

BR/GT I/110 d/71

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.

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATERTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 14. Juli 1971

BR/GT I/110/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Betrifft: Aufzeichnung der schwedischen Delegation betreffend
Artikel 16 des Uebereinkommens

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage eine Aufzeichnung der schwedischen Delegation über
ein Problem im Zusammenhang mit Artikel 16 des Vorentwurfs
eines Uebereinkommens über ein europäisches Patenter-
teilungsverfahren.

BR/GT I/110 d/71 K/bm

FEHLENDES RECHT AUF EIN EUROPÄISCHES PATENT ALS NICHTIGKEITS-
GRUND

Standpunkt der schwedischen Delegation

1. Die Arbeitsgruppe bringt auf Seite 4 des Ersten Vorentwurfs einer Ausführungsordnung in der Bemerkung 1 betreffend die Nummer 1 zu Artikel 16 zum Ausdruck, dass "die Möglichkeit besteht, dass ein europäisches Patent einem Anmelder erteilt wird, dessen Nichtberechtigung festgestellt worden ist".

Die schwedische Delegation hat auf der Tagung der Konferenz vom 20. bis 28. April 1971 Zweifel geäußert, ob der Erste Vorentwurf des Übereinkommens (nachstehend mit VUE abgekürzt) tatsächlich in dieser Weise auszulegen ist. Auf Ersuchen der deutschen Delegation ist die schwedische Delegation gebeten worden, eine schriftliche Erklärung zu unterbreiten und darin im einzelnen darzulegen, wie der VUE sonst ausgelegt werden könnte.

2. Solange die Konferenz den eingangs zitierten Satz nicht in einer ausdrücklichen Entscheidung bestätigt hat, wird davon ausgegangen, dass die Schlussfolgerung der Arbeitsgruppe auf einer Auslegung der derzeitigen Fassung des VUE beruht. Erstens wird deshalb geprüft, ob diese Fassung dem Europäischen Patentamt tatsächlich die Verpflichtung auferlegt, ein Patent einem Nichtberechtigten zu erteilen. Ist dies nicht der Fall, so wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn die Arbeitsgruppe entsprechende Vorschläge unterbreitete. Zweitens werden sodann einige Argumente zugunsten einer Lösung vorgebracht, nach der es demjenigen, dem das Recht auf das europäische Patent zusteht, möglich sein sollte, seine Interessen auf rein defensiver Basis, d.h. ohne Einreichung einer Patentanmeldung, zu verteidigen.

3. In Artikel 15 Absatz 1 heisst es ausdrücklich, dass das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht. In Artikel 96 VUE werden für die Zurückweisung einer Patentanmeldung die Gründe genannt, die ganz allgemein dann gelten, wenn eine Anmeldung den Erfordernissen des Uebereinkommens nicht genügt. Eine Anmeldung, die von einer Person eingereicht wird, die nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, fällt eindeutig unter diese Bestimmung. Ein Patent kann daher grundsätzlich nicht einer Person erteilt werden, die gemäss Artikel 15 hierzu nicht berechtigt ist.
4. Eine andere Frage ist die, inwieweit das Europäische Patentamt verpflichtet sein sollte zu prüfen, ob dem Anmelder das Recht auf das Patent zusteht. Die schwedische Delegation hat erklärt, dass sie im Interesse der Erfinder für eine Lösung eintritt, nach der ein Anmelder, der nicht selbst Erfinder ist, einen Nachweis für die Uebertragung beibringen sollte. Es wurde jedoch zugegeben, dass es für das Europäische Patentamt schwierig wäre, die nationalen Erfordernisse in dieser Hinsicht zu prüfen.
5. Aus diesem Grunde wurde Artikel 15 Absatz 2 angenommen, wonach der Anmelder als berechtigt gilt, "das ... Recht geltend zu machen". Diese Bestimmung kann nur als eine rechtliche Vermutung in diesem Sinne ausgelegt werden. Die Vermutung muss widerlegbar sein, wenn das Gegenteil bewiesen wird. Steht fest, dass der Anmelder nicht berechtigt ist, so kann nach Ansicht der schwedischen Delegation nicht vorgesehen werden, dass das Europäische Patentamt das Patent wissentlich einer Person erteilt, die beispielsweise die Erfindung gestohlen hat. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass sich dies aus dem allgemeinen Grundsatz des ordre public ergibt.

6. Nach Artikel 16 darf das Europäische Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung (einer zuständigen nationalen Behörde) anerkennen, nach der das Recht auf das europäische Patent einer Person zusteht, die nicht der Anmelder ist. Diese Befugnis des Europäischen Patentamts besteht unabhängig davon, ob die Person, der das Recht auf das Patent zusteht, selbst eine europäische Patentanmeldung einreicht oder nicht.
7. Artikel 16 ist notwendig, damit die berechtigte Person die dort erwähnten Rechte ausüben kann. Die Tatsache, dass es in diesem Zusammenhang für zweckmässig gehalten wird, die automatische Erledigung der früheren Anmeldung vorzusehen, darf unseres Erachtens nicht zu dem Umkehrschluss führen, dass das Europäische Patentamt eine Anmeldung aus ähnlichen Gründen nicht zurückweisen darf. Natürlich muss in einem solchen Fall das Europäische Patentamt den Ablauf der in Artikel 16 vorgesehenen Frist abwarten, um der Person, der das Recht auf das Patent zusteht, die Möglichkeit zu geben, eine neue Anmeldung einzureichen, falls sie dies wünscht.
8. In sachlicher Hinsicht bestehen gute Gründe, die Möglichkeit auszuschliessen, dass ein europäisches Patent einem nichtberechtigten Anmelder erteilt wird. Doch möchte die schwedische Delegation - das sei hier erneut betont - nicht die Entscheidung anfechten, dass diese Frage nicht vom Europäischen Patentamt selbst geprüft wird. Das Problem ist auf eine Sachlage begrenzt, bei der dem Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung vorgelegt wird, d.h. auf eine Lage, die derjenigen entspricht, die in Artikel 16 geregelt wird.

9. Der rechtmässige Inhaber der Erfindung - sei es der Erfinder selbst oder eine Person, der das Recht von ihm übertragen wurde - wünscht möglicherweise kein Monopol, sondern möchte lediglich die freie Benutzung der Erfindung sicherstellen. Es bestehen beispielsweise gemeinnützige Forschungsinstitute, die die Gewährung von Forschungsbeihilfen davon abhängig machen, dass die Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Es erscheint nicht richtig, solche Institute zu zwingen, im Widerspruch zu ihrer eigenen Satzung ein europäisches Patent anzumelden oder aber vor den Gerichten der einzelnen europäischen Länder das einem Nichtberechtigten erteilte Patent anzufechten.
10. Auch kann, zum Beispiel im Falle kleiner unabhängiger Erfinder, die Kostenfrage ein triftiger Grund dafür sein, dass kein europäisches Patent gewünscht wird. Unseres Erachtens sollte dem rechtmässigen Inhaber die Möglichkeit eröffnet werden, Kosten zu sparen, wenn er sein Monopol beispielsweise auf ein nationales Patent in seinem eigenen Land beschränken will oder wenn er nur ein defensives Interesse besitzt. Es dürfte wohl kaum zweckmässig sein, ihn zu zwingen, zur Durchsetzung dieses Ziels eine europäische Patentanmeldung einzureichen.
11. Ferner sei bemerkt, dass es einer Person, der das Recht auf ein europäisches Patent nur teilweise zusteht (z.B. im Falle gemeinsamer Erfinder), nicht möglich ist, eine neue Anmeldung in ihrem eigenen Namen einzureichen. Die Möglichkeit, ein Patent widerrufen zu lassen, das unter ihrem Ausschluss erteilt worden ist, ist wohl am meisten geeignet, um ihre Interessen zu schützen.

12. Ganz allgemein dürfte das Fehlen der Möglichkeit, gegen die Erteilung eines europäischen Patents aus Gründen der Nichtberechtigung Einspruch einzulegen, die Position des Erfinders in Verhandlungen mit möglichen Benutzern schwächen.
 13. Aus diesen Gründen erscheint es logisch, zu den in Artikel 101 a aufgeführten Einspruchsgründen den Grund hinzuzufügen, dass durch eine rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden ist, dass dem Anmelder das Recht auf das europäische Patent nicht zusteht.
 14. Nach dem VUE werden auch nationale Gerichte keine Möglichkeit haben, ein europäisches Patent für nichtig zu erklären, das einem Nichtberechtigten erteilt worden ist. So ist in Artikel 133 unter den Nichtigkeitsgründen, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats angewandt werden können, nicht der Grund enthalten, dass einer Person das Recht auf das Patent nicht zusteht. Im nationalen Verfahrensstadium sind jedoch die Argumente für die in Artikel 15 Absatz 2 enthaltene Vermutung nicht gültig. Es ist wohl kaum annehmbar, dass sogar ein nationales Gericht eines Vertragsstaats daran gehindert werden soll, für diesen Staat ein europäische Patent für nichtig zu erklären, das einem Nichtberechtigten erteilt worden ist. Selbst wenn man diesen Standpunkt nicht teilt, sollte man doch klarstellen, dass ein nationales Gericht ein europäisches Patent auf die berechnigte Person übertragen kann, wenn das Recht des betreffenden Vertragsstaats dies vorsieht.
-

