

# **BR/GT I/125 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

---

Luxemburg, den 12. Oktober 1971  
BR/GT I/125/71

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Die Delegationen der Arbeitsgruppe I erhalten in der Anlage eine von der französischen Delegation am 12. Oktober 1971 übermittelte Aufzeichnung betreffend den Ausschluss des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit solange beim Europäischen Patentamt ein Einspruchsverfahren eingeleitet werden kann und solange dieses Verfahren anhängig ist.

---

BR/GT I/125 d/71 bm

AUFZEICHNUNG DER FRANZOESISCHEN DELEGATION

Ausschluss des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit solange  
beim Europäischen Patentamt ein Einspruchsverfahren eingelei-  
tet werden kann und solange dieses Verfahren anhängig ist.

Bezugsdokumente:

- Arbeitsunterlage R/1316/71 (ECO 131) (BC 20)
  - Seite 31 - betreffend die Sitzung der Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent" vom 10. bis 18. Juni 1971 in Brüssel;
- Arbeitsunterlage R/351/71 (ECO 41) (BC 4) vom 8. März 1971 zur Aenderung und Ergänzung des Ersten Vorentwurfs eines Uebereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, vorgelegt vom Vorsitzenden der Sachverständigen-  
gruppe "Gemeinschaftspatent".

Auf Vorschlag des Vorsitzenden der Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent" ist die französische Delegation am 10. Juni 1971 beauftragt worden, der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz eine Studie über das eingangs genannte Problem zu unterbreiten.

Die Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent" hat nämlich auf Vorschlag ihres Vorsitzenden für das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt einen neuen Artikel 59 a folgenden Wortlauts angenommen:

Artikel 59 a

"Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren gegen die Erteilung des Patents beim Europäischen Patentamt anhängig ist oder ein Einspruch noch eingelegt werden kann."

Der Vorsitzende hat zu diesem Text insbesondere die beiden folgenden Bemerkungen gemacht:

- Wird der neue Artikel 59 a nicht angenommen und bleibt der Wortlaut des Ersten Vorentwurfs des Zweiten Übereinkommens unverändert, so können im Europäischen Patentamt zwei gleichartige Verfahren nebeneinanderlaufen.
- Wird ferner während eines Einspruchsverfahrens oder während der für die Einleitung eines solchen Verfahrens vorgesehenen Frist einfach festgestellt, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit unzulässig ist, so können sich daraus für den Dritten, der vom Patentinhaber wegen Patentverletzung belangt wird, folgende Konsequenzen ergeben:

a) Der vermeintliche Patentverletzer ist vom Einspruchsverfahren ausgeschlossen, wenn er erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vom Patentinhaber verklagt wird;

b) während eines vor dem Europäischen Patentamt anhängigen Einspruchsverfahrens kann der vermeintliche Patentverletzer vor dem Europäischen Patentamt keinen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit stellen.

Die Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent" hat sich den Bedenken angeschlossen, die ihr Vorsitzender in diesen Bemerkungen zum Ausdruck gebracht hat, und dessen Schlussfolgerungen gebilligt; sie hat sich dafür ausgesprochen, dem vermeintlichen Patentverletzer die Möglichkeit zu eröffnen, in das vor dem Europäischen Patentamt anhängige Einspruchsverfahren zu intervenieren, und eine entsprechende Änderung des Ersten Übereinkommens befürwortet.

Falls eine Intervention in das Verfahren nicht zugelassen werden sollte, so hat die Sachverständigengruppe beschlossen, dass dem vermeintlichen Patentverletzer im Zweiten Übereinkommen die Möglichkeit zuerkannt werden sollte, selbst dann einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zu stellen, wenn ein Einspruchsverfahren bereits anhängig ist. In diesem Fall müsste der neue Artikel 59 a geändert werden.

o

o

o

1. Wird die im neuen Artikel 59 a des Zweiten Übereinkommens enthaltene Bestimmung abgelehnt oder deren Fassung dahingehend geändert, dass der vermeintliche Patentverletzer - abweichend von dem aufgestellten Grundsatz - ermächtigt wird, während eines Einspruchsverfahrens eine Nichtigkeits-

klage zu erheben, so würde dies bedeuten, dass in beiden Fällen im Uebereinkommen Bestimmungen bestehen blieben, die es ermöglichen würden, vor den Instanzen des Europäischen Patentamts gleichlaufend Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren durchzuführen.

Hierbei handelt es sich um zwei Verfahren, die - mit Ausnahme des in Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe d des Zweiten Uebereinkommens vorgesehenen Falles der Nichtigkeitserklärung, der in der vorliegenden Studie nicht zu berücksichtigen ist - auf identischen Gründen beruhen (vgl. Artikel 101 a des Ersten Uebereinkommens hinsichtlich der Einspruchsgründe; vgl. Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben a, b und c des Zweiten Uebereinkommens hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe des Gemeinschaftspatents).

Ferner soll mit dem Einspruchsverfahren und der Nichtigkeitsklage, die beide ein und dasselbe Gemeinschaftspatent betreffen, der Widerruf und die Nichtigkeitserklärung (ganz oder teilweise) dieses Titels erreicht werden; es handelt sich also um zwei Sanktionen mit identischen Konsequenzen (vgl. Artikel 105 a des Ersten Uebereinkommens und Artikel 58 des Zweiten Uebereinkommens).

Ausserdem sind ausschliesslich die Einspruchs- und Nichtigkeitsinstanzen des Europäischen Patentamts dafür zuständig, über das Einspruchsverfahren und den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents zu befinden.

Es wird ganz allgemein anerkannt, dass es im Interesse einer guten Rechtspflege geboten ist, jede Gefahr eines Widerspruchs zwischen Gerichtsurteilen auszuschliessen; aus diesem Grund sollten verschiedene Instanzen nicht mit zusammenhängenden oder gar identischen Anträgen befasst werden; diese unterschiedlichen Verfahren sollten vielmehr vor ein und dasselbe Gericht gebracht werden.

Die gleichlaufende Durchführung vor dem Europäischen Patentamt von zwei Verfahren, die die bereits aufgezeigten identischen Merkmale aufweisen, würde im Falle gegensätzlicher Entscheidungen sowohl für die Beteiligten und die Dritten als auch für das Europäische Patentamt zu sehr ernststen Nachteilen führen.

Erklärt nämlich die Nichtigkeitsabteilung das Patent für nichtig und weist die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück, so wären die Konfusion und die Rechtsunsicherheit für die Beteiligten und die Dritten unerträglich, da die Gültigkeit des Patents dann Gegenstand widersprüchlicher Beurteilungen und Entscheidungen wäre.

Dabei wäre es gleichgültig, ob das Vorbringen der Beteiligten zur Unterstützung ihrer getrennten Anträge identisch oder unterschiedlich ist. Die Gefahr gegensätzlicher Entscheidungen würde auch dann mit ihren ernststen Folgen bestehen, wenn die beiden Verfahren nicht auf dieselben Gründe gestützt würden und wenn in den beiden Fällen nicht das gleiche Vorbringen benutzt würde. Die Einspruchsabteilung und die Nichtigkeitsabteilung, die mit dem Verfahren befasst sind, würden nämlich sicherlich von der Befugnis Gebrauch machen, die ihnen das Uebereinkommen einräumt, und ihre Prüfung im Rahmen der Verfahren über die Anträge und das Vorbringen der Beteiligten hinaus ausdehnen (vgl. Artikel 101 b Absatz 1 des Ersten Uebereinkommens; Artikel 62 Absatz 1 des Zweiten Uebereinkommens). Dabei würden sie alle Gründe und das gesamte mögliche Vorbringen im Hinblick auf den Widerruf und die Nichtigkeitserklärung des betreffenden Patents in ihrer Prüfung und in ihrer Entscheidung berücksichtigen. Hierdurch würde der Unterschied zwischen den beiden Verfahren verschwinden, der möglicherweise zunächst hinsichtlich der Gründe und des Vorbringens der Beteiligten besteht.

Was das Europäische Patentamt anbelangt, dessen Instanzen mit den Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren befasst sind, so würde sein Ansehen ernstlich Schaden nehmen, wenn es über die Beurteilung der Tatbestände oder gar über die Anwendung von Uebereinkommensbestimmungen zwischen den beiden nebeneinander arbeitenden Instanzen zu bedauerlichen gegensätzlichen Standpunkten kommt und gegensätzliche Entscheidungen ergehen.

Die gleichlaufende Durchführung der Einspruchs- und der Nichtigkeitsverfahren ist somit auf jeden Fall mit ernststen Nachteilen verbunden und sollte folglich fallengelassen werden.

2. Es darf jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass der Inhaber des europäischen Patents das grösste Interesse daran hat, dass so rasch wie möglich über die Gültigkeit seines Patents entschieden wird, damit er es baldmöglichst etwaigen Verletzern entgegenhalten und die Erfindung benutzen kann, für die er möglicherweise sowohl im Hinblick auf die Erlangung seines Schutzes als auch hinsichtlich seiner Verwertung erhebliche Mittel eingesetzt hat.

Der vermeintliche Patentverletzer ist seinerseits gleichfalls daran interessiert, unverzüglich die Ungültigkeitserklärung des ihm entgegengehaltenen Patents zu erwirken, indem er sich der Mittel bedient, die er besitzt und für entscheidend hält. Hierdurch ist es ihm möglich, die Verletzungsklage zu vereiteln, ehe sie zum Erfolg oder zu einer Entscheidung geführt hat, durch die ihm grösster ideeller und materieller Schaden zugefügt wird.

Schliesslich ist es für Dritte und für das Europäische Patentamt von offensichtlichem Vorteil, über die Gültigkeit oder die Ungültigkeit des Patents schnellstens und endgültig im klaren zu sein.

Die Annahme des Grundsatzes, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit, den der vermeintliche Patentverletzer während der Einspruchsfrist oder während eines Einspruchsverfahrens stellt, einfach unzulässig ist, versetzt den Patentverletzer, wie der Vorsitzende der Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent" bemerkt hat, in eine missliche Lage: Er ist entweder vom Einspruchsverfahren ausgeschlossen, wenn er erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vom Patentinhaber verklagt wurde, oder es wird ihm die Möglichkeit genommen, einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zu stellen, weil ein Einspruchsverfahren anhängig ist.

In diesen beiden Situationen hat der vermeintliche Patentverletzer keine andere Möglichkeit als entweder nach Ablauf der Einspruchsfrist (wenn kein Einspruch eingelegt worden ist) oder nachdem eine endgültige Entscheidung über den Einspruch ergangen ist, einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zu stellen: In beiden Fällen tritt eine missliche Verzögerung der Fristen ein, die erforderlich sind, um die Gültigkeit oder die Ungültigkeit des betreffenden Patents endgültig festzustellen.

Unter diesen Umständen ist es wohl aufgrund der damit verbundenen langen Fristen nicht zweckmässig, eine Bestimmung anzunehmen, durch die in irgendeiner Weise vorgesehen würde, dass die Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nur nacheinander eingeleitet werden können. Ausserdem ist hinzuzufügen, dass die zeitliche Aufeinanderfolge der beiden Verfahren die Gefahr eines krassen und sehr bedauerlichen Widerspruchs zwischen den aufeinanderfolgenden Entscheidungen der befassen Stellen nicht beseitigt.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass der Artikel 75 des Zweiten Uebereinkommens für den vermeintlichen Patentverletzer keinen Ausweg bietet. Dieser Artikel ermöglicht es dem nationalen Gericht, das mit einer Klage wegen Verletzung eines Gemeinschaftspatents befasst ist, das Verletzungsverfahren unter bestimmten Bedingungen auszusetzen, und insbesondere dann, wenn der Beklagte - der vermeintliche Patentverletzer - gegen dasselbe Gemeinschaftspatent Einspruch eingelegt hat. Dieser Artikel 75 kann hier aber keine Anwendung finden, weil der vermeintliche Patentverletzer in dem Fall, dass er nach Ablauf der Einspruchsfrist wegen Patentverletzung belangt wird, bei der derzeitigen Fassung der Texte an einem anhängigen Einspruchsverfahren nicht teilnehmen und darin die Widerrufsgründe, über die er verfügt, nicht geltend machen kann.

3. Aus vorstehenden Ueberlegungen ergibt sich folglich, dass zur Zufriedenstellung aller Interessen und zur Vermeidung aller möglichen Ursachen von Schwierigkeiten die Lösung angenommen werden sollte, dass - wie es in dem neuen Artikel 59 a des Zweiten Uebereinkommens zum Ausdruck kommt - die Unzulässigkeit als Grundsatz gilt, dass der vermeintliche Patentverletzer aber auch ermächtigt wird, in dem anhängigen Einspruchsverfahren zu intervenieren, um die Widerrufsgründe vorbringen zu können, über die er möglicherweise verfügt.

Anhand dieser Lösung kann der vermeintliche Patentverletzer innerhalb kürzester Frist den Widerruf des ihm entgegeng gehaltenen Patents bewirken. Gegensätzliche Entscheidungen sind dann natürlich ausgeschlossen, weil eine einzige Instanz mit derselben Entscheidung über das Hauptverfahren des Einspruchs und über die damit verbundene Intervention zu befinden hat. Ueber die Gültigkeit und die Existenz des betreffenden Patents ist dann keinerlei Unklarheit zu befürchten.

In rechtlicher Hinsicht ist gegen eine solche Intervention eine Kritik nicht möglich: Der vermeintliche Patentverletzer weist ein eigenes Interesse und ein eigenes Recht nach, die ihm ein Vorgehen im Wege einer autonomen Klage ermöglicht hätten; er verfolgt ein Ziel, das mit der Streitsache identisch ist, der er sich anschliesst, nämlich den Widerruf des Patents.

Es sei bemerkt, dass keine Aenderung der derzeitigen Uebereinkommenstexte für den Zeitraum vorgesehen zu werden braucht, während dem die für die Einleitung des Einspruchsverfahrens vorgesehene Frist läuft, da der vermeintliche Patentverletzer in dieser Zeit selbst Einspruch einlegen kann.

o

o

o

Falls die Intervention in ein Einspruchsverfahren gebilligt wird, müssen die neu vorzusehenden Bestimmungen natürlich in das Erste Uebereinkommen und, soweit erforderlich, in dessen Ausführungsordnung aufgenommen werden. Zu diesem Zweck werden folgende Texte vorgeschlagen:

I. UEBEREINKOMMEN

Artikel 106 (neu)

Intervention des vermeintlichen Patentverletzers  
in das vor dem Europäischen Patentamt anhängige  
Einspruchsverfahren

(1) Der Dritte, der dem Europäischen Patentamt nachweist, dass der Inhaber des von ihm erteilten Patents gegen ihn eine Verletzungsklage erhoben hat, kann in einem Einspruchsverfahren gegen denselben Titel, das vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist, intervenieren, sofern er die in Artikel 101 Absatz 1 vorgesehene Gebühr entrichtet. Der Interventionsantrag, der an die mit dem Einspruch befasste Stelle zu richten ist, ist zu begründen, muss das Vorbringen und die Anträge des Intervenierenden enthalten und muss von einer Abschrift der Beweisstücke begleitet sein.

(2) Die Einspruchsabteilung befindet über die Intervention in der in Artikel 105 vorgesehenen Entscheidung und unter den in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen.

(3) Die Artikel 101 Absätze 2 und 3, 101 a, 101 b, 102 und 103 sind auf das Interventionsverfahren anzuwenden.

## II. AUSFUEHRUNGSORDNUNG

### Zu Artikel 101

#### Nummer 5 (neu)

Intervention des vermeintlichen Patentverletzers  
in das vor dem Europäischen Patentamt anhängige  
Einspruchsverfahren

Die Artikel ... (Nummern 1, 2, 3, 4 und 5 zu Artikel 101)  
sind, soweit erforderlich, auf das Verletzungsverfahren anzuwenden,  
das ein Dritter gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden ist,  
in bezug auf das Einspruchsverfahren eingeleitet hat, das vor dem  
Europäischen Patentamt gegen das europäische Patent anhängig ist,  
dessen Verletzung er beschuldigt wird.

---