévoir que les dispositions des deux instruments (PCT et Brevet européen) relatives au dépôt de la demande soient harmonisées».

Cette harmonisation a été réalisée dans le premier Avant-projet de règlement d'exécution. Sans doute, le PCT et son règlement d'exécution laissaient au Sous-

groupe la possibilité d'infléchir certaines dispositions dans le sens qui lui paraissait souhaitable.

Mais le Sous-groupe a été constamment préoccupé d'éviter toute complication administrative à l'Office européen des brevets qui pourrait résulter d'une présentation différente des demandes de brevets européens lui parvenant directement et de celles qui lui seraient adressées conformément aux règles du PCT.

8. Enfin, le règlement d'exécution contient des précisions importantes sur les procédures se déroulant devant les différentes instances de l'Office européen des brevets. Les unes relèvent spécifiquement du droit des brevets d'invention et sont inspirées des règles en usage dans les différents offices nationaux de la propriété industrielle des pays européens. Les autres se rattachent plus généralement à la procédure civile et ont été reprises, dans toute la mesure du possible, du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes. Elles devront être soumises à l'examen attentif des experts des ministères de la Justice.

9. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution est l'œuvre commune des six délégations membres du Sous-groupe de travail à laquelle ont été intimement associés les observateurs de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de l'IIB, ainsi que le Secrétariat de la Conférence. Propositions et contre-propositions ont été présentées par chacune des délégations – et même par les observateurs lorsqu'ils y ont été invités – dans une ambiance sympathique de compréhension mutuelle et de haute compétence.

10. A chacun, je rends ici hommage pour les efforts qu'il a prodigués pendant sept mois. Si le résultat des travaux que j'ai l'honneur de présenter est jugé satisfaisant, le mérite en revient donc à une équipe. Qu'on m'autorise cependant à remercier plus particulièrement les membres du Comité de rédaction et son président, M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad), et d'exprimer ma reconnaissance la plus chaleureuse au rapporteur général du Sous-groupe de travail, M. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, qui m'a apporté à tout moment le concours si efficace de sa profonde connaissance du droit des brevets d'invention.

# RAPPORT GÉNÉRAL

## CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

établi par M. Dr R. SINGER

*Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets  
en sa qualité de Rapporteur général du Sous-groupe «règlement d'exécution»  
du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale*

11. Lors de sa 4<sup>ème</sup> session, qui a eu lieu du 1<sup>er</sup> au 3 avril 1970, le Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a décidé de créer un Sous-groupe chargé de l'élaboration du règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Ce Sous-groupe a été constitué par des représentants de toutes les délégations du Groupe de travail I.

12. Le Sous-groupe a tenu cinq réunions : du 24 au 26 juin, du 15 au 18 septembre, du 20 au 23 octobre, du 23 au 27 novembre 1970 et du 12 au 14 janvier 1971. Il a élaboré un premier Avant-projet de règlement d'exécution de l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Le Sous-groupe a conscience du fait que cette tâche considérable n'a pu être menée à bien que grâce aux travaux préparatoires intenses et à la présidence éminente et éclairée de M. P. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut National de la propriété industrielle, à Paris. Il tient en même temps à remercier M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Office néerlandais des brevets (Octrooi-raad), éminent Président du comité de rédaction qui a siégé sans ménager ses forces. M. NEERVOORT a largement contribué à mettre dans une forme juridique claire les décisions du Sous-groupe de travail.

Lors de sa 7<sup>ème</sup> réunion, qui a eu lieu du 26 au 29 janvier 1971, le Groupe de travail I a pris connaissance du premier Avant-projet de règlement d'exécution et l'a adopté en y apportant quelques amendements.

Le Sous-groupe n'a pas étudié la question de savoir si les dispositions élaborées par les Groupes de travail II et IV nécessitent des règles d'exécution.

13. Pour l'élaboration de différents articles, le Sous-groupe a utilisé en particulier l'Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention relative à un droit européen des brevets, qui n'a pas été publié jusqu'ici et qui avait été élaboré en 1964 par le Groupe de travail «Brevets» de la CEE. Le Sous-groupe s'est, en outre,

efforcé, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au dépôt des demandes, d'harmoniser les articles qu'il a mis au point avec les règles du PCT. Les dispositions générales de procédure s'inspirent étroitement, pour une certaine partie, du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes.

14. Comme dans l'Avant-projet de 1964 précédemment mentionné, les différentes propositions du Sous-groupe ont été désignées par référence aux articles de la Convention dont elles définissent les modalités d'exécution. Il en résulte que l'ordre des articles correspond à celui des articles de la Convention. Le Sous-groupe estime toutefois que ces articles devront, par la suite, être numérotés de façon continue.

En ce qui concerne la question de savoir si certains articles du premier Avant-projet de règlement d'exécution pourraient être insérés dans la Convention, et éventuellement lesquels, le Sous-groupe n'a pas pris de position de principe. A son avis, cette répartition devrait être effectuée lors de l'élaboration finale de l'ensemble de la Convention.

En raison de l'ampleur des travaux réalisés, il ne sera traité dans le présent rapport que des articles qui revêtent une importance particulière du point de vue de la procédure de délivrance des brevets ou bien pour l'élaboration desquels certaines divergences d'opinions ont dû être surmontées par les délégations. Compte tenu de ce critère, il ne semble pas indispensable de commenter les quelques dispositions relatives à la Première partie (art. 1 à 8a - dispositions générales), à la Sixième partie (art. 129 à 132 - maintien de la demande de brevet européen et du brevet européen) et à la Neuvième partie (art. 157 à 160 - dispositions transitoires) de la Convention. Le Sous-groupe n'a pas rédigé de dispositions pour la Septième (nullité du brevet européen), ni pour la Dixième (dispositions finales) parties de la Convention. Le présent rapport porte donc uniquement sur les dispositions d'exécution des Deuxième à Cinquième parties et de la Huitième partie de la Convention.

## DEUXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

### DROIT DES BREVETS

(articles 9 à 28b)

15. L'article 12, lettre b) de la Convention prévoit que la divulgation d'une invention par un déposant est inopposable du point de vue de la nouveauté, si elle est intervenue dans les six mois précédant le jour de dépôt dans certaines expositions internationales. La disposition correspondante (numéro 1 ad article 12) prévoit que le déposant devra invoquer cette situation lors du dépôt de la demande de brevet européen et qu'une preuve devra être apportée, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sous la forme d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'exposition. Cette disposition est calquée sur le droit français et a son pendant dans la Convention (revendication de la priorité d'une demande antérieure, article 75, paragraphes 1 et 2, de la Convention).

16. L'article 16 de la Convention vise à sauvegarder les intérêts de l'ayant droit lorsqu'une demande de brevet européen a été déposée par une personne non habilitée. Dans le règlement d'exécution, la position de l'ayant droit a été renforcée : sur sa demande, la procédure de délivrance est suspendue après la publication de la demande de brevet européen (numéro 1 ad article 16, paragraphe 1).

Il en résulte que le déposant ne peut retirer la demande de brevet européen pendant la suspension de la procédure de délivrance sans l'accord de son adversaire (numéro 2 ad article 16).

Si un tribunal national — ou, comme par exemple au Royaume-Uni, une administration nationale — constate que ce n'est pas le déposant, mais l'autre personne, qui a droit au brevet, cette dernière peut, en vertu de l'article 16 de la Convention, dans un délai de trois mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande de brevet en revendiquant la priorité de la première demande déposée à l'Office européen des brevets. Si le véritable ayant droit omet de déposer une nouvelle demande dans le délai prescrit, c'est la première demande qui reste en instance à l'Office européen des brevets. Pour ce cas — sans doute fort peu fréquent — le règlement d'exécution prévoit que la procédure de délivrance peut être poursuivie avec le premier déposant (numéro 1 ad article 16, paragraphe 2, 2ème phrase).

Des dispositions relatives à la suspension de la procédure d'opposition et à la limitation du droit de renoncer au brevet européen pendant la période de suspension ont été élaborées pour le cas où l'application de l'article 16 de la Convention serait étendue à la procédure d'opposition (numéros 3 et 4 ad article 16).

L'ensemble des problèmes que pose l'article 16 et la solution qui sera adoptée en conséquence pour les différentes dispositions du règlement d'exécution feront l'objet d'un nouvel examen.

17. En ce qui concerne la désignation de l'inventeur (article 17 de la Convention), il est prévu qu'elle peut être effectuée par le déposant ou le titulaire du brevet, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la fin de la procédure d'opposition (numéro 1 ad article 17), dans la mesure où la législation nationale d'au moins un des États contractants désignés ne prescrit pas une telle désignation pour une demande nationale (article 69a de la Convention). La désignation de l'inventeur devrait être mentionnée de façon appropriée, en particulier dans les publications de l'Office européen des brevets (numéro 2 ad article 17).

18. L'article 21 de la Convention porte sur le brevet européen d'addition.

Il va de soi que les dispositions correspondantes du règlement d'exécution seront supprimées si le réexamen de l'article 21 devait conduire à l'abandon du système de brevet d'addition.

L'article 21, paragraphe 7, de la Convention prévoit que le déposant peut transformer une demande de brevet européen d'addition en une demande de brevet européen indépendant jusqu'à ce que l'Office européen des brevets lui ait fait savoir quelle forme il envisage de délivrer le brevet européen. Dans le règlement d'exécution, le cas inverse, c'est-à-dire la transformation d'une demande de brevet indépendant en une demande de brevet d'addition, est expressément interdite (numéro 1 ad article 21).

Il est également spécifié clairement qu'une demande de brevet européen d'addition ne peut être rattachée qu'à un seul brevet européen principal et qu'elle ne peut l'être à un brevet d'addition (numéro 2 ad article 21).

En vertu de l'article 21, paragraphe 3, de la Convention, un brevet d'addition européen ne peut être délivré qu'au titulaire du brevet européen principal. A cet égard, le Sous-groupe a élaboré une disposition déterminant qui doit être considéré comme propriétaire du brevet européen principal par l'Office européen des brevets (numéro 3 ad article 21).

19. Les articles 23, paragraphes 2 et 3, et 28a de la Convention contiennent des dispositions relatives à l'inscription au registre européen des brevets, entre autres à l'inscription des licences.

A ce sujet, un article du règlement d'exécution prévoit qu'une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le déposant et le titulaire de la licence le requièrent (numéro 2 ad article 28a, paragraphe 1). Cette limitation à une condition purement formelle d'enregistrement tient compte du fait que les États participant à la Conférence Intergouvernementale estiment exclu d'établir une disposition définissant la licence exclusive.

Une autre disposition définit la notion de sous-licence inscrite au registre européen des brevets : une licence est inscrite au registre en tant que sous-licence lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite audit registre (numéro 2 ad article 28a, paragraphe 2).

## TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

### L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

(articles 30 à 63)

20. L'article 34 de la Convention contient les dispositions de principe relatives aux langues utilisées dans la procédure de délivrance du brevet européen. Le règlement d'exécution comporte sur cette question plusieurs dispositions très détaillées qui doivent permettre de donner une idée assez précise de la pratique à suivre. Ces dispositions constituent une partie essentielle du règlement d'exécution. Elles reflètent le désir de trouver un équilibre entre la nécessité d'utiliser une langue unique dans la procédure de délivrance d'un brevet européen et l'intérêt des participants d'employer devant l'Office européen des brevets la langue qu'ils possèdent le mieux. Ces dispositions ont pu être reprises pour l'essentiel, sans changement de l'Avant-projet de 1964.

21. Il est prévu que la traduction de la demande de brevet européen en langue allemande, anglaise ou française, remise par le déposant en vertu de l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, remplacera la demande dans la langue originale dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Toutefois, pour la définition de l'étendue de la protection demandée, il est prévu que l'Office européen des brevets peut se référer au texte original. Le délai fixé pour le dépôt de la traduction est de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, de treize mois à compter de la date de priorité (numéro 1 ad article 34).

22. Pour compenser les frais de traduction des personnes faisant faire la traduction de leur demande et des autres pièces, une réduction en pourcentage des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition et de recours est prévue (numéro 2 ad article 34).

23. En ce qui concerne la procédure écrite, le principe de l'utilisation de la langue de la procédure, fixé dans l'article 34, paragraphe 3, de la Convention, reçoit deux exceptions. Premièrement, les tiers opposants peuvent présenter des déclarations écrites non seulement dans la langue de la procédure, mais également dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets. Deuxièmement, les documents utilisés comme moyens de preuve par le déposant ou l'opposant, notamment les publications techniques, peuvent être rédigés en toute autre langue. Toutefois, l'Office européen des brevets pourra exiger une traduction certifiée. Le délai pour le dépôt de la traduction de déclarations écrites non rédigées en français, en anglais ou en allemand, déposées par le déposant ou l'opposant, est fixé à un mois à compter de la date du dépôt d'une telle déclaration afin que la procédure se déroule rapidement. Si une traduction n'est pas déposée dans le délai fixé, la déclaration écrite ou le document utilisé comme moyen de preuve qui aurait dû être traduit n'est pas pris en considération (numéro 4 ad article 34).

24. Il existe de nombreuses dérogations à l'utilisation de la langue de la procédure dans la procédure orale. Toute partie peut utiliser l'une des deux autres langues

de l'Office européen des brevets au lieu de la langue de la procédure lorsqu'il le fait savoir à l'Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant la date fixée pour la procédure orale ou s'il assure lui-même l'interprétation dans la langue de la procédure. Il pourra aussi utiliser l'une des autres langues officielles des États contractants s'il assure lui-même l'interprétation dans la langue de la procédure. Dans les États participant à la Conférence Intergouvernementale, les langues officielles utilisées sont outre l'allemand, l'anglais et le français, au nombre de quatorze, à savoir : le croate, le danois, l'espagnol, le gaélique, le grec, l'italien, le macédonien, le néerlandais, le norvégien, le portugais, le serbe, le slovène, le suédois et le turc. Afin de faciliter la compréhension mutuelle lors de la procédure orale compte tenu des besoins pratiques de chaque partie, il est prévu, au-delà de cette réglementation libérale, que l'Office européen des brevets peut permettre des dérogations (numéro 5 ad article 34, paragraphe 1).

Les fonctionnaires de l'Office européen des brevets doivent pouvoir utiliser, au lieu de la langue de la procédure, l'une des deux autres langues de l'Office européen des brevets (numéro 5 ad article 34, paragraphe 2).

Les témoins et les experts peuvent s'exprimer dans leur langue devant l'Office européen des brevets, comme c'est le cas en principe devant les tribunaux. Toutefois, s'ils sont entendus, non d'office, mais à la demande d'une des parties, cette dernière doit assurer l'interprétation des déclarations qui ne sont pas exprimées en allemand, en anglais ou en français, dans la langue de la procédure ou, dans la mesure où l'Office européen l'autorise, dans l'une des deux autres langues de l'Office (numéro 5 ad article 34, paragraphe 3).

Si toutes les parties et les fonctionnaires compétents de l'Office européen des brevets en sont d'accord, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale (numéro 5 ad article 34, paragraphe 4).

L'Office européen des brevets prend à sa charge les frais d'interprétation dans la langue de la procédure ou dans l'une des deux autres langues de l'Office européen des brevets, sauf si le règlement d'exécution prévoit expressément qu'une partie doit assurer l'interprétation. Cependant des dérogations peuvent également intervenir dans le cas où, par exemple, un interprète de l'Office européen des brevets est à même d'assurer la traduction dans la langue de la procédure (numéro 5 ad article 34, paragraphe 5).

25. Outre les dérogations précitées, le règlement d'exécution autorise le changement de la langue de la procédure, sur requête du déposant ou du titulaire du brevet et après consultation des autres parties (numéro 6 ad article 34, paragraphe 1). Cette disposition peut revêtir une certaine importance lorsqu'une demande de brevet ou un brevet fait l'objet d'une cession à l'étranger. Afin de maintenir l'unité de la langue de la demande, il est prévu que les modifications apportées à la description et aux revendications doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure (numéro 6, ad article 34, paragraphe 2).

26. D'autres dispositions portent sur la langue des demandes de brevets d'addition (numéro 7 ad article 34) et des demandes divisionnaires (numéro 8 ad article 34). Ces demandes doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure de la demande de brevet principal ou de la demande initiale.

27. Les articles 53 et suivants de la Convention portent sur la structure des différentes instances et sur leurs attributions. Le règlement d'exécution contient des dispositions qui traitent en particulier de la répartition des attributions et des questions d'organisation.

28. Le Président de l'Office européen des brevets est chargé de la répartition des attributions entre les sections d'examen, les divisions d'examen et les divisions d'opposition; il détermine également le nombre de ces instances (numéro 1 ad article 53).

Pour la répartition des attributions entre les chambres de recours, des dispositions ont été prises qui tiennent compte d'une suggestion exprimée par la Conférence, visant à renforcer l'assimilation des chambres de recours à des tribunaux. La répartition des attributions est confiée à une instance spéciale qui peut délibérer lorsque cinq de ses membres sont présents, parmi lesquels le Président de l'Office européen des brevets ou un Vice-Président ainsi que les présidents de deux chambres de recours. Les autres membres de cette instance sont les présidents des autres chambres de recours et trois autres membres des chambres de recours élus par leurs collègues. Avant chaque année d'activité, l'instance décide de la répartition des attributions entre les chambres de recours et désigne les membres des différentes chambres. La répartition des attributions au sein de chaque chambre incombe à son président. Si la situation l'exige, l'instance peut modifier ses mesures au cours de l'année d'activité (numéro 2 ad article 53).

29. Le Sous-groupe de travail a considéré opportun de prévoir une réglementation relative à la structure administrative de l'Office européen des brevets, conformément à l'Avant-projet de 1964. Le Sous-groupe avait, en même temps, conscience du fait que la réglementation arrêtée n'était qu'un modèle parmi d'autres qui devait être remplacé sans hésitation si l'on trouve un modèle meilleur. Étant donné que le règlement d'exécution sera soumis à la révision par le Conseil d'administration, la structure de l'Office européen pourra par la suite, le cas échéant, être adaptée sans difficulté aux nécessités pratiques.

Le règlement d'exécution prévoit que les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition seront groupées en directions dont le nombre sera fixé par le Président de l'Office européen des brevets. Les directions, les chambres de recours ainsi que la Grande Chambre de recours et les services de l'administration intérieure de l'Office européen des brevets seront regroupés en directions générales. Chaque direction générale sera dirigée par un Vice-Président. Cette dernière disposition n'exclut pas qu'un ou plusieurs Vice-Présidents puissent uniquement représenter le Président de l'Office européen des brevets, au lieu de diriger une direction générale (numéro 4 ad article 53).

30. Pour éviter à l'Office européen des brevets des frais inutilement élevés en personnel, il a été prévu à l'exemple de différents États que le Président de l'Office européen des brevets pourra charger des fonctionnaires n'ayant pas de grade universitaire d'assumer certaines des tâches imparties aux différentes sections et divisions d'examen ou divisions d'opposition, qui ne présentent pas de difficultés particulières du point de vue technique ou juridique (numéro 2 ad article 54).

## QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

### LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

(articles 64 à 76)

31. L'article 64 de la Convention traite du dépôt de la demande de brevet européen. Pour l'application de cette disposition, le Sous-groupe a prévu la façon dont devront procéder les administrations nationales des États contractants auprès desquelles les demandes de brevets européens seront déposées. Elles devront inscrire sur les documents la date de la réception, remettre immédiatement au déposant un récépissé qui devra porter au moins le numéro de la demande et la date de dépôt et envoyer un double de ce récépissé à l'Office européen des brevets. Il en résulte que les administrations nationales joueront en quelque sorte le rôle de «boîte aux lettres» (numéro 2 ad article 64).

32. Les dispositions relatives au dépôt constituent également une partie essentielle du règlement d'exécution. Elles sont provisoirement rattachées à l'article 66 de la Convention, bien que le lecteur non prévenu ait pu s'attendre à les voir rattachées à l'article 72.

Le Sous-groupe a discuté la question de savoir si ces dispositions ne devaient pas être exclues du règlement d'exécution. En partant de l'idée que le Président de l'Office européen des brevets devrait pouvoir les modifier, il a été proposé de transformer les dispositions relatives au dépôt en un texte de «troisième classe» subordonné à la Convention et au règlement d'exécution. Cette proposition aurait correspondu au droit national de plusieurs délégations. Mais le Sous-groupe a convenu qu'il valait mieux élaborer dans un premier projet, repris dans le cadre du règlement d'exécution, ces dispositions qui sont importantes pour l'organisation de la procédure pour les cercles intéressés et pour l'harmonisation avec le PCT. Ces dispositions sont beaucoup plus détaillées que celles de l'Avant-projet de 1964; elles s'inspirent étroitement, quant à l'ordre et au texte, des dispositions du règlement d'exécution du PCT. Cependant le Sous-groupe a décidé, en reprenant les textes du PCT, de ne pas exclure entièrement des améliorations d'ordre rédactionnel.

33. Des revendications dépendantes multiples seront également admises dans les demandes de brevet européen (numéro 3 ad article 66, paragraphe 4). Le Sous-groupe s'est mis d'accord pour reprendre la solution figurant dans le règlement d'exécution du PCT (règle 6.4), mais a décidé de la rédiger plus clairement.

34. L'article 70 de la Convention pose le principe de l'unité de l'invention. Le numéro 1 ad article 70 du

règlement d'exécution en donne une interprétation authentique. Cette disposition correspond entièrement, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, à la règle 13.2 du règlement d'exécution du PCT.

Le numéro 2 ad article 70 stipule clairement qu'une même demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. A la différence de la disposition numéro 1 ad article 70 on n'a créé ici aucune fiction; l'admissibilité de plusieurs revendications de même catégorie dans une même demande dépend toujours de la question de savoir si les diverses revendications concernent une invention unitaire, au sens de l'article 70 de la Convention. L'Office européen des brevets jouit donc d'une faculté d'appréciation.

Cette disposition suit de très près la disposition du règlement d'exécution du PCT (règle 13.3). Les conditions de son application ont toutefois été rendues plus souples.

35. Afin de maintenir dans des limites raisonnables le nombre de revendications dans une demande de brevet européen et de tenir compte de l'importance de travail qu'exige l'examen d'une demande comportant de nombreuses revendications, le Sous-groupe a prévu qu'une taxe spéciale devra être acquittée à partir de la onzième revendication (numéro 1 ad article 71).

## CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

### EXAMEN, DÉLIVRANCE ET PROCÉDURE D'OPPOSITION

(articles 77 à 127)

36. En partant de propositions de l'Institut International des brevets de La Haye, le Sous-groupe a élaboré une disposition relative au contenu de l'avis sur l'état de la technique (numéro 1 ad article 79). Le délai prévu pour l'établissement de l'avis sur l'état de la technique est de trois mois (numéro 2 ad article 79).

37. L'article 85 de la Convention régit la publication de la demande de brevet européen. Le Sous-groupe a été d'avis que l'Office européen des brevets devait être en mesure de tenir compte à tout moment du progrès des techniques de reproduction (par exemple, sous forme de microfilms) et des connaissances nouvelles dans les techniques de documentation pour ce qui concerne la publication des demandes de brevets et des fascicules de brevet européen. En conséquence, le Sous-groupe n'a pas prévu de réglementation détaillée en la matière mais a élaboré une disposition générale habilitant le Président de l'Office européen des brevets à le faire (numéro 1 ad article 85).

38. Les articles 88, 101 et 111 de la Convention déterminent la procédure d'examen, d'opposition et de recours. En s'inspirant d'une disposition du règlement d'exécution relative à la forme et au contenu de la requête en délivrance d'un brevet (numéro 1 ad article 66), le Sous-groupe a prévu une disposition correspondante concernant la requête en examen (numéro 1 ad article 88), l'opposition (numéro 1 ad article 101) et le recours (numéro 1 ad article 111).

Le rejet de ces requêtes et moyens de recours ne doit faire l'objet de dispositions dans le règlement d'exécution que dans la mesure où il n'en est pas déjà traité dans la Convention (cf. articles 78, 105 et 115). Aussi le Sous-groupe s'est-il limité à l'élaboration d'une disposition relative au rejet de la requête en examen (numéro 2 ad article 88) et au rejet de l'opposition (numéro 3 ad article 101).

Une disposition a été rédigée aux termes de laquelle la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office si l'opposant retire son opposition, s'il décède ou devient incapable (numéro 4 ad article 101).

Il convient de mentionner en outre une autre disposition relative à l'opposition, qui prévoit que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte d'arguments qui se fondent sur des documents dont il ne dispose pas et que la partie intéressée ne lui a pas fournis, bien que l'Office européen l'ait invitée à le faire (numéro 2 ad article 101).

39. Lors des discussions relatives à la procédure de recours, les divergences existant entre les procédures nationales ont été mises en évidence, notamment entre les législations qui procèdent du droit romain et celles qui procèdent du droit anglo-saxon. Toutefois, après des discussions approfondies, le Sous-groupe s'est mis d'accord pour reprendre provisoirement sans modifications majeures les dispositions de l'Avant-projet de 1964, elles-mêmes inspirées du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes pour la procédure de recours (numéro 1 ad article 115, paragraphe 2) ainsi que pour la procédure d'examen et d'opposition, en ce qui concerne le déroulement de la procédure orale (numéro 2 ad article 140).

40. D'autre part, afin d'éviter une réglementation trop détaillée, il a été prévu que les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a pris la décision donnant lieu au recours seraient applicables mutatis mutandis à la procédure de recours (numéro 3 ad article 113). Ont toutefois fait l'objet de règles particulières la possibilité de renoncer à participer à la procédure (numéro 2 ad article 113), le traitement des observations des parties (numéro 1 ad article 113) ainsi que le remboursement obligatoire de la taxe de recours dans les deux cas suivants : lorsqu'il y a révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours et que le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (numéro 1 ad article 112).

## HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

### DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

(articles 135 à 156)

41. Je dirais que les dispositions d'exécution concernant la Huitième partie de la Convention constituent la troisième partie essentielle du règlement d'exécution, à côté des dispositions relatives à l'emploi des langues et des dispositions relatives au dépôt. Les articles en cause représentent environ un tiers du règlement d'exé-

cution. Avec les articles correspondants de la Convention, ils tendent à organiser la procédure administrative européenne de telle sorte qu'elle réponde aux nécessités pratiques d'une procédure de délivrance des brevets. Dans ce cas également, le Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes a pu, en partie, servir de modèle. Une réglementation apparemment satisfaisante a pu être parfois obtenue en prévoyant, sur certains points, l'application d'un droit national (numéro 5 ad article 136, numéro 7 ad article 145, numéro 1 ad article 148, paragraphe 3, numéro 2 ad article 148).

42. Les principes en ce qui concerne l'instruction font l'objet de l'article 136 de la Convention. Les sept dispositions réglementaires prévues en la matière ne sauraient, estime le Sous-groupe, préjuger la question de savoir si l'Office européen des brevets peut recueillir des preuves d'office.

La disposition concernant l'audition de témoins et d'experts (numéro 5 ad article 136) ne prévoit pas une formule exclusive du serment, contrairement à l'Avant-projet de 1964. Dans le texte de cette disposition on a volontairement omis de régler la question de savoir si la prestation de serment doit avoir lieu avant ou après les déclarations. Cette question semble réglée de façon différente par le droit national des divers États contractants, et elle peut revêtir une certaine importance dans le cas de poursuites pour faux serment (cf. article 136, paragraphe 5, de la Convention).

La disposition relative à l'indemnisation des témoins et des experts (numéro 6 ad article 136) n'est applicable qu'aux personnes qui comparaissent devant l'Office européen des brevets, mais non à celles qui comparaissent devant les tribunaux de leur domicile (cf. article 136, paragraphe 6, de la Convention).

La disposition relative à la conservation de la preuve (numéro 7 ad article 136) a fait l'objet d'une discussion approfondie au sein du Sous-groupe. Celui-ci estime que cette disposition pouvait constituer un complément important de l'article 87 de la Convention. Pendant la durée de la procédure de délivrance qui pourra être longue, les tiers auront ainsi la possibilité de conserver, en vue de la procédure d'opposition après la délivrance du brevet, les déclarations de témoins qui envisageraient, par exemple, de quitter leur entreprise ou d'émigrer, ou dont l'état de santé donnerait des inquiétudes.

43. L'article 140 de la Convention dispose qu'il est recouru à la procédure orale devant les divisions et les chambres de l'Office européen des brevets sur simple requête d'un tiers participant. Pour éviter que cette disposition libérale ne puisse servir à faire traîner en longueur la procédure, il est prévu dans le règlement d'exécution que la procédure pourra être poursuivie si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale ne se présente pas devant l'Office européen des brevets (numéro 1 ad article 140). En ce qui concerne le déroulement de la procédure orale, cf. le point 39 ci-dessus.

44. Les dispositions relatives au calcul des délais ainsi qu'à leur prolongation (numéros 1 et 2 ad article 141) s'inspirent largement de la règle 80 du règlement d'exécution

du PCT. Toutefois, le présent règlement prévoit, contrairement à celui du PCT, aussi des délais exprimés en semaines.

45. L'article 142 de la Convention a trait à la *restitutio in integrum*. Il a semblé nécessaire de prévoir dans le règlement d'exécution qu'une mention concernant la *restitutio in integrum* sera portée au registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets (numéro 1 ad article 142, paragraphe 2). En effet, l'article 142, paragraphe 6, de la Convention prescrit que toute personne ayant utilisé de bonne foi l'invention pendant la période comprise entre le rejet définitif ou le retrait présumé de la demande de brevet européen et la publication de la *restitutio in integrum* ou ayant fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploitation de l'invention peut poursuivre cette exploitation, à titre gratuit, dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

46. Une série d'articles hétérogènes pour lesquels le Sous-groupe n'a pas trouvé de place plus appropriée ont été rattachés provisoirement à l'article 145 de la Convention.

En ce qui concerne la procédure orale et l'instruction, ces articles comprennent les dispositions relatives à la citation et aux procès-verbaux (numéros 1 et 2 ad article 145). Au sujet des décisions de l'Office européen des brevets, des règles ont été prévues concernant leur forme, leur rectification et les avis indiquant les voies de recours (numéros 3 à 5 ad article 145).

L'avis indiquant les voies de recours a fait l'objet de discussions approfondies. Contrairement à l'Avant-projet de 1964 qui ne comportait sur ce point qu'une disposition non impérative, le Sous-groupe a décidé de rendre obligatoire pour l'Office européen des brevets la délivrance d'un avis indiquant les voies de recours (numéro 5 ad article 145, paragraphe 1). Il estime qu'il est difficile, notamment aux ressortissants des États contractants, qui ne sont pas tenus de se faire représenter, d'avoir une connaissance suffisante de la procédure européenne de délivrance des brevets. Par contre, en ce qui concerne la réglementation des conséquences juridiques d'une omission ou d'une erreur dans l'indication des voies de recours (numéro 5 ad article 145, paragraphe 2), le Sous-groupe a retenu le texte de l'Avant-projet de 1964, selon lequel les parties ne peuvent en aucun cas invoquer la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Une disposition qui peut paraître compliquée au premier abord a été élaborée par le Sous-groupe sur l'interruption de la procédure (numéro 7 ad article 145). Il n'a pas été possible de ne pas aborder à ce propos des questions relatives au droit international privé, au droit de la faillite, au droit relatif à la représentation devant l'Office européen des brevets et au calcul des délais.

Enfin, pour faciliter le déroulement de la procédure de délivrance, la possibilité a été octroyée à l'Office européen des brevets de ne pas tenir compte des documents et preuves qui n'auront pas été produits en temps utile (numéro 8 ad article 145).

47. Pour faire bénéficier l'Office européen des brevets du progrès au développement auquel il est appelé à



contribuer, il a été décidé dans le règlement d'exécution que les décisions et communications à établir sur formulaire pourraient être établies par un ordinateur sans qu'il soit nécessaire qu'elles portent la signature ou l'indication du nom d'un fonctionnaire (numéro 9 ad article 145).

Une autre disposition en vue d'éviter des dépenses administratives inutiles a été arrêtée au sujet de la prescription des droits de l'Office européen des brevets en matière de paiement de taxes. Le délai de prescription est de quatre ans (numéro 10 ad article 145, paragraphe 1). L'importance pratique de cette disposition sera toutefois limitée étant donné que l'Office européen des brevets ne peut procéder à des actes soumis au paiement de taxes sans que celles-ci soient acquittées au préalable que dans les cas dans lesquels le montant de la taxe, au lieu d'être indiqué dans la Convention ou dans le règlement d'exécution, est fixé par le Président de l'Office européen des brevets (article 4 du premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes). Il s'agit, en l'occurrence, par exemple de taxes pour la délivrance ou la fourniture de certificats, copies, photocopies, films et renseignements (article 3, paragraphe 1, du premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes).

48. Finalement, il convient de citer dans ce contexte une disposition visant à éviter un travail qui, aux yeux de l'Office européen des brevets, paraît inutile. La Convention et le règlement d'exécution prévoient une série de cas dans lesquels il y a perte du droit par suite de l'omission d'un acte par un intéressé, le cas le plus important d'une telle perte intervenant automatiquement étant la fiction du retrait de la demande de brevet européen, par exemple lorsque le demandeur n'a pas acquitté en temps voulu la taxe de dépôt (article 69a de la Convention).

Le Sous-groupe a discuté de façon approfondie la question de savoir comment informer l'intéressé qu'une telle perte de droit est intervenue. Il pense avoir trouvé une disposition (numéro 11 ad article 145) qui permette, d'une part, à l'Office européen une économie de travail et qui tienne compte, d'autre part, de l'intérêt de la personne intéressée d'obtenir une décision susceptible de recours. Selon cette disposition, l'Office européen des brevets informe l'intéressé qu'il a constaté que la perte de droit est intervenue, c'est-à-dire, dans l'exemple cité, que l'Office européen des brevets a constaté que la demande de brevet européen est réputée retirée. La communication destinée à être notifiée ne doit pas nécessairement être établie par l'examineur. Si l'intéressé estime que la perte de droit n'est pas intervenue — ce qui sera rarement le cas — l'examineur, s'il ne partage pas l'avis de l'intéressé, prend une décision susceptible de recours.

49. L'article 148 de la Convention traite uniquement du principe de la signification. Les dispositions d'exécution très détaillées (numéros 1 à 12 ad article 148) ont pu être reprises à quelques exceptions près (numéros 2 et 10), et pour l'essentiel sans modification, de l'Avant-projet de 1964. Ainsi, la signification peut être effectuée par l'Office européen des brevets par la poste (numéros 2 à 5 et 7), par remise directe à l'Office européen des brevets (numéro 6) ou par une communication publique

(numéro 8). Les deux premiers types de signification sont également prévus dans le Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes. Pour le cas où l'Office européen des brevets ne pourrait prouver qu'un document a été régulièrement signifié, ou si le document a été signifié sans que les dispositions relatives à la signification aient été observées, ce document est réputé signifié le jour auquel l'Office européen des brevets prouve que le document a été reçu (numéro 12).

Entre deux dispositions relatives à la signification à un mandataire ou à un mandataire commun est insérée une disposition élaborée par le Sous-groupe et qu'il convient particulièrement de mentionner : cette disposition, qui a trait à la désignation d'un représentant commun (numéro 10), ne porte pas en tant que telle sur la signification. Le principe de cette disposition a été emprunté au règlement d'exécution du PCT (règle 4.8, lettre b). Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance d'un brevet européen ne désigne pas de représentant commun, c'est le déposant cité en premier lieu qui est considéré comme le représentant commun. Si la question de la représentation commune de plusieurs personnes se pose seulement au cours de la procédure, le principe du déposant cité en premier lieu doit également être appliqué. Mais, comme il est possible que l'Office européen des brevets soit obligé d'envoyer une signification à un représentant commun avant d'avoir reçu le document désignant la personne habilitée (par exemple, en cas de contrat de cession ou de certificat d'hérédité), la réglementation suivante a été en outre prévue : l'Office européen des brevets peut inviter les personnes concernées à désigner, dans les deux mois, un représentant commun. S'il n'est pas déféré à cette requête, l'Office européen des brevets désigne le représentant commun.

50. L'article 149 traite de la communication du dossier. Les dispositions d'exécution relatives à cet article (numéros 1 à 4 ad article 149) sont également reprises, pour la plupart, de l'Avant-projet de 1964.

Ce dossier peut être également communiqué par les administrations des États contractants; cependant ces administrations ne se verront pas communiquer les originaux, mais des photocopies ou des films (numéro 2 ad article 149, paragraphe 2). Une dérogation à cette règle n'est possible que dans le cadre d'une procédure en instance auprès des tribunaux ou des ministères publics (numéro 2 ad article 62, paragraphe 1).

La question de savoir si — et, le cas échéant, sous quelle forme — sont publiées les indications sur les demandes de brevets européens prévues à l'article 149, paragraphe 6, de la Convention, a été laissée par le Sous-groupe à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets (numéro 4 ad article 149).

51. Le règlement d'exécution prévoit en outre l'habilitation du Président de l'Office européen des brevets, en ce qui concerne le recouvrement des frais et amendes, à renoncer au recouvrement par contrainte des sommes dues, si ces dernières sont minimales ou si le recouvrement est trop aléatoire (numéro 1 ad article 152).

52. Enfin, il convient de mentionner, en liaison avec la représentation devant l'Office européen des brevets, deux dispositions relatives au pouvoir du mandataire (numéros 1 et 2 ad article 155).

La possibilité de déposer des pouvoirs généraux est prévue de façon explicite.

En vue d'alléger le travail de l'Office européen des brevets, le Président est habilité à déterminer dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets la

forme et le contenu des pouvoirs simples déposés par des personnes n'ayant ni leur domicile, ni leur siège sur le territoire des États contractants, ainsi que des pouvoirs généraux (numéro 1 ad article 155).

Au délai prévu dans la Convention (article 154, paragraphe 3, 2ème phrase), délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, pendant lequel les personnes désignées doivent faire connaître à l'Office européen des brevets leur représentant, doit maintenant s'ajouter un nouveau délai de deux mois pour le dépôt du pouvoir (numéro 2 ad article 155).

# RAPPORT

## CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES ÉTABLI PAR M. P. BRÄNDLI

*Vice-directeur du Bureau suisse des brevets  
en sa qualité de Président du Sous-groupe «règlement relatif aux taxes»  
du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale*

### I. INTRODUCTION

Dans sa réunion de septembre 1970, le Groupe de travail I a chargé un Sous-groupe d'élaborer un règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets.

Le Sous-groupe a tenu séance du 8 au 10 décembre 1970, à Luxembourg. Des délégués de tous les pays représentés dans le Groupe de travail I étaient présents, ainsi que des observateurs de l'IIB et de l'OMPI. Le rapporteur assurait la présidence. Un projet de règlement relatif aux taxes, proposé par le Président, constituait la base de la discussion. Un comité s'est chargé de la rédaction; composé de représentants de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Suisse, ce comité fut placé sous la présidence compétente du Dr. Otto BOSSUNG, Regierungsdirektor à l'Office allemand des Brevets.

Le résultat des travaux de cette séance est le premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

### II. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### 1. Généralités

Le Groupe de travail II a élaboré un projet de disposition de la Convention (article 35a, paragraphe 2, lettre c) qui donne au Conseil d'administration la compétence d'arrêter un règlement relatif aux taxes. En application de cette clause de compétence, le règlement relatif aux taxes a été conçu comme exemple d'un arrêté du Conseil d'administration (cf. préambule du règlement relatif aux taxes).

L'article premier du règlement relatif aux taxes établit clairement que ses dispositions ne sont obligatoires que pour la perception des taxes qui doivent être versées à l'Office européen des brevets. Les États contractants ne sont donc pas liés par les dispositions du règlement relatif aux taxes dans la mesure où la Convention ou le règlement d'exécution leur donne le pouvoir de percevoir des taxes.

#### 2. Catalogue des taxes

Le règlement relatif aux taxes fait une distinction entre les taxes qui sont prévues dans la Convention ou dans le règlement d'exécution et celles qui sont fixées par le Président de l'Office européen des brevets.

Les taxes de la première sorte sont énumérées limitativement à l'article 2. Par les deux variantes qui y sont proposées, les recommandations faites par le Groupe de travail IV ont été suivies dans la mesure où elles concernent le montant des taxes. La variante A prend comme point de départ une perception complète de la taxe de recherche. Dans la variante B, cette taxe est réduite de 100 U.C. (Unité de compte), le déficit étant compensé par une majoration des autres taxes perçues en cours de procédure. Dans cette alternative, il faut tenir compte du fait que les demandeurs pour qui une recherche PCT a été faite n'ont normalement pas à payer de taxes de recherche en vertu de l'article 122 de la Convention. Dans le premier Avant-projet du règlement relatif aux taxes, il n'est pas tenu compte de la troisième possibilité avancée par le Groupe de travail IV qui consisterait à réunir en une taxe globale la taxe de recherche et la taxe de dépôt, puisqu'auparavant, diverses dispositions de l'Avant-projet de Convention devraient être modifiées. Pour diverses taxes, le Sous-groupe considère comme inopportun de fixer d'ores et déjà des montants. Il s'agit sans exception de taxes qui n'ont d'importance ni pour le demandeur, ni pour le financement de l'Office européen des brevets.

Les taxes de la deuxième sorte sont celles que le Président de l'Office européen des brevets peut fixer en vertu de l'autorisation prévue à l'article 3 du règlement relatif aux taxes. Bien que les tarifs de vente des publications de l'Office européen des brevets que cite l'article 3, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes ne constituent pas des taxes au sens propre, le Sous-groupe est d'avis qu'il est indiqué d'autoriser, dans le cadre du règlement relatif aux taxes, le Président de l'Office européen des brevets à les fixer.

### 3. Modes de paiement des taxes

Le règlement relatif aux taxes contient diverses prescriptions qui déterminent comment les taxes doivent être payées à l'Office européen des brevets. L'article 5, paragraphe 1, définit limitativement les modes de paiement. Il s'agit de ceux qui sont usuels dans les paiements internationaux. En plus, le Président de l'Office européen des brevets doit être à même d'autoriser d'autres moyens de paiement des taxes pouvant se révéler rationnels pour les intéressés. Cette compétence lui est attribuée par l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes.

### 4. Lieux de paiement et monnaies

Le règlement relatif aux taxes prend pour principe de base un système de paiement centralisé : les taxes seront payées en premier lieu au siège de l'Office européen des brevets, dans la monnaie de l'État où l'Office a son siège. L'Office européen des brevets doit disposer, dans l'État où il a son siège, au moins d'un compte bancaire et d'un compte de chèques postaux. D'un autre côté, il est libre d'entretenir de tels comptes dans les autres États contractants ou même dans des États non contractants. En outre, une délégation a proposé d'obliger l'Office européen des brevets à ouvrir, à la requête d'un État contractant, de tels comptes dans cet État, pour autant que la monnaie de l'État en question puisse être convertie librement dans la monnaie de l'État où l'Office a son siège.

Le règlement relatif aux taxes part, à l'article 6, du principe que les taxes qui sont versées à un compte ou à un bureau de paiement hors de l'État où l'Office a son siège doivent toujours être payées dans la monnaie de l'État en question. Le règlement relatif aux taxes tient compte du fait que, le cas échéant, les agences d'information et de liaison citées à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention pourraient aussi être habilitées à recevoir des paiements.

Selon l'article 6, paragraphe 4, du règlement relatif aux taxes, c'est au Président de l'Office européen des brevets qu'il incombe de convertir dans les autres monnaies entrant en considération les taxes qui doivent être fixées dans l'article 2 dans la monnaie du pays où l'Office a son siège. La conversion doit prendre pour base l'Accord monétaire européen, qui part du principe de la parité dollar (1 dollar = 0,88867088 grammes d'or fin), ou à titre subsidiaire, les statuts du Fonds monétaire international.

### 5. Date du paiement des taxes

L'article 4 du règlement relatif aux taxes règle — dans la mesure du nécessaire — la question de l'exigibilité des taxes. L'article 8 du règlement relatif aux taxes qui fixe la date à laquelle une taxe est réputée payée, est d'une importance particulière. En harmonie avec le principe selon lequel les requêtes adressées à l'Office européen des brevets ne sont réputées présentées que le jour de réception des pièces requises (cf. par exemple, numéro 2 ad article 64 du règlement d'exécution), l'article 8 du règlement relatif aux taxes définit comme date déterminante du paiement le jour de l'encaissement du paiement au siège de l'Office européen des brevets ou

le jour où le paiement est porté au crédit du compte de cet Office. Une autre raison pour laquelle une telle solution apparaît indiquée est que, dans certains cas, la date du versement ou de l'ordre de virement ne résulte pas à l'évidence des pièces parvenues à l'Office européen des brevets ou ne peut être déterminée qu'après de longues recherches. Le Sous-groupe est cependant d'avis qu'il faut apporter, en faveur des personnes qui font les paiements, un adoucissement au principe contenu à l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif aux taxes. La preuve prévue au paragraphe 3, qu'un paiement a été fait au plus tard dix jours avant l'expiration du délai permet d'éviter que la personne qui fait le paiement ne subisse des conséquences juridiques défavorables à la suite d'un retard exceptionnel dans la transmission du paiement dont elle n'est pas responsable.

### 6. Dispositions diverses

Le règlement relatif aux taxes contient pour le reste quelques dispositions de détail.

L'article 7 prescrit les données que doit comporter tout paiement et définit la sanction découlant de l'inobservation de cette règle.

L'article 9, paragraphe 1, pose le principe que seul le versement de la totalité du montant de la taxe a pour effet de respecter le délai de paiement. Cependant, l'Office européen des brevets peut, pour des raisons d'équité, faire abstraction, en faveur de la personne qui fait le paiement, des parties minimales non encore payées de la taxe. Le paragraphe 2 du même article règle, en harmonie avec la règle 15.5 du règlement d'exécution du PCT, le cas du paiement de taxes de désignation insuffisantes, quand plusieurs États contractants ont été désignés.

L'article 10 du règlement relatif aux taxes prévoit un remboursement partiel de la taxe de recherche pour le cas où l'IIB a déjà établi, sous certaines conditions, un rapport sur l'état de la technique pour la même demande. Il incombera à l'accord de travail entre l'Office européen des brevets et l'IIB de fixer les détails complémentaires qui sont nécessaires pour rendre possible le remboursement par l'Office. Il faudra aussi déterminer dans cet accord de travail la proportion du remboursement, de manière que l'article 10 du règlement relatif aux taxes puisse être complété en conséquence. Le Sous-groupe est d'avis que le montant du remboursement ne doit être laissé à l'appréciation, ni de l'IIB, ni de l'Office européen des brevets, afin d'éviter que des décisions susceptibles de recours ne doivent être prises en cette matière. C'est pourquoi l'article 10 du règlement relatif aux taxes prévoit un pourcentage fixe pour le remboursement. Deux délégations ont proposé d'étendre l'application de l'article 10 aux avis documentaires établis non par l'IIB, mais par l'autorité de recherche d'un État contractant en respectant les normes de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Cette question sera examinée ultérieurement.

L'article 11 du règlement relatif aux taxes prévoit une réduction proportionnelle du montant des taxes dans quelques cas. Il s'agit ici d'une simple disposition d'application du numéro 2 ad article 34 du règlement d'exécution.