

# **BR/GT I/142 d/72**

## **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 11 février 1972

BR/GT I/142/72

- Sekretariat -

UEBERMITTLUNGSVERMERK

Betrifft: Vorschläge für den Entwurf eines Protokolls über die  
Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf  
Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungs-  
protokoll)

Verfasser: Deutsche Delegation

---

BR/GT I/142 d/72 ST/bm



Vorschläge der deutschen Delegation für den Entwurf  
eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen  
über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents  
(Anerkennungsprotokoll)

I.

1. Die Arbeitsgruppe I hat in ihrer Sitzung vom 22. bis 26. November 1971 eine Unterarbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines besonderen Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen eingesetzt. Durch dieses Protokoll soll erreicht werden, dass die Entscheidung insbesondere eines Gerichts eines Vertragsstaats für die Dauer des Erteilungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt über die bereits bestehenden bi- und multilateralen Übereinkommen hinaus von allen in einer europäischen Patentanmeldung benannten Staaten anerkannt wird.

Die deutsche Delegation hat sich bereit erklärt, der Unterarbeitsgruppe Vorschläge für eine solches Protokoll zu unterbreiten (vgl. Dok. BR/144/71 Ziffern 44 und 45).

2. Die deutsche Delegation ist bei der Ausarbeitung des unter II vorgelegten Vorschlags von folgenden Erwägungen ausgegangen:

- a) Das Ziel der Arbeiten sollte sein, das Protokoll so auszugestalten, dass möglichst alle Staaten des Übereinkommens auch dem Protokoll angehören. Durch das Protokoll sollte daher nur insoweit in das nationale Recht der Vertragsstaaten eingegriffen werden, als dies unumgäng-

lich ist, um das Erfinderrecht des nach Artikel 15 Absatz 1 des Uebereinkommens Berechtigten während des Erteilungsverfahrens leichter als bisher in Artikel 16 des Uebereinkommens vorgesehen, durchzusetzen.

- b) Die Anerkennung von Entscheidungen eines Gerichts eines nicht dem Uebereinkommen angehörenden Staats erscheint angesichts der Vielzahl der in Betracht kommenden Staaten mit teilweise unüberschaubarer Rechtsprechung ihrer Gerichte nicht sachgerecht. Es ist zu befürchten, dass dadurch der Beitritt der Staaten des Uebereinkommens zu dem Protokoll in Frage gestellt wird.
- c) Nach Artikel 15 Absatz 2 des Uebereinkommens gilt der Anmelder im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Dem Anmelder wird damit ein öffentlich-rechtlicher formeller Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents eingeräumt. Artikel 16 des Uebereinkommens regelt den Fall, dass die materielle Berechtigung nach Artikel 15 Absatz 1 des Uebereinkommens und der formelle Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents im Einzelfall auseinanderfallen. Der nach Artikel 15 Abs. 1 des Uebereinkommens Berechtigte ist gezwungen, gegen den materiell nicht berechtigten Anmelder eine sogenannte Leistungsklage zu erheben, um den formellen Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zu erhalten und als Anmelder in das europäische Patentregister eingetragen zu werden. Dieses Ziel kann durch eine Feststellungsklage nicht erreicht werden, da zumindest nach dem Prozessrecht mehrerer kontinental-europäischer Vertragsstaaten die Uebertragung von Ansprüchen jedweder Art nur durch ein Urteil erfolgen kann, das auf

eine Leistungsklage ergeht. Es wird daher vorgeschlagen, das Protokoll auf die Fälle der Anerkennung von Entscheidungen zu beschränken, durch die dem Berechtigten der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zuerkannt wird.

Bei dieser Gelegenheit sollte die bisherige Fassung von Artikel 16 des Übereinkommens überprüft werden, um den Anwendungsbereich dieses Artikels mit dem des Protokolls in Einklang zu bringen. Unter IV wird eine Neufassung des Artikels 16 des Übereinkommens vorgeschlagen. Diese Harmonisierung erscheint auch erforderlich, um Artikel 16 mit Artikel 23 des Übereinkommens abzustimmen. Denn nach der bisherigen Fassung des Artikels 16 des Übereinkommens würden auch Feststellungsurteile ausreichen, um dem wahren Berechtigten die in Artikel 16 vorgesehenen Rechte zu gewähren. Der Berechtigte könnte jedoch nicht anstelle des bisherigen Anmelders im europäischen Patentregister eingetragen werden, da nach den obigen Ausführungen durch das Feststellungsurteil kein "Rechtsübergang" erfolgt ist, der nach Artikel 23 Absatz 2 Voraussetzung für die Eintragung der Aenderung der Person des Anmelders ist. Die Rechtslage wäre wohl nur dann anders, wenn Artikel 16 dahin zu verstehen wäre, dass der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents durch die Ausübung der in dieser Bestimmung genannten Befugnisse wirksam übertragen wird, obgleich unter Umständen lediglich ein Feststellungsurteil vorgelegt worden ist. Es erscheint sehr zweifelhaft, ob die nationalen Gerichte -- beispielsweise im Verletzungsverfahren -- eine solche Auslegung anerkennen würden. Da eine Beschränkung des Artikels 16 des Übereinkommens auf die genannten Leistungsurteile eher geeignet ist, eine klare Rechtslage zu schaffen, wird eine Aenderung des Artikels 16 des Übereinkommens vorgeschlagen. Wird dieser Vorschlag angenommen, so müssen auch die zu Artikel 16 gehörenden Bestimmungen der Ausführungsordnung angepasst werden.

- d) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte versucht werden zu erreichen, dass jeweils nur ein bestimmtes Gericht der Vertragsstaaten für die Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zuständig ist. Dies soll durch die Bestimmungen des 1. Abschnitts des vorgeschlagenen Anerkennungsprotokolls gewährleistet werden, die für jeden Streitfall die ausschliessliche Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts der Vertragsstaaten vorsehen.

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein in einem Streitfall angerufenes Gericht trotz sorgfältiger Prüfung seine Zuständigkeit zu Unrecht annimmt. Dieser Fall wird jedoch so selten sein, dass er aus praktischen Gründen in Kauf genommen werden muss.

In dem Vorschlag für das Anerkennungsprotokoll ist daher vorgesehen, dass weder das Europäische Patentamt noch die Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, nachprüfen dürfen (Artikel 8 Abs. 2 des Vorschlags). Die Anerkennung erfolgt also aufgrund der blossen Vorlage des rechtskräftigen Urteils, das in einem Vertragsstaat ergangen ist (Artikel 8 Abs. 1 des Vorschlags). Unter Berücksichtigung der für die Anerkennung von Urteilen der Gerichte eines anderen Staats allgemein anerkannten Grundsätze darf auch die Gesetzmässigkeit der Entscheidung nicht nachgeprüft werden (Artikel 8 Abs. 2 des Vorschlags); dieser Grundsatz muss jedoch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des *ordre public* eingeschränkt werden. Die Entscheidung soll daher nicht anerkannt werden, wenn der Anmelder, der sich auf die Klage nicht eingelassen hat, nachweist, dass es ihm infolge der Nichtbeachtung gewisser Formvorschriften nicht möglich gewesen ist, sich gegen die Klage zu verteidigen (Artikel 9 Nr. 1 des Vorschlags).

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass dem Europäischen Patentamt zwei sich widersprechende Entscheidungen verschiedener Gerichte vorgelegt werden. Im Interesse der Rechtsklarheit während des Erteilungsverfahrens wird vorgeschlagen, in diesen Fällen den Prioritätsgrundsatz anzuwenden. Eine Anerkennung soll daher nicht in Betracht kommen, wenn der Anmelder nachweist, dass die von der anderen Partei zur Anerkennung vorgelegte Entscheidung mit einer anderen zwischen denselben Parteien in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidung unvereinbar ist, die im Verhältnis zu der von der anderen Partei vorgelegten Entscheidung zu einem früheren Zeitpunkt rechtskräftig geworden ist (Artikel 9 Nr. 2 des Vorschlags).

Schliesslich muss sichergestellt werden, dass die Vertragsstaaten durch die Mitgliedschaft zum Protokoll nicht gegen bestehende bi- oder multilaterale Uebereinkommen über die Anerkennung von Entscheidungen verstossen. Eine solche Rücksichtnahme entfällt jedoch, wenn der andere Staat, mit dem ein solches Uebereinkommen besteht, selbst Mitglied des Anerkennungsprotokolls ist. Dieser Fragenkreis soll durch Artikel 10 des Vorschlags geregelt werden.

Im übrigen sind die vorgeschlagenen Bestimmungen in Anlehnung an Vorschriften des EWG-Uebereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 ausgearbeitet worden.

- e) Wie bereits unter a) ausgeführt worden ist, wäre es wünschenswert, dass alle Vertragsstaaten des Uebereinkommens auch dem Anerkennungsprotokoll angehören. Unter Ziffer III wird daher

vorgeschlagen, das Anerkennungsprotokoll als Bestandteil des Uebereinkommens zu erklären. Allerdings kann jeder Vertragsstaat einen Vorbehalt gemäss dem vorgeschlagenen neuen Artikel 159 a des Uebereinkommens erklären.

3. Es wird angeregt, in der Unterarbeitsgruppe auch zu prüfen, ob es zweckmässig wäre, in das Uebereinkommen eine Bestimmung aufzunehmen, durch die klargestellt wird, dass die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten für die Entscheidung über Streitigkeiten betreffend europäische Patentanmeldungen zuständig sind.

Es erscheint zweifelhaft, ob eine solche Bestimmung mit Rücksicht auf Artikel 76 Absatz 1 des Uebereinkommens, wonach die europäische Patentanmeldung in den benannten Vertragsstaaten die Bedeutung einer vorschriftsmässigen Hinterlegung hat, erforderlich ist. Die deutsche Delegation hat vorsorglich unter Ziffer IV den Text für einen Artikel 16 a oder 19 a ausgearbeitet, der erörtert werden könnte, falls die Unterarbeitsgruppe eine Klarstellung für zweckmässig oder erforderlich hält.

Vorschlag für  
ein Protokoll über die Anerkennung von  
Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung  
eines europäischen Patents  
(Anerkennungsprotokoll)

---

1. Abschnitt

Zuständigkeit

Artikel 1

(1) Für Klagen, mit denen die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patentanmeldung benannten Staaten geltend gemacht wird, bestimmt sich die Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten nach den Artikeln 2 bis 5.

(2) Innerhalb eines jeden Vertragsstaats richtet sich die örtliche und sachliche Zuständigkeit nach dem nationalen Recht dieses Staats, das gelten würde, wenn über zivilrechtliche Klagen zu entscheiden wäre, die eine nationale Patentanmeldung betreffen. Den Vertragsstaaten bleibt vorbehalten, die in Satz 1 genannten Klagen für ihr gesamtes Hoheitsgebiet oder für mehrere Gerichtsbezirke einem bestimmten nationalen Gericht zuzuweisen. Das Recht der Parteien, die Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts zu vereinbaren (Artikel 4), bleibt unberührt.

## Artikel 2

Der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung, der seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen.

## Artikel 3

Ist der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung eine Erfindung eines Arbeitnehmers, so sind die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, nach dessen Recht sich das Recht auf das europäische Patent gemäss Artikel 15 Abs. 1 Satz 2 des Uebereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren bestimmt. Bestimmt sich jedoch das Recht auf das europäische Patent gemäss Artikel 15 Abs. 1 Satz 2 des Uebereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren nach dem Recht eines nicht dem Uebereinkommen angehörenden Staats, so sind die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat.

## Artikel 4

Haben die Parteien durch eine schriftliche oder durch eine mündliche, schriftlich bestätigte Vereinbarung, die nicht im Zusammenhang mit einem Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis steht, bestimmt, dass ein Gericht oder die Gerichte eines Vertragsstaats über den Anspruch auf das europäische Patent oder den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Vertragsstaats ausschliesslich zuständig.

Artikel 5

In den nicht in den Artikeln 2 bis 4 geregelten Fällen sind die Gerichte des Vertragsstaats am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts ausschliesslich zuständig.

Artikel 6

Die Gerichte der Vertragsstaaten haben ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 5 von Amts wegen zu prüfen.

Artikel 7

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so hat sich das später angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären.

(2) Das Gericht, das sich nach Absatz 1 für unzuständig zu erklären hätte, hat die Entscheidung bis zur rechtskräftigen Entscheidung des zuerst angerufenen Gerichts aussetzen, wenn der Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird.

2. Abschnitt

Anerkennung

Artikel 8

(1) Die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patent-

anmeldung benannten Staaten werden in den anderen Vertragsstaaten, für die dieses Protokoll in Kraft getreten ist, anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

(2) Die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, und die Gesetzmässigkeit dieser Entscheidung dürfen nicht nachgeprüft werden.

#### Artikel 9

Artikel 8 findet keine Anwendung, wenn

1. der Anmelder, der sich auf die Klage nicht eingelassen hat, nachweist, dass ihm das diesen Rechtsstreit einleitende Schriftstück nicht ordnungsgemäss und nicht so rechtzeitig zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte;
2. der Anmelder nachweist, dass die Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in einem der Vertragsstaaten ergangen und vor dem Eintritt der Rechtskraft der anzuerkennenden Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

#### Ausschluss der Anwendung des Protokolls

#### Artikel 10

Dieses Protokoll findet keine Anwendung auf Entscheidungen von Gerichten eines Staats, die in einem Vertragsstaat, für den dieses Protokoll in Kraft getreten ist, aufgrund einer in einem anderen internationalen Vertrag eingegangenen Verpflichtung anzuerkennen sind, es sei denn, dass auch für diesen anderen Staat dieses Protokoll in Kraft getreten ist.

III

Änderungen des Übereinkommens, die durch das Anerkennungs-  
protokoll erforderlich werden:

Artikel 159

Vorbehalte während einer Uebergangszeit

+ Text im übrigen unverändert

Artikel 159 a (neu)

Vorbehalte zum Anerkennungsprotokoll

(1) Jeder Vertragsstaat kann sich bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zum Übereinkommen vorbehalten zu bestimmen, dass das Protokoll über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für ihn nicht anwendbar ist.

(2) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 erklärt hat, kann ihn durch eine an ... gerichtete Notifikation zurücknehmen. Die Zurücknahme des Vorbehalts wird einen Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation wirksam.

Artikel 161

Ausführungsordnung und Anerkennungsprotokoll

(1) Die Ausführungsordnung und das Protokoll über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch eines europäischen Patents sind Bestandteil des Uebereinkommens.

(2) unverändert

Artikel 168

Beschränkung der Vorbehalte

Bei der Unterzeichnung des Uebereinkommens, bei seiner Ratifikation oder bei dem Beitritt zu dem Uebereinkommen sind nur die in Artikel 159 und Artikel 159 a des Uebereinkommens vorgesehenen Vorbehalte zulässig.

Artikel 173

(1) unverändert

(2) Buchstaben a) und b) unverändert

c) Vorbehalte und Zurücknahmen von Vorbehalten gemäss Artikel 159 und Artikel 159 a;

Buchstaben d) bis f) unverändert

(3) unverändert.

IV

Änderungen des Übereinkommens, die ebenfalls von der  
Unterarbeitsgruppe beraten werden sollten:

Artikel 16

Patentanmeldung durch Nichtberechtigte

Ist durch eine rechtskräftige Entscheidung der Anspruch  
auf Erteilung des europäischen Patents einer Person zuerkannt  
worden, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person ...

Artikel 16 a oder 19 a (neu)

Für Klagen, die europäische Patentanmeldungen betreffen,  
sind vorbehaltlich des Protokolls über die Anerkennung von  
Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung des europäi-  
schen Patents die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zu-  
ständig, die örtlich und sachlich zuständig wären, wenn es  
sich um zivilrechtliche Klagen handeln würde, die nationale  
Patentanmeldungen betreffen. Es bleibt den Vertragsstaaten  
vorbehalten, diese Klagen für ihr gesamtes Hoheitsgebiet oder  
für mehrere Gerichtsbezirke einem bestimmten nationalen Ge-  
richt zuzuweisen.]

