

BR/GT I/114 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
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 13. September 1971
BR/GT I/114/71

- Sekretariat -

AUFZEICHNUNG DER DEUTSCHEN DELEGATION

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der
Anlage Bemerkungen und Vorschläge der deutschen Delegation
zu einigen Rechtsfragen, die in der 8. Sitzung der Arbeits-
gruppe I erörtert werden sollen.

BR/GT I/114 d/71 bm

AUFZEICHNUNG DER DEUTSCHEN DELEGATION
ZUR VORBEREITUNG DER 8. SITZUNG DER
ARBEITSGRUPPE I

A. UEBEREINKOMMEN

- I. Die von der britischen Delegation (Dokument BR/GT I/112/71) aufgezeigten Bedenken gegen die bisherige Fassung des Artikels 15 Absatz 1 Satz 2 könnten durch folgende Neufassung behoben werden:

"Bei Arbeitnehmererfindungen richtet sich das Recht auf das europäische Patent nach den Rechtsgrundsätzen, die nach dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, für Arbeitnehmererfindungen gelten."

Durch diese Fassung wird gleichzeitig klargestellt, dass es bei Arbeitnehmererfindungen für die Entstehung des Rechts auf das europäische Patent allein darauf ankommt, wo der Arbeitnehmer überwiegend tätig war, als er seine Erfindung gemacht hat.

- II. 1. In Artikel 16 sollte zunächst klargestellt werden, dass eine rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts über das Recht auf das europäische Patent Wirkung nur für diejenigen in der europäischen Anmeldung benannten Vertragsstaaten hat, in denen diese Entscheidung entweder ergangen oder anerkannt worden ist. Es sollte eindeutig

zum Ausdruck gebracht werden, dass der nach der rechtskräftigen Entscheidung Berechtigte nur für diese Staaten eine neue Patentanmeldung einreichen kann und dass die frühere Patentanmeldung in diesem Fall auch nur für diese Staaten als zurückgenommen gilt. Für die der EWG angehörigen Vertragsstaaten, für die das europäische Patent nicht aufteilbar sein soll, müsste jedoch ein Vorbehalt aufgenommen werden, der es ermöglicht, den Fall widersprechender Entscheidungen von Gerichten dieser Staaten in dem Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt zu regeln.

2. Nach dem bisherigen Wortlaut des Artikels 16 Satz 1 dürfte diese Bestimmung so auszulegen sein, dass der nach Artikel 15 Absatz 1 Berechtigte, dessen Recht auf das europäische Patent durch eine rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden ist, eine neue Patentanmeldung einreichen muss, wenn er das Recht auf das europäische Patent erlangen will. Eine solche Auslegung würde die dem Berechtigten gegenüber einem nichtberechtigten Anmelder in verschiedenen nationalen Rechtsordnungen eingeräumten Möglichkeiten unbillig einschränken. Es erscheint deshalb erforderlich, die Vertragsstaaten ausdrücklich zu ermächtigen, zu bestimmen, dass der Berechtigte von dem nichtberechtigten Anmelder die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents verlangen kann. Mit der rechtskräftigen Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents sollte der Berechtigte mit Wirkung für die Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, an die Stelle des bisherigen Anmelders treten.
3. Der an der Erlangung des europäischen Patents nicht interessierte Berechtigte sollte ausserdem die Möglichkeit haben zu verhindern, dass das europäische Patent dem nichtberechtigten Anmelder erteilt wird.

4. Es wird daher folgende Neufassung des Artikels 16 vorgeschlagen:

"Artikel 16

Patentanmeldung durch Nichtberechtigte

(1) Ist durch eine rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden, dass das Recht auf das europäische Patent einer in Artikel 15 Absatz 1 bezeichneten Person zusteht, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung für die in der Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, eine neue Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen. Die neue Patentanmeldung gilt als an dem Tag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt gegebenenfalls deren Prioritätsrecht, soweit der Gegenstand der neuen Anmeldung nicht über das hinausgeht, was in der früheren Patentanmeldung beschrieben worden ist. Die frühere europäische Patentanmeldung gilt für die in ihr benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Zeitpunkt der neuen Anmeldung als zurückgenommen, soweit in der neuen Anmeldung diese Staaten benannt worden sind. Sie wird für die in der früheren europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen ist oder anerkannt worden ist, zurückgewiesen, wenn die nach der Entscheidung berechtigte Person dies innerhalb der in Satz 1 genannten Frist beantragt.

(2) Die Vertragsstaaten können bestimmen, dass der nach Artikel 15 Absatz 1 Berechtigte von dem nichtberechtigten Anmelder der europäischen Patentanmeldung die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents verlangen kann. Ist der Anmelder rechtskräftig verurteilt worden, den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents auf den nach Artikel 15 Absatz 1 Berechtigten abzutreten, so tritt der Berechtigte mit Wirkung für die in der Patentanmeldung benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, an die Stelle des bisherigen Anmelders. Artikel 22 Satz 2 und 3 und Artikel 23 Absätze 2 bis 4 sind anzuwenden.

(3) Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die von der Ermächtigung in Artikel 8 Gebrauch gemacht hat, kann Bestimmungen für den Fall widersprechender Entscheidungen, die in diesen Staaten Rechtskraft erlangt haben, treffen.

III.

Zu Artikel 28 a wird vorgeschlagen, die Wörter "sowie auf die Begründung oder den Uebergang eines dinglichen Rechts" zu streichen. Durch die Eintragung der Begründung oder des Uebergangs eines dinglichen Rechts in das europäische Patentregister wird das Europäische Patentamt zusätzlich belastet; soweit die deutsche Delegation dies beurteilen kann, hätte aber eine solche Eintragung keinen Einfluss auf die Entstehung oder den Bestand eines dinglichen Rechts.

IV. Artikel 40

Der bisherige Wortlaut des Artikels 40 Absatz 2 lässt nicht eindeutig erkennen, welches Recht anwendbar sein soll, wenn nicht festgestellt werden kann, ob ein durch Bedienstete des Europäischen Patentamts verursachter Schaden im Europäischen Patentamt selbst oder bei einer in Artikel 33 Absatz 2 vorgesehenen Dienststelle entstanden ist. Es wird daher zur Klarstellung folgende Fassung des Artikels 40 Absatz 2 vorgeschlagen:

"... seinen Sitz hat, es sei denn, dass der Schaden durch Bedienstete verursacht worden ist, die einer in Artikel 33 Absatz 2 vorgesehenen Dienststelle angehören; in diesem Fall ist das Recht des Vertragsstaats anzuwenden, in dem sich diese Dienststelle befindet."

V. Artikel 136:

1. Die bisherigen Vorschriften des Uebereinkommens und der Ausführungsordnung über die Beweisaufnahme sind lückenhaft. Insbesondere fehlen Bestimmungen über das Verweigerungsrecht der Zeugen und Sachverständigen sowie die vorherige Belehrung über das Verweigerungsrecht. Offen sind ferner materiell-strafrechtliche Fragen, wie die der Strafbarkeit einer un-
eidlich falschen Aussage sowie verschiedene mit der Strafverfolgung zusammenhängende Probleme. Aber auch die bisherige Konzeption einer Erscheinungspflicht der Zeugen und Sachverständigen vor dem Europäischen Patentamt befriedigt nicht, weil damit angesichts der unter Umständen grossen Entfernungen des Wohnsitzes der Zeugen und Sachverständigen

von dem Sitz des Europäischen Patentamts unbeteiligten Dritten Opfer auferlegt werden, die nicht zumutbar sind.

Wegen der aufgezeigten Schwierigkeiten wird eine Regelung nach folgenden Grundsätzen zur Erörterung gestellt:

- a) Beteiligte werden grundsätzlich vor dem Europäischen Patentamt vernommen.
- b) Zeugen und Sachverständige können verlangen, dass sie durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden. An der Vernehmung kann ein Mitglied der ersuchenden Stelle des Europäischen Patentamts teilnehmen, das berechtigt ist, Fragen an den Zeugen oder Sachverständigen zu richten.
- c) Eide werden nur von den Gerichten des Wohnsitzes der Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen (auf Ersuchen des Europäischen Patentamts) abgenommen.
- d) Das Europäische Patentamt kann auch Zeugen und Sachverständige zur Vernehmung vor das Europäische Patentamt laden. In der Ladung ist jedoch auf folgendes hinzuweisen:
 - aa) auf die Möglichkeit nach Buchstabe b
 - bb) dass die vor dem Europäischen Patentamt gemachte Aussage gegebenenfalls auf Ersuchen des Europäischen Patentamts vor dem Zivilgericht des Wohnsitzes zu beeidigen ist;
 - cc) dass im Falle der Verweigerung der Aussage vor dem Europäischen Patentamt kein Entschädigungsanspruch besteht (Ausführungsordnung zu Artikel 136 Nr. 6).

Werden diese Grundsätze angenommen, müssten folgende Bestimmungen geändert werden: Artikel 136 Absätze 3, 4 bis 6; Ausführungsordnung zu Artikel 136 Nr. 3, Nr. 4 Absatz 2 Buchstabe c, Nr. 5 und Nr. 6.

2. Artikel 136 Absatz 1:

Mit der britischen Delegation sind wir der Auffassung, dass das Europäische Patentamt berechtigt sein sollte, auch von Amts wegen Beweis zu erheben. Ausserdem sollte klargestellt werden, dass der Beweismittelkatalog des Absatzes 1 nicht erschöpfend ist. Ferner erscheint es geboten, Absatz 1 Buchstabe a deutlicher zu fassen, damit herausgestellt wird, dass der Beweis nicht durch das Erscheinen sondern durch die Vernehmung der Beteiligten angetreten wird. Schliesslich ist es zweckmässig, den Beweismittelkatalog durch die Aufnahme der eidesstattlichen Versicherung zu erweitern, da es sich insoweit um ein häufig benutztes Beweismittel handelt.

Es wird daher folgende Neufassung des Absatzes 1 vorgeschlagen:

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

- a) Vernehmung der Beteiligten
- b) bis e) wie bisher,
- f) Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung."

VI. Artikel 142

Nach Nr. 5 Absatz 2 zu Artikel 145 der Ausführungsordnung können die Beteiligten aus einer unterbliebenen oder fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten. Diese Bestimmung ist für die deutsche Delegation aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht annehmbar. Abgesehen von rechtsstaatlichen Bedenken wird nach deutscher Auffassung auch

der Grundsatz der Chancengleichheit verletzt, da Entscheidungen des Europäischen Patentamts überwiegend mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen sein werden, so dass ein Teil der Anmelder aufgrund der Belehrung seine Rechte rechtzeitig wahren kann, während einigen wenigen Anmeldern diese Möglichkeit mangels ausreichender Belehrung genommen wird. Um den Betroffenen nicht schlechter zu stellen als alle übrigen Empfänger von Entscheidungen des Europäischen Patentamts erscheint es der deutschen Delegation daher zwingend geboten, entweder in Absatz 2 der Nr. 5 zu Artikel 145 der Ausführungsordnung eine Sanktion vorzusehen oder aber den Anwendungsbereich des Artikels 142 zu erweitern.

Es wird vorgeschlagen, in Artikel 142 nach Absatz 1 folgenden Absatz 1 a einzufügen:

"(1a) Ein Fall höherer Gewalt liegt auch vor, wenn eine Entscheidung des Europäischen Patentamts, gegen die eine Beschwerde statthaft ist, keine Rechtsmittelbelehrung oder eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung enthält."

VII. Artikel 167

Absatz 2 dieser Vorschrift begründet die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs für Streitigkeiten nach Absatz 1. Die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs wären aber für die Bundesrepublik Deutschland nicht bindend, da für sie als Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen Artikel 94 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen nicht gilt. Es wird daher vorgeschlagen, Absatz 2 wie folgt zu fassen:

"... zu erheben ist, dem Internationalen Gerichtshof zur bindenden Entscheidung vorzulegen."

B. AUSFUEHRUNGSORDNUNG

I. Nr. 6 zu Artikel 136:

Absatz 3 könnte im Sinne einer Einschränkung von Absatz 1 und 2 verstanden werden. Es wird daher vorgeschlagen, in Absatz 3 das Wort "Voraussetzungen" durch "Einzelheiten" zu ersetzen.

II. Nr. 2 zu Artikel 145:

Es erscheint zweckmässig, in Absatz 1 vorzusehen, dass auch das Ergebnis einer Augenscheinseinnahme festgehalten wird. Dies könnte dadurch geschehen, dass in Absatz 1 an die Wörter "oder Beteiligten" die Wörter "sowie das Ergebnis der Augenscheinseinnahme enthalten soll" angefügt werden.

III. Nr. 7 zu Artikel 145:

1. Es wird angeregt, eine kurzfristige Unterbrechung des Verfahrens auch in den Fällen des Todes des berufsmässigen Vertreters, zumindest bei notwendiger Vertretung, vorzusehen, um zu verhindern, dass Fristen ablaufen, ohne dass der Patentanmelder oder Patentinhaber in der Lage war, seine Interessen sachgerecht zu vertreten.
2. Ausserdem wird angeregt, in Absatz 1 Buchstabe b die Notwendigkeit der Wörter "oder im Fall der Eröffnung eines anderen gerichtlichen Verfahrens, das der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger aus

seinem Vermögen dient" zu prüfen. Nach deutschem Recht gibt es neben dem Konkurs kein derartiges gerichtliches Verfahren. Zugleich müssten in Absatz 2 die Wörter "oder das andere gerichtliche Verfahren" gestrichen werden.

IV. Nr. 9 zu Artikel 145:

Um dem Europäischen Patentamt die Möglichkeit zu geben, das Verfahren weitgehend zu rationalisieren, erscheint es notwendig, auf die Unterschrift des zuständigen Beamten zu verzichten. Innerdienstlich wird zwar jede Verfügung von dem zuständigen Beamten abgezeichnet worden. Es reicht jedoch aus, wenn der Empfänger aufgrund des Briefkopfes oder Formulars und der Namenswiedergabe des zuständigen Beamten erkennt, dass es sich um einen Bescheid oder eine Mitteilung des Europäischen Patentamts handelt. Es wird daher vorgeschlagen, die Worte "der Unterschrift und" im ersten und zweiten Satz zu streichen.

V. Nr. 10 zu Artikel 145:

1. Die Vorschriften über die Verjährung sind lückenhaft. So fehlen beispielsweise Regelungen über die Wirkung (Leistungsverweigerungsrecht aufgrund einer Einrede oder Erlöschen des Anspruchs?) und über die Hemmung der Verjährung (wie etwa bei Verhinderung der Rechtsverfolgung durch höhere Gewalt). Eine Regelung der noch offenen Fragen ist erforderlich, da eine ergänzende Heranziehung der in den Vertragsstaaten bestehenden allgemeinen Grundsätze über die Verjährung bisher nicht möglich ist. Artikel 145 gilt nur für die Heranziehung allgemeiner Verfahrensgrundsätze, während die Vorschriften über die Verjährung nach deutscher Auf-

fassung materielles Recht betreffen. Zweckmässigerweise sollten jedoch die offenen Fragen der Verjährung nicht im Uebereinkommen oder in der Ausführungsordnung im einzelnen geregelt werden. Es würde genügen, Artikel 145 für entsprechend anwendbar zu erklären.

2. Die Verjährungsfrist von 6 Jahren ist für titulierte Forderungen zu kurz bemessen, insbesondere wenn der Schuld-
titel erst kurz vor Ablauf der Sechsjahresfrist erlangt worden ist.
3. Es wird daher folgende Neufassung des Absatzes 3 und folgender neuer Absatz 4 vorgeschlagen:

"(3) Die Verjährung wird im Falle des Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und im Falle des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs oder durch eine Klage unterbrochen. Sie wird mit der Unterbrechung erneut in Lauf gesetzt; sie endet spätestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat, es sei denn, dass der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die Verjährung frühestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.

(4) Artikel 145 findet entsprechende Anwendung."

4. Im übrigen wird noch zu prüfen sein, ob die Bestimmungen über die Verjährung in der Ausführungsordnung bleiben oder in das Uebereinkommen übernommen werden sollen.

