

BR/GT I/162 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

- Sekretariat -

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN
SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

- Secretariat -

Brüssel, den 29. Mai 1972
BR/GT I/162/72 Korr. 1

KORRIGENDUM

zum Bericht über die Sitzung der Untergruppe "Protokoll" (zu Artikel 16) der Arbeitsgruppe I vom 6. bis 9. März 1972 in Brüssel

Brussels, 29 May 1972
BR/GT I/162/72 Corr. 1

CORRIGENDUM

to the Minutes of the meeting of the Sub-Committee of Working Party I on the Protocol under Article 16, held in Brussels from 6 to 9 March 1972

Bruxelles, le 29 mai 1972
BR/GT I/162/72 Corr. 1

CORRIGENDUM

au Rapport de la réunion du Sous-groupe "Protocole" relatif à l'article 16 du Groupe de travail I tenue à Bruxelles du 6 au 9 mars 1972

BR/GT I/162 Korr. 1/Corr. 1 d/e/f/72

Korrigendum zu Dokument BR/BT I/162/72

Corrigendum to document BR/GT I/162/72

Corrigendum au document BR/GT I/162/72

- S. 3, Punkt 6, dritte Zeile :

Es muss heissen : "nach dem Recht einiger Vertragsstaaten"
statt : "zumindest im deutschen Recht"

- P. 3, No 6, third line :

read : "according to the law of certain States"
instead of : "in German law at least"

- P. 3, point 6, troisième ligne :

lire : "selon certains droits nationaux"
au lieu de : "au moins en droit allemand"

- S. 11, letzte Zeile :

Es muss heissen : "der Beklagten" statt "der Verteidigung"

Only concerns the German text

Ne concerne que le texte allemand

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPAEISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

- Sekretariat -

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN
SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

- Secretariat -

Brüssel, den 29. Mai 1972
BR/GT I/162/72 Korr. 1

KORRIGENDUM

zum Bericht über die Sitzung der Untergruppe "Protokoll" (zu Artikel 16) der Arbeitsgruppe I vom 6. bis 9. März 1972 in Brüssel

Brussels, 29 May 1972
BR/GT I/162/72 Corr. 1

CORRIGENDUM

to the Minutes of the meeting of the Sub-Committee of Working Party I on the Protocol under Article 16, held in Brussels from 6 to 9 March 1972

Bruxelles, le 29 mai 1972
BR/GT I/162/72 Corr. 1

CORRIGENDUM

au Rapport de la réunion du Sous-groupe "Protocole" relatif à l'article 16 du Groupe de travail I tenue à Bruxelles du 6 au 9 mars 1972

BR/GT I/162 Korr. 1/Corr. 1 d/e/f/72

Korrigendum zu Dokument BR/BT I/162/72

Corrigendum to document BR/GT I/162/72

Corrigendum au document BR/GT I/162/72

- S. 3, Punkt 6, dritte Zeile :

Es muss heissen : "nach dem Recht einiger Vertragsstaaten"
statt : "zumindest im deutschen Recht"

- P. 3, No 6, third line :

read : "according to the law of certain States"
instead of : "in German law at least"

- P. 3, point 6, troisième ligne :

lire : "selon certains droits nationaux"
au lieu de : "au moins en droit allemand"

- S. 11, letzte Zeile :

Es muss heissen : "der Beklagten" statt "der Verteidigung"

Only concerns the German text

Ne concerne que le texte allemand

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

Brüssel, den 11. April 1972

BR/GT I/162/72

- Sekretariat -

BERICHT

über die

Sitzung der Untergruppe "Protokoll"

(zu Artikel 16)

der Arbeitsgruppe I

vom 6. bis 9. März 1972 in Brüssel

BR/GT I/162 d/72 zat/cs

1. Die mit der Ausarbeitung eines Protokolls zu Artikel 16 beauftragte Untergruppe "Protokoll" der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens hat vom 6. bis 9. März 1972 in Brüssel ihre erste Sitzung abgehalten (1).

2. Auf Vorschlag der französischen Delegation wählte die Untergruppe den Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz, Herrn Dr. MAST, zum Vorsitzenden.

Der Staatsanwalt bei der Cour d'Appel in Paris, Herr BALMARY (Justizministerium), erklärte sich bereit, die Aufgabe des Berichterstatters der Untergruppe von der Arbeitsgruppe I zu übernehmen.

Der Redaktionsausschuss der Untergruppe trat mehrfach unter dem Vorsitz von Herrn PIETERS, stellvertretender Leiter des Juristischen Dienstes des Wirtschaftsministeriums der Niederlande, zusammen.

3. Die Untergruppe stützte sich bei ihren Erörterungen vor allem auf Vorschläge der deutschen Delegation (Dokument BR/GT I/142/72), die diese auf Ersuchen der Arbeitsgruppe I (vgl. Dok. BR/144/71, Nummer 45) unterbreitet hatte.

I. Grundprinzipien des Protokolls

4. Die Untergruppe erörterte, bevor sie sich mit den von der deutschen Delegation vorgeschlagenen Bestimmungen näher

(1) Die Liste der Teilnehmer an der Sitzung ist in der Anlage enthalten.

befasste, die Grundsätze, die dem Protokoll zugrunde liegen sollen.

5. Die Untergruppe prüfte zunächst die Frage, ob aufgrund des Protokolls nur die Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents anerkannt werden müssten oder ob hingegen das Protokoll auch für das erteilte Patent gelten sollte.

Zwei Delegationen sprachen sich für einen weiteren Geltungsbereich des Protokolls aus und erklärten, es sei doch wohl kaum wünschenswert, dass die Partei, die in einem Streit über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents unterlegen sei, das Verfahren vor den einzelnen nationalen Gerichten erneut einleiten könne, nachdem das Patent erteilt worden sei, zumal nach Meinung dieser Delegationen in der ersten Entscheidung bereits alle Faktoren der Streitsache berücksichtigt worden seien.

Andere Delegationen wiesen hingegen darauf hin, dass das Protokoll eine wesentlich komplexere Fassung erhalten und viel mehr Sonderregelungen enthalten müsste, wenn man dem Protokoll eine derartige Tragweite gebe. Ein solcher - verhältnismässig einfacher und kurzer - Vertrag wäre nämlich rechtlich und politisch nur für einen begrenzten Bereich annehmbar. Eine solche begrenzte Tragweite bedeute im übrigen keineswegs eine künstliche Abtrennung innerhalb eines Streitkomplexes, bei dem sich die Parteien in der Frage des Anspruchs auf ein europäisches Patent gegenüberstünden, sondern entspräche der Logik des Ersten Uebereinkommens, das im wesentlichen den Zeitraum der Patenterteilung erfasse. Ferner sollte in dieser Hinsicht zwischen formellen und materiellen Ansprüchen unterschieden werden: Während die letzteren den sachlichen Anspruch auf das Patent betreffen, hätten die formellen Ansprüche nur zum Ziel, Konflikten abzuhelpen, die sich zwischen der Fiktion

des Artikels 15 Absatz 2 des Ersten Uebereinkommens und der Regel ergeben könnten, wonach "das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht" (Absatz 1 desselben Artikels). Nach der restriktiveren Konzeption würden nur die Entscheidungen über diese formellen Ansprüche vom Protokoll erfasst.

Die Untergruppe nahm schliesslich die letztere Konzeption an. Einige Delegationen wiesen im übrigen darauf hin, dass in der Praxis aufgrund des - moralischen, wenn nicht rechtlichen - Gewichts, das eine Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung des Patents bei einem Streit über das erteilte Patent hat, der Unterschied zwischen den beiden Konzeptionen wohl nicht allzu erheblich sein werde.

6. Die Untergruppe prüfte sodann die von der deutschen Delegation in ihrem Dokument aufgeworfene Frage, die sich daraus ergibt, dass zumindest im deutschen Recht eine Feststellungsklage nicht ausreicht, um den durch die Fiktion des Artikels 15 Absatz 2 entstandenen Anspruch aufzuheben, sondern dass hierfür eine Leistungsklage erforderlich wäre, also eine Klage mit dem Ziel, den Inhaber der Patentanmeldung dazu zu verurteilen, dieses Recht auf den Kläger zu übertragen (vgl. Dok. BR/GT I/142/72, Nummer 2 c). Die Untergruppe stellte fest, dass sich in Anbetracht dieser Rechtskonzeptionen das Problem vor allem in bezug auf Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a tatsächlich stellt. Sie beschloss, diese Frage bei der Prüfung der Vorschläge der deutschen Delegation zu Artikel 1 des Protokolls und zu Artikel 16 des Ersten Uebereinkommens zu berücksichtigen (vgl. Nummern 10 und 33).
7. Ferner wurde die Frage erörtert, ob die Anerkennung aufgrund des Protokolls auf die Entscheidungen der Gerichte jener Staaten ausgedehnt werden solle, die diesem Protokoll nicht angehören (vgl. Dok. BR/GT I/142/72, Nummer 2 b).

Eine Delegation sprach sich für eine solche Ausdehnung aus und wies in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass eine grosse Anzahl europäischer Patentanmeldungen wahrscheinlich von Angehörigen dritter Staaten eingereicht würde und dass sich für die an einem Rechtsstreit über eine solche Anmeldung beteiligten Parteien - wobei es sich häufig um Angehörige dritter Staaten handeln würde - grosse Nachteile ergäben, wenn sie ihre Streitigkeit vor ein Gericht eines dem Protokoll angehörenden Staats bringen müssten.

Andere Delegationen führten hingegen für eine Beschränkung der Entscheidungen, die von Gerichten der dem Protokoll angehörenden Staaten erlassen werden, folgende Argumente an:

- Die von der deutschen Delegation vorgeschlagene Regelung, wonach die Gerichte des Vertragsstaats, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat, für solche Streitsachen zuständig sind und die Entscheidungen eines solchen Gerichts sodann aufgrund des Protokolls anerkannt werden, würde für die Angehörigen dritter Staaten gegenüber der derzeitigen Situation, in der diese - sofern nicht zwischen ihrem Staat und dem betreffenden anderen Staat ein zweiseitiges Abkommen über die Anerkennung von Entscheidungen besteht - ihre Streitsache vor die einzelnen nationalen Gerichte bringen müssen, bereits erhebliche Vorteile bieten.
- Eine allgemeine Ausdehnung der Anwendbarkeit des Protokolls auf die Entscheidungen der Gerichte dritter Staaten wäre wahrscheinlich für einige Staaten, die an der Ausarbeitung des Ersten Uebereinkommens teilgenommen haben, kaum annehmbar. Durch eine Ausdehnung der "passiven" Anwendbarkeit des Protokolls würde man somit Gefahr laufen, die "aktive" Anwendbarkeit zu beschränken.

- Da die Anerkennung von Gerichtsentscheidungen zwangsläufig ein gewisses gegenseitiges Vertrauen zwischen den betreffenden Staaten voraussetzt, wäre es unannehmbar, die Anwendbarkeit des Protokolls zugunsten aller Drittstaaten auszudehnen. Andererseits wäre es politisch schwierig, in dieser Hinsicht zwischen dritten Staaten eine Unterscheidung vorzunehmen.
- Eine solche Unterscheidung könnte natürlich im Wege eines zweiseitigen Abkommens gemacht werden, das mit einem dritten Staat auf der Grundlage der Gegenseitigkeit geschlossen wurde. Bei einer Ausdehnung der Anwendbarkeit des Protokolls zugunsten dritter Staaten schlechthin fehlt jedoch eine solche Gegenseitigkeit.

Die Untergruppe beschloss abschliessend, die Anwendbarkeit des Protokolls auf Entscheidungen zu beschränken, die von den Gerichten der dem Protokoll angehörenden Staaten erlassen werden.

8. Die Untergruppe kam ferner überein, dass das Protokoll nur insoweit in das nationale Recht der Vertragsstaaten eingreifen darf, wie dies unbedingt erforderlich ist.

II. Die Artikel des Protokolls im einzelnen (1)

Artikel 1

9. Die Untergruppe war bei der Erörterung der Grundsätze übereingekommen, den Anliegen Rechnung zu tragen, die die deutsche Delegation unter Berücksichtigung der deutschen Rechtskonzeptionen hinsichtlich der Leistungsklage zu der Fassung des Absatzes 1 dieses Artikels vorgetragen hatte.

(1) Der Wortlaut des Protokolls und die Änderungen am Ersten Übereinkommen, die die Untergruppe schliesslich angenommen hat, sind in Dokument BR/GT I/161/72 enthalten.

Sie änderte jedoch den Textvorschlag der deutschen Delegation für diesen Absatz, weil sie der Ansicht war, dass die Worte "Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents" zu eng ausgelegt werden könnten, da das Recht einiger Staaten möglicherweise hinsichtlich des Anspruchs auf Erteilung eines Patents nur Feststellungsentscheidungen kenne.

10. Die Untergruppe nahm den von der deutschen Delegation vorgeschlagenen Absatz 2 nicht an. Sie war nämlich der Auffassung, dass diese Bestimmung zu dem vorstehend dargelegten Grundsatz (Nummer 8) im Widerspruch stehe, wonach das Protokoll nur in dem Masse in das nationale Recht eingreifen darf, wie dies unbedingt erforderlich ist, und sich darauf beschränken sollte, Regeln für die internationale Zuständigkeit aufzustellen.

11. Um insbesondere der Lage in Grossbritannien Rechnung zu tragen, wo das "British Patent Office" (Britisches Patentamt) in der gleichen Weise wie ein Gericht über solche Streitsachen befindet, fügte die Untergruppe eine Bestimmung ein, wonach unter dem Begriff "Gerichte" im Rahmen des Protokolls auch die Behörden zu verstehen sind, die keine Gerichte sind, nach dem nationalen Recht eines Vertragsstaats aber für die Entscheidung über Klagen zuständig sind, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines Patents geltend gemacht wird. Die Untergruppe wollte nicht die Möglichkeit ausschliessen, dass auch das Recht anderer Länder solche Lösungen kennt, und nahm deshalb eine allgemeine Bestimmung an.

In Beantwortung der Frage, ob eine solche spezifische Behörde die Befugnis, die sie aufgrund nationaler Vorschriften gegenüber nationalen Patentanmeldungen ausübt, auf europäische

Patentanmeldungen ausdehnen könnte, wurde auf Artikel 22 a des Ersten Uebereinkommens hingewiesen.

Die Untergruppe ist noch übereingekommen, dass im Hinblick auf eine korrekte Anwendung des Protokolls in dieser Frage vorgesehen werden sollte, dass die Vertragsstaaten dem Europäischen Patentamt die Behörden mitteilen, denen eine Befugnis im dargelegten Sinne übertragen worden ist, und dass das Europäische Patentamt die übrigen Vertragsstaaten hiervon unterrichtet.

13. Die Untergruppe hat schliesslich beschlossen, dem Artikel 1 noch einen dritten Absatz hinzuzufügen, wonach im Sinne des Protokolls unter dem Begriff "Vertragsstaaten" nur die Staaten fallen, die durch dieses Protokoll gebunden sind; soweit es sich um die Anmeldung dieses Protokolls handelt, gelten also Staaten, die dem Ersten Uebereinkommen, nicht aber diesem Protokoll angehören, als dritte Staaten.

Artikel 2

14. Im Rahmen dieses Artikels stellte sich die Frage, ob nicht analog zu Artikel 52 des Brüsseler Uebereinkommens von 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen das nationale Recht präzisiert werden sollte, nach dem der Wohnsitzstaat bestimmt würde. Sollte hier eine solche Bestimmung erforderlich sein, so wäre es jedoch nach Ansicht der Untergruppe besser, diese in das Erste Uebereinkommen aufzunehmen, da dort gleichfalls auf den Begriff "Wohnsitz" Bezug genommen wird (vgl. Artikel 154).

Artikel 3 und 4

15. Diese beiden Artikel sind gemeinsam geprüft worden; während weder die in Artikel 3 enthaltene Regelung noch der in Artikel 4 aufgestellte Grundsatz Probleme aufwarf, hatte sich die Untergruppe eingehend mit dem Zusammenhang zwischen den beiden Artikeln zu befassen.
16. Was die Streitigkeiten über eine Arbeitnehmererfindung zwischen einem Arbeitnehmer und dessen Arbeitgeber anbelangt (Artikel 3), so ging der Textvorschlag der deutschen Delegation von dem Grundsatz aus, dass der Staat des zuständigen Gerichts und der Staat, dessen Recht anzuwenden ist, identisch sein müssen. Dieser Grundsatz ist als Grundprinzip gewählt worden. Die Untergruppe ist jedoch übereingekommen, dass dieser Grundsatz in dem Fall nicht gelten dürfte, in dem das internationale Privatrecht des in Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 des Übereinkommens genannten Staats auf ein anderes nationales Recht verweist. In diesem Fall bliebe das zuständige Gericht das gleiche und hätte somit das nationale Recht eines anderen Staats anzuwenden.
17. Die Untergruppe konnte den dieser Bestimmung zugrunde liegenden Grundsatz, wonach die Parteien das Recht haben, im gegenseitigen Einvernehmen das zuständige Gericht zu benennen, ohne weiteres annehmen.
18. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen diesen beiden Bestimmungen sah der deutsche Vorschlag vor, dass Artikel 3 gegenüber dem Grundsatz der Autonomie der Parteien gemäss Artikel 4 Vorrang hat. Hierzu wurde bemerkt, dass das für

Arbeitsverträge geltende Recht mehrerer Staaten die Möglichkeit von Gerichtsstandsklauseln mehr oder weniger stark einschränkt.

Eine andere Delegation sprach sich hingegen für die Autonomie der Parteien aus, um Fälle zu vermeiden, - die nach Meinung dieser Delegation verhältnismässig zahlreich sein könnten - in denen zwei Parteien gezwungen würden, ihre Streitsache einem anderen als dem von ihnen gewünschten Gericht zu unterbreiten.

Abschliessend beschloss die Gruppe vorzusehen, dass die an einer Streitigkeit beteiligten Parteien selbst im Falle von Arbeitnehmererfindungen im gegenseitigen Einvernehmen ein zuständiges Gericht bestimmen können, dies jedoch nur in dem Masse, wie das auf Arbeitsverträge anzuwendende nationale Recht eine solche Vereinbarung zulässt.

Artikel 5

19. Die Untergruppe prüfte schliesslich den Fall, in dem nach den Kriterien der Artikel 2, 3 und 4 Absatz 1 die Instanzen keines Vertragsstaats sachlich zuständig wären. Die Untergruppe stellte sich die Frage, ob in solchen Fällen die ausschliessliche Zuständigkeit nicht den Gerichten eines bestimmten Vertragsstaats übertragen werden sollte.

Eine Delegation äusserte zu der Zweckmässigkeit einer solchen Bestimmung Zweifel. Sie hielt es für besser, es den Parteien zu überlassen, im gegenseitigen Einvernehmen den Vertragsstaat zu wählen, dessen Gerichte sie zu befassen wünschen. Die Untergruppe bemerkte, dass Artikel 4 diese Wahlmöglichkeit in den meisten Fällen bereits vorsehe und meinte, dass vielmehr der Fall geregelt werden sollte, in dem sich die Parteien

nicht geeinigt hätten, damit nicht eine Partei einer anderen eine für diese allzu ungünstige Wahl aufzwingen. Im übrigen wurde hervorgehoben, dass derartige Bestimmungen, durch die die ausschliessliche Zuständigkeit für Sonderfälle übertragen werde, in den meisten internationalen Uebereinkommen über die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen enthalten seien. Die Untergruppe kam deshalb überein, eine solche ausschliessliche Zuständigkeit vorzusehen, und vereinbarte, diese Zuständigkeit den Gerichten des Vertragsstaats zu übertragen, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat.

20. Die Untergruppe prüfte sodann die Einzelheiten für die Anwendung der im Protokoll enthaltenen Zuständigkeitsregeln durch die befassen Gerichte.

Artikel 6

Zunächst wurde beschlossen, dass es Sache des angerufenen Gerichts ist, seine Zuständigkeit von Amts wegen zu prüfen (Artikel 6), wodurch in bezug auf die anzuerkennende Entscheidung die erforderlichen Garantien gegeben sein dürften.

Artikel 7

21. Die Untergruppe prüfte ferner das Verfahren, das im Falle eines Zuständigkeitsstreits zu befolgen ist, und schloss sich dem Grundsatz an, dass das zuerst angerufene Gericht vor einem Gericht, das mit derselben Streitsache später befasst wurde, Vorrang haben muss. Die Untergruppe wollte jedoch auch den Fall eines negativen Zuständigkeitsstreits regeln und sah deshalb vor, dass das später angerufene Gericht die Entscheidung, mit der es sich für unzuständig erklärt, so lange zurückstellen

muss, wie hinsichtlich der Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts Zweifel bestehen.

Die Untergruppe wollte sich bei diesen beiden Artikeln an eine im Bereich der Anerkennung von Entscheidungen international anerkannte Praxis halten (vgl. beispielsweise das Brüsseler Uebereinkommen von 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen).

Artikel 8

22. Nach Prüfung der Fragen betreffend die Zuständigkeit der Stellen, die die anzuerkennenden Entscheidungen erlassen haben, befasste sich die Untergruppe mit den Einzelheiten der Anerkennung selbst. Auch hier schloss sie sich der am häufigsten gewählten Lösung an, nämlich der automatischen Anerkennung ohne besonderes Verfahren und grundsätzlich ohne Nachprüfung der anzuerkennenden Entscheidung. Die Untergruppe war nämlich der Ansicht, dass eine solche Nachprüfung die Sache stark komplizieren würde, weil sie nicht nur vom Europäischen Patentamt, sondern auch von den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten durchzuführen wäre, die gleichfalls die Entscheidungen der Gerichte der anderen Vertragsstaaten anzuerkennen hätten.

Artikel 9

23. Die Untergruppe fragte sich jedoch, ob nicht eine Einschränkung dieser automatischen Anerkennung von Entscheidungen und dieses Fehlens einer Kontrolle in Aussicht genommen werden sollte.

Sie prüfte zunächst den Fall der Entscheidungen, die im Anschluss an ein Verfahren ergehen, in dem die Rechte der Verteidigung nicht respektiert wurden. Die meisten inter-

nationalen Uebereinkommen schliessen die Anerkennung aus, wenn diese Rechte ernstlich verletzt wurden. Eine Delegation hob jedoch hervor, dass dieses Protokoll nicht völlig mit den anderen Uebereinkommen vergleichbar sei. Es gehe hier nämlich nicht um die Anerkennung von Entscheidungen von Staat zu Staat. Das Europäische Patentamt hätte anhand des Protokolls selbst Entscheidungen anzuerkennen, und diese Anerkennung hätte gemäss Artikel 16 des Ersten Uebereinkommens sehr weitreichende Auswirkungen auf die europäische Patentanmeldung. Diese Delegation stellte die Frage, ob das Europäische Patentamt in der Lage wäre, die Verletzung der Rechte der Verteidigung so zu beurteilen, dass es sicher sein könne, dass beispielsweise die Gerichte der in der europäischen Patentanmeldung benannten Staaten die Verletzung in der gleichen Weise beurteilten.

24. Die Untergruppe meinte, dass diese Frage nicht überbewertet werden dürfe, vor allem wegen der Schwere der den Rechten der Verteidigung zugefügten Verletzungen, die erwiesen sein müssten, damit die Anerkennung nicht erfolge, wodurch die Fälle, in denen die geplante Bestimmung zur Anwendung gelange, und folglich auch deren Gefahren beschränkt würden. Da der Nachweis einer Verletzung ihrer Rechte von der Verteidigung zu erbringen ist, war sie der Ansicht, dass das Europäische Patentamt nur mit der erforderlichen Strenge zu beurteilen brauche, ob die Verletzung erwiesen sei, und sich nicht die Frage zu stellen habe, ob die von ihm zurückgewiesene Entscheidung vom Gericht eines Vertragsstaats anerkannt werden könnte. Mehrere Delegationen bemerkten ferner, sie könnten sich nur schwer ein Uebereinkommen über die Anerkennung der Entscheidung ohne eine Klausel zum Schutz der Rechte der Verteidigung vorstellen, die ihres Erachtens eine die öffentliche Ordnung betreffende Klausel darstelle. Die Untergruppe kam deshalb schliesslich überein, eine solche Bestimmung in ihren Protokollentwurf aufzunehmen.

Die Untergruppe prüfte sodann den Fall, dass zwei die gleichen Parteien betreffende unvereinbare Entscheidungen nebeneinander bestehen, und fragte sich, welche der beiden Entscheidungen Vorrang haben müsste. Eine Lösung bestand darin, derjenigen Entscheidung den Vorrang zu geben, die zuerst rechtskräftig geworden ist; die Untergruppe hielt es jedoch für logischer, auf diesem Weg eine Sanktion in bezug auf die Verpflichtung zu schaffen, wonach sich später angerufene Gerichte für unzuständig zu erklären haben (Artikel 7 des Protokolls), und der Entscheidung des zuerst angerufenen Gerichts Vorrang gegenüber der Entscheidung jenes Gerichts einzuräumen, das sich hätte für unzuständig erklären müssen, und zwar ohne Rücksicht auf die jeweiligen Zeitpunkte dieser Entscheidungen.

26. Die Untergruppe befasste sich schliesslich mit der Frage, welche Stellung das Protokoll unter den internationalen Verpflichtungen der Vertragsstaaten haben soll.

Sie prüfte zunächst die Frage des Verhältnisses der Vertragsstaaten untereinander und meinte, dass das Protokoll auf der Grundlage des Prinzips, dass Sonderrecht vor allgemeinem Recht geht, Vorrang haben müsste vor den Abkommen über die Anerkennung von Entscheidungen, die zwischen den Vertragsstaaten bestehen oder künftig geschlossen werden.

27. Die Untergruppe hielt es für zweckmässig, zum Ausdruck zu bringen, dass das Protokoll der Anwendung von Abkommen zwischen Vertragsstaaten und einem nicht durch das Protokoll gebundenen Staat nicht entgegensteht, obgleich das von einigen Delegationen als selbstverständlich angesehen wurde.

28. Die Untergruppe stellte sich sodann die Frage, ob vorgesehen werden sollte, dass die Entscheidung, mit der ein Vertragsstaat die Entscheidung eines Nichtvertragsstaats aufgrund eines Abkommens zwischen diesen beiden Staaten anerkennt,

gegenüber den übrigen Vertragsstaaten keinerlei Wirkung hat. Eine Delegation erklärte, sie ziehe eine Lösung vor, wonach jeder Vertragsstaat die Entscheidungen zu berücksichtigen hätte, die in einem anderen Vertragsstaat auf der Grundlage eines internationalen Abkommens anerkannt worden seien, jedoch konnte sich die Untergruppe diesem Standpunkt nicht anschliessen. Sie hielt es hingegen für besser, diese Frage nicht ausdrücklich zu regeln, um nicht auszuschliessen, dass die betreffende Entscheidung in einigen Vertragsstaaten aus anderen Gründen anerkannt werde. Sie kam auf jeden Fall überein, dass die Entscheidung über die Anerkennung nicht als eine Entscheidung im Sinne des Artikels 8 des Protokolls ausgelegt werden darf und auf dieser Grundlage nicht anerkannt werden müsste.

29. Die Untergruppe fragte sich schliesslich, ob Entscheidungen anerkannt werden sollten, die vor Inkrafttreten des Protokolls ergangen sind. Sie hielt es für durchaus möglich, dass die Anerkennung einer Entscheidung verlangt werde, die ein Gericht eines Staates erlassen habe, bevor das Protokoll gegenüber diesem Staat in Kraft getreten sei. Die Untergruppe bemerkte, dass sich diese Möglichkeit angesichts der Frist, die in Artikel 16 des Uebereinkommens für die Berufung auf eine Entscheidung vorgesehen sei, in der Praxis kaum ergeben dürfte, und meinte, dass die Anerkennung solcher Entscheidungen zugelassen werden könnte, wenn die genannte Frist eingehalten würde.

30. Sie konnte sich jedoch nicht dem Standpunkt der britischen Delegation anschliessen, die hervorhob, dass in den meisten Fällen für ein und dieselbe Erfindung zuerst ein nationales Patent und erst dann - auf der Grundlage der Priorität - ein europäisches Patent angemeldet werde, und den Wunsch äusserte, dass die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines nationalen Patents zugelassen werde. Die Untergruppe hielt es nicht für sicher, dass die

europäische Anmeldung genau der nationalen Anmeldung entspricht, auf die sich die Entscheidung bezieht, und meinte deshalb, dass der Anwendungsbereich des Protokolls nicht ausgeweitet werden, sondern auf die Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents beschränkt bleiben sollte.

III. Änderungen am Übereinkommen

Platz des Protokolls im Übereinkommen

31. Damit möglichst viele Vertragsstaaten des Übereinkommens auch durch das Protokoll gebunden sind, beschloss die Untergruppe, das Protokoll in einen Anhang zum Übereinkommen aufzunehmen und es - wie die Ausführungsordnung - zu einem Bestandteil des Übereinkommens zu machen.

Die Untergruppe wollte jedoch den Vertragsstaaten des Übereinkommens zumindest während einer Übergangszeit die Möglichkeit einräumen, nicht durch das Protokoll gebunden zu sein. Sie meinte, dass die einfachste Lösung darin bestehen würde, den genannten Staaten eine Vorbehaltsmöglichkeit zu geben, wie sie im Übereinkommen bereits vorgesehen sei (Artikel 159). Sie schlug daher der Arbeitsgruppe I vor, diese neue Vorbehaltsmöglichkeit in Artikel 159 des Ersten Übereinkommens einzufügen.

Übertragung von Zuständigkeiten an die nationalen Gerichte

32. Die Untergruppe stellte sich die Frage, ob es notwendig sei, dass im Übereinkommen eine Bestimmung vorgesehen werde, die den nationalen Gerichten die Zuständigkeit für europäische Patente ausdrücklich einräumt. Sie gelangte schliesslich zu der Auffassung, dass diese Zuständigkeit bereits implizite in den Artikeln des Über-

einkommens enthalten ist, die das europäische Patent einem nationalen Patent gleichstellen (vgl. insbesondere Artikel 22 a des Ersten Uebereinkommens), und dass folglich keine besondere Bestimmung erforderlich ist.

Artikel 16

33. Die Untergruppe kam überein, der Arbeitsgruppe I eine Aenderung des Artikels 16 des Ersten Uebereinkommens vorzuschlagen, um den Bedenken der deutschen Delegation Rechnung zu tragen, dass es nach deutschem Recht nicht möglich ist, durch eine Feststellungsklage zu dem in Artikel 16 angestrebten Ergebnis zu gelangen (vgl. Nr. 6).

IV. Sonstiges

34. Was die Frage des Verhältnisses zwischen dem Protokoll und dem Zweiten Uebereinkommen anbelangt, die von einer Delegation aufgeworfen wurde, so war die Gruppe übereinstimmend der Ansicht, dass es kaum denkbar wäre, dass nicht auch alle Vertragsstaaten des Zweiten Uebereinkommens durch dieses Protokoll gebunden seien. Ferner fragte sich die Untergruppe, ob das Protokoll in seiner derzeitigen Fassung tatsächlich an die spezifischen Erfordernisse des Zweiten Uebereinkommens angepasst ist. Sie kam zu dem Schluss, dass diese Fragen zwar geprüft werden müssten, dass sie jedoch nicht in die Zuständigkeit der Untergruppe fallen.
35. Was das weitere Verfahren betrifft, so beschloss die Untergruppe, im Interesse einer Beschleunigung der Arbeit den Wortlaut der angenommenen Artikel unmittelbar dem Redaktionsausschuss der Regierungskonferenz zu unterbreiten womit jedoch nicht der Prüfung dieser Artikel in der Arbeitsgruppe I vorgegriffen werden soll.

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

REGIERUNGSKONFERENZ
UEBER DIE EINFUEHRUNG
EINES EUROPÄISCHEN
PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

- Secrétariat -

- Sekretariat -

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM
FOR THE GRANT OF PATENTS

- Secretariat -

Anlage

zu Dok. BR/GT I/162/72

Annex

to Doc. BR/GT I/162/72

Annexe

au doc. BR/GT I/162/72

VERZEICHNIS DER TEILNEHMER

an der Erste Tagung
der Untergruppe "Protokoll" der Arbeitsgruppe I
(Brüssel, 6. bis 9. März 1972)

LIST OF PARTICIPANTS

at the first meeting
of the sub-committee "Protocol" of Working Party I
(Brussels, 6 to 9 March 1972)

LISTE DES PARTICIPANTS

à la 1ère réunion
du Sous-groupe "Protocole" du Groupe de travail I
(Bruxelles, du 6 au 9 mars 1972)

Vorsitzender - Chairman - Président

Dr. H. MAST

Ministerialrat

Bundesministerium der Justiz

- DELEGATIONEN - DELEGATIONS - DELEGATIONS

DEUTSCHLAND

M. A. STEIN

Landgerichtsrat
Bundesministerium der Justiz

FRANCE

M. J. BALMARY

Avocat Général près la
Cour d'Appel de Paris
Ministère de la Justice

Mme RAMOFF

Magistrat
Ministère de la Justice

PAYS-BAS

M. H. PIETERS

Sous-Chef
Division des Affaires juridiques
Ministère des Affaires Economiques

M. J. HAAXMAN

Ministère de la Justice

SUISSE

Dr. R. RUPP

Conseiller scientifique
Eidgenössische
Justizabteilung

M. R. KAEMPF

Sektionschef
Eidg. Amt für geistiges Eigentum

.../...

SWEDEN

M. F. PERSSON

Counsellor
Ministry of Foreign Affairs

M. E. PERSSON

Legal Advisor
Ministry of Justice

Mrs. I. SÖDERLUND

Secretary
Patent Office

UNITED KINGDOM

Mr. R. BOWEN

Superintending Examiner
Patent Office, Department of
Trade and Industry

Mr. L. GRETTON

Senior Legal Assistant
Department of Trade and Industry

- BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

M. B. SCHWAB

Administrateur principal
Direction Générale XIV

O.M.P.I. / W.I.P.O.

M. L. BAEUMER

Counsellor, Head, Legislation and
Regional Agreements Section,
Industrial Property Division

SEKRETARIAT - SECRETARIAT - SECRETARIAT

M. M. van EMPEL

Administrateur
Service Juridique

Mlle BERBUDEAU

Membre du Service Juridique
