

BR/GT I/85 d/70

Travaux Préparatoires EPÜ 1973

Hinweis:

Die Dokumente zu den Travaux Préparatoires EPÜ 1973 stellen lediglich ein internes Arbeitsmittel der Direktion Patentrecht im Europäischen Patentamt dar. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumente kann daher nicht übernommen werden.

2000 1000 500 0

1000 500 0

1000 500 0

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 27. November 1970
BR/GT I/85/70

- Sekretariat -

AUFZEICHNUNG DER NIEDERLÄNDISCHEN DELEGATION

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der Anlage einen Vorschlag der niederländischen Delegation zu Artikel 29 des Ersten Vorentwurfs eines Übereinkommens (ergänzende Anwendung des nationalen Rechts auf Rechtsakte).

BR/GT I/85 3/70 lin/EV/ud

Vorschlag der niederländischen Delegation
zu Artikel 29 des Ersten Vorentwurfs eines Übereinkommens
(ergänzende Anwendung des nationalen Rechts auf Rechtsakte)

Dokumentation

- Erster Vorentwurf, Bemerkung zu Artikel 29:

Es wird später geprüft, ob dieser Artikel erforderlich ist und gegebenenfalls, wie er abzufassen ist.

- Vorschlag des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe I (Arbeitsunterlage vom 1. Juli 1970, Seite 5):

Auf Artikel 29 sollte nicht verzichtet werden. Diese Vorschrift geht von der Tatsache aus, dass es für eine Reihe von Fragen, die durch Rechtsgeschäfte über europäische Patentanmeldungen entstehen, unmöglich oder nicht wünschenswert ist, im Ersten Übereinkommen eine abschliessende Regelung zu treffen. Zur Lösung der im Ersten Übereinkommen offenbleibenden Rechtsfragen müssen die nationalen Rechte der Vertragsstaaten herangezogen werden. Dabei soll Artikel 29 die Frage lösen, welches nationale Recht anzuwenden ist.

- Die Arbeitsgruppe I hat die beiden folgenden Fragen gestellt:

1. Ist Artikel 29 ausreichend klar in bezug auf die Fälle, in denen eine europäische Patentanmeldung Gegenstand einer Verpfändung ist, oder daran ein anderes dingliches Recht besteht?
2. Gilt Artikel 29 auch für die Zwangsvollstreckung in die europäische Patentanmeldung?

Vor allem ist die Frage zu prüfen, ob Artikel 29 in das Uebereinkommen aufzunehmen ist.

Zusammenfassung

Der vorgeschlagene Artikel 29 umfasst zwei Absätze. Beide Absätze sind überflüssig; ausserdem ist Absatz 2 nicht wünschenswert.

Artikel 29 Absatz 1

Artikel 29 Absatz 1 lautet wie folgt:

"Soweit nicht dieses Uebereinkommen selbst eine unmittelbare Regelung für Rechtsgeschäfte über europäische Patentanmeldungen enthält, ist das nationale Recht anzuwenden, auf das dieses Uebereinkommen verweist. Fehlt eine solche Verweisung, so ist das Recht anzuwenden, das die Parteien vereinbart haben oder, wenn es sich um ein einseitiges Rechtsgeschäft handelt, das Recht, das derjenige, der dieses Rechtsgeschäft vorgenommen hat, bezeichnet. Ist das anwendbare Recht nicht vereinbart oder bezeichnet worden oder kann eine solche Vereinbarung oder Bezeichnung nach dem Recht des angerufenen Gerichts nicht wirksam getroffen werden, so bestimmt sich das anwendbare Recht nach den Regeln des internationalen Privatrechts, die im Staat des angerufenen Gerichts gelten."

Man geht davon aus, dass die Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit einer europäischen Patentanmeldung dem nationalen Recht des Staates unterliegen, für den die Patentanmeldung gilt. Absatz 1 des Artikels 29 stellt nur eine Einleitung zu dem zweiten Absatz dar; er enthält nur eine Kodifizierung der Regeln des internationalen Privatrechts und führt nichts Neues ein.

Aus diesem Grunde erscheint Artikel 29 Absatz 1 überflüssig; er ist zu streichen.

Artikel 29 Absatz 2

Artikel 29 Absatz 2 lautet wie folgt:

"oweit das internationale Privatrecht auf die *lex rei sitae* verweist, ist das Recht des Vertragsstaates anzuwenden, in dessen Gebiet der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz hat.", usw.

Diese Bestimmung ist dem Vorentwurf eines Uebereinkommens über ein europäisches Patentrecht von 1962/1965 entnommen worden. Dieser Vorentwurf betraf allerdings eine einheitliche europäische Patentanmeldung für alle EWG-Mitgliedstaaten. Wenn das internationale Privatrecht bei einem nationalen Patent und einer nationalen Patentanmeldung auf die "*lex rei sitae*" verweist, so ist es klar, dass es auf das Recht des Staates verweist, der das Patent erteilt hat und bei dem die Anmeldung eingegangen ist. Wenn dagegen das internationale Privatrecht bei einem einheitlichen Patent von sechs Staaten auf die "*lex rei sitae*" verweist, so ist anzugeben, welches Recht anwendbar ist. Bei einem einheitlichen Patent ist die Bestimmung des Artikels 29 Absatz 2 anzunehmen. Nach dem Ersten Vorentwurf eines Uebereinkommens über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens

von 1970 führt das Verfahren jedoch nicht zur Erteilung eines einheitlichen Patents sondern, zur Erteilung einer Reihe von nationalen Patenten. Ganz eindeutig gilt für die Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit diesen nationalen Patenten das betreffende nationale Recht.

Bevor das europäische Patenterteilungsverfahren abgeschlossen ist, gibt es nur eine europäische Patentanmeldung. Das Verfahren führt zur Erteilung einer Reihe von nationalen Patenten. Daraus ergibt sich, dass während des Erteilungsverfahrens in jedem Staat, für den die Anmeldung gilt, ein bedingtes nationales Recht besteht.

Auf dem gleichen Gedanken beruht Artikel 22 des ersten Vorentwurfs für ein Uebereinkommen von 1970. Artikel 22 Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die europäische Patentanmeldung für einen oder mehrere der benannten Staaten übertragen werden oder Gegenstand von Rechten sein kann. Diese Bestimmung geht davon aus, dass aus der europäischen Patentanmeldung in jedem einzelnen der benannten Staaten ein individuelles nationales Recht entsteht. Mit anderen Worten, die Uebertragung für einen oder mehrere Staaten hätte keinen Sinn.

(All dies betrifft nur die privatrechtliche Seite der Patenterteilung. Artikel 22 Absatz 1 Satz 2 bestimmt, dass eine Uebertragung in keinem Fall die Einheit der Anmeldung im Verfahren vor dem europäischen Patentamt beeinträchtigt.)

Daraus ergibt sich, dass durch die europäische Patentanmeldung ein übertragbares Recht entsteht, usw., und zwar in jedem einzelnen der Staaten, für die sie gilt.

Es handelt sich hier jedoch nicht um ein einheitliches Recht, sondern um ein Bündel von nationalen Rechten. Weil es nationale Rechte sind, darf wohl angenommen werden, dass die Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit einer europäischen Patentanmeldung dem betreffenden nationalen Recht unterliegen, d.h. dem Recht des Staates, für den die Anmeldung gilt und in dem das Rechtsgeschäft (Uebertragung, Verpfändung, Vollstreckung) durchgeführt werden soll. Dies entspricht den Vorstellungen auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts, wonach Erfindungspatente und Patentanmeldungen der "lex rei sitae" unterliegen, d.h. dem Recht des Staates, in dem die Patente erteilt oder die Anmeldungen eingereicht worden sind und für den sie also gelten. Demzufolge ist es nicht erforderlich, Artikel 29 Absatz 2 beizubehalten.

Man muss sogar noch weiter gehen: Dieser Absatz ist nicht nur überflüssig, sondern auch nicht wünschenswert.

Artikel 29 Absatz 2 bestimmt: "Soweit das internationale Privatrecht auf die "lex rei sitae" verweist, ist das Recht des Vertragsstaates anzuwenden, in dessen Gebiet der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz hat.", usw.

Ziemlich häufig hat der Anmelder seinen Wohnsitz nicht in dem Staat, in dem das Rechtsgeschäft durchgeführt werden soll. Infolgedessen gelangt man zu anderen Ergebnissen als im Falle der Anwendung der normalen "lex rei sitae". Ausserdem stellen diese Ergebnisse nicht zufrieden. Wenn man zum Beispiel an-

nimmt, dass der Anmelder seinen Wohnsitz im Staat A hat und dass das Rechtsgeschäft in dem Staat B durchgeführt wird, und wenn man ferner annimmt, dass die für das Rechtsgeschäft im Staat A geltenden Regeln vollständig von den Regeln im Staat B abweichen, oder sogar dass das Rechtsgeschäft im Staat A zulässig, im Staat B aber untersagt ist, so wäre nach Artikel 29 Absatz 2 das Recht des Staates A anzuwenden und das Rechtsgeschäft würde im Staat B anerkannt, obwohl es im Staat B untersagt ist.

Aus all dem geht hervor, dass Artikel 29 nicht nur überflüssig ist, sondern dass er auch zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Aus diesen Gründen ist der betreffende Absatz zu streichen.

Ausserdem ergibt sich eine weitere Frage. Im vorstehenden wurde davon ausgegangen, dass ein Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit einer europäischen Patentanmeldung dem nationalen Recht des Staates unterliegt, für den diese Patentanmeldung gilt. Es ergibt sich die Frage, ob dieser Grundsatz kodifiziert und in dem Uebereinkommen festgehalten werden soll.

Es bestehen drei theoretische Möglichkeiten:

1. Man kann der Auffassung sein, dass sich dieser Grundsatz ganz eindeutig aus dem System des Uebereinkommens ergibt, und dass es infolgedessen nicht notwendig ist, ihn ausdrücklich im Uebereinkommen zu kodifizieren. Aus praktischen Gründen ist diese Auffassung nicht haltbar.

2. Im Gegensatz dazu kann man der Auffassung sein, dass der Grundsatz im Uebereinkommen kodifiziert werden muss. Zur Unterstützung dieser Auffassung lässt sich ein anderes Argument anführen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das nationale Recht gilt, so muss man sich die Frage stellen, ob es sich dabei um das nationale Recht für Erfindungspatente oder um das nationale Privatrecht im allgemeinen handelt. Die Rechtsvorschriften verschiedener Staaten über Patente enthalten zum Beispiel besondere Bestimmungen über die Uebertragung einer Patentanmeldung, die von den allgemeinen Bestimmungen des Privatrechts über die Uebertragung von Rechten abweichen. In diesem Falle ergibt sich die Frage, ob die Uebertragung einer europäischen Patentanmeldung den besonderen Vorschriften über die Uebertragung nationaler Patentanmeldungen oder den allgemeinen Bestimmungen des Privatrechts über die Uebertragung von Rechten unterliegt. Es geht hier um eine Frage der Auslegung des nationalen Rechts in den verschiedenen Staaten, was zu Schwierigkeiten führen kann, welche beseitigt werden könnten, wenn in das Uebereinkommen folgende Bestimmung aufgenommen würde: "Das Recht, das in einem Staat für eine gemäss dem nationalen Recht über Erfindungspatente eingereichte Patentanmeldung anwendbar ist, gilt analog für die Uebertragung einer europäischen Patentanmeldung für den betreffenden Staat sowie für die Entstehung eines anderen dinglichen Rechts an einer solchen Patentanmeldung und für die Zwangsvollstreckung in eine solche Patentanmeldung."
3. Die niederländische Delegation zieht eine dritte Möglichkeit vor, wonach das nationale Recht nur für die Uebertragung einer europäischen Patentanmeldung gelten soll (vgl. Nr. 2). Nach dieser dritten Möglichkeit wäre es allerdings nicht möglich, eine Anmeldung zu verpfänden, ein anderes dingliches Recht daran entstehen zu lassen oder eine Zwangsvollstreckung in die Patentanmeldung vorzunehmen, denn solche Rechtsgeschäfte sind selten oder nie er-

forderlich. Infolgedessen ist es nicht notwendig, diese Rechtsgeschäfte in Uebereinkommen zu regeln.

Im Uebereinkommen könnte folgendes bestimmt werden:

"Das Recht, das in einem Staat auf die Uebertragung einer gemäss dem nationalen Patentrecht eingereichten Patentanmeldung anwendbar ist, gilt analog für die Uebertragung einer europäischen Patentanmeldung für den betreffenden Staat.

Eine europäische Patentanmeldung kann nicht Gegenstand einer Verpfändung oder eines anderen dinglichen Rechts oder einer Zwangsvollstreckung sein."

Artikel 23 Absatz 1 des Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens bestimmt, dass die Abtretung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muss und der Unterschrift der Vertragsparteien Bedarf. Darüber hinaus gelten die nationalen Bestimmungen über die Uebertragung der Patentanmeldung. Artikel 23 vereinheitlicht nur teilweise die Vorschriften über die Uebertragung. Artikel 23 muss neben der unter Nummer 3 vorgeschlagenen Bestimmung bestehen bleiben.

Resumee

1. Der erste und der zweite Absatz von Artikel 29 sind überflüssig, der zweite Absatz ist sogar nicht wünschenswert. Aus diesen Gründen ist Artikel 29 zu streichen.
2. In das Uebereinkommen sind die unter Nummer 3 vorgeschlagenen Bestimmungen aufzunehmen. Alle Staaten können die Frage prüfen, ob derartige Bestimmungen wünschenswert sind.
3. Das Vorstehende gilt nicht für eine einheitliche Patentanmeldung.

BR/GT I/85 d/70 (Anlage) lin/EV/ud