

**Haertel-Entwurf Art. 101-282**

# **Travaux Préparatoires EPÜ 1973**

**Vorschläge des Vorsitzenden der EWG-Arbeitsgruppe "Patente"  
vom 29. Mai 1961 - 9. April 1962 zu Art. 1 - 282 des  
Übereinkommens und zur Ausführungsordnung  
Artikel 101 - 282**





**MATERIALIEN**  
(Travaux préparatoires)

zum

**EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMEN**

---

**HISTORICAL DOCUMENTATION**  
(Travaux préparatoires)

relating to the

**EUROPEAN PATENT CONVENTION**

---

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

à la

**CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN**

**Band 3 D / Volume 3 D**

8 1 2 3 9 2



**Europäisches Patentamt**  
**European Patent Office**  
**Office Européen des Brevets**

1. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



## **I n h a l t**

### **DOKUMENTE IN DEUTSCHER SPRACHE:**

**Vorschläge des Vorsitzenden der  
EWG – Arbeitsgruppe "Patente" vom  
29. Mai 1961 – 9. April 1962 zu Art. 1 – 282  
des Übereinkommens und zur Ausführungsordnung**

**– "Haertel – Entwurf" –**

**Artikel 101 – 282**

---

## **C o n t e n t s**

### **DOCUMENTS IN GERMAN:**

**Proposals of the Chairman of the  
EEC Patents Working Party  
from May 29, 1961 to April 9, 1962 on Arts. 1 – 282  
of the Convention and on the Implementing Regulations**

**– "Haertel draft" –**

**Articles 101 – 282**

---

## **S o m m a i r e**

### **DOCUMENTS EN LANGUE ALLEMANDE:**

**Propositions du Président du Groupe de travail  
"Brevets" de la CEE au cours de la période du  
29 mai 1961 au 9 avril 1962 relatives aux articles  
1 à 282 de la Convention et au Règlement d'exécution**

**– "Projet Haertel" –**

**Articles 101 à 282**



Kurt Haertel

Bonn, den 3. März 1961

VERTRAULICH !

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 101 bis 111



Erster Teil  
Das europäische Patent  
6. Abschnitt  
Zwangslizenzen

Allgemeines :

1. Materialien:

Studie Haertel,                      Anhang S. 18 ff. Abschnitt D

2. Bemerkungen:

Für die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten dürften folgende Möglichkeiten bestehen:

- a) Die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten bleibt in vollem Umfang dem nationalen Recht vorbehalten.
- b) Die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten bleibt in vollem Umfang dem europäischen Recht vorbehalten.
- c) Die Erteilung von Zwangslizenzen wird teils im europäischen Recht geregelt, teils bleibt sie dem nationalen Recht vorbehalten.

Für den Vorbehalt der nationalen Gesetzgebung kann man wiederum unterscheiden:

- aa) Die nationale Gesetzgebung wird in gewissem Umfang durch das europäische Recht gebunden.
- bb) Die nationale Gesetzgebung kann Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten frei gestalten.

Der Arbeitsentwurf geht von der Lösung unter c) aa) aus.

Der Arbeitsentwurf sieht für das europäische Patent vier Zwangslizenztatbestände vor, nämlich

Zwangslizenz im öffentlichen Interesse  
(Artikel 101),

Zwangslizenz wegen Nichtausübung  
(Artikel 102),

Zwangslizenzen an europäischen Patenten  
für chemische oder pharmazeutische Er-  
zeugnisse  
(Artikel 103),

Zwangslizenzen nach Artikel 17 des Ver-  
trags zur Gründung der Europäischen Atom-  
gemeinschaft  
(Artikel 104).

Vorweg dürften folgende grundsätzlichen Fragen zu  
erörtern sein:

- a) Ob es nicht ausreichend ist, im europäischen  
Patentrecht neben der Zwangslizenz des Artikels  
104, deren Notwendigkeit sich aus dem Sinn des  
Euratomvertrags ergibt, nur eine Zwangslizenz im  
öffentlichen Interesse (Artikel 101) vorzusehen.

Man kann die Auffassung vertreten, daß die Tat-  
bestände der Artikel 102 und 103 durch den Artikel  
101 gedeckt werden können, weil das Merkmal  
"öffentliches Interesse" auch diejenigen Fälle  
der Artikel 102 und 103 erfaßt, für die die  
Erteilung einer Zwangslizenz notwendig erscheint.

- b) Ob umgekehrt das europäische Recht noch um eine  
Zwangslizenz zu Gunsten eines Dritten ergänzt werden  
muß, der eine zum europäischen Patent angemeldete  
Erfindung in dem Zeitraum zwischen der Anmeldung und  
ihrer Bekanntmachung gutgläubig in Benutzung genommen  
hat. Eine solche Zwangslizenz sieht u.a. der Entwurf

eines nordischen Patentrechts in § 31 vor. Sofern man in diesem Fall den gutgläubigen Dritten überhaupt schützen will, könnte man auch daran denken, ihm anstelle einer Zwangslizenz ein gesetzliches Weiterbenutzungsrecht gegen angemessene Vergütung zu gewähren.

Da diese Vorfragen zunächst von der Arbeitsgruppe entschieden werden müssen, ist im Arbeitsentwurf von einer Formulierung abgesehen worden.

- c) Es muß darauf hingewiesen werden, daß die vom Koordinierungsausschuß für eine Übergangszeit in Aussicht genommene Koexistenz von nationalen und europäischen Patenten für ein und dieselbe Erfindung desselben Anmelders auch bei der Erteilung von Zwangslizenzen zu Schwierigkeiten führen kann. Es wird vorgeschlagen, dieses Problem nicht hier zu erörtern, sondern erst im Zusammenhang mit den entsprechenden Übergangsregelungen.
- d) Selbstverständlich muß im europäischen Patentrecht auch das Verfahren für die Erteilung von europäischen Zwangslizenzen geregelt werden. Der Arbeitsentwurf sieht hierfür noch keine Bestimmungen vor, da diese Bestimmungen erst formuliert werden können, wenn der Aufbau und das Verfahren des Europäischen Patentamts bestimmt sind.





## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 6. Abschnitt

#### Zwangslizenzen

#### Artikel 101

#### Zwangslizenz im öffentlichen Interesse

(1) Ist die Benutzung einer Erfindung, die durch ein europäisches Patent geschützt ist, durch einen Dritten im öffentlichen Interesse geboten, so ist dem Dritten auf Antrag eine Zwangslizenz zu erteilen.

(2) Die Gewährung der Zwangslizenz nach Absatz 1 ist von der Bekanntmachung der Anmeldung oder der Erteilung des europäischen Patents ab zulässig.



Zu Artikel 101

Zwangslizenz im öffentlichen Interesse

1. Materialien:

- a) Studie Haertel, Anhang S. 20 Abschnitt II, 1
- b) Entwurf eines nordischen Patentrechts, § 30 b

2. Bemerkungen:

Der Tatbestand der Erteilung einer Zwangslizenz im öffentlichen Interesse scheint in mehr oder minder verschiedener Form den nationalen Gesetzen der meisten Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Markts bekannt zu sein. Der Arbeitsentwurf schlägt daher die Einführung einer Zwangslizenz dieser Art auch für das europäische Patentrecht vor. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft geht der Arbeitsentwurf dabei davon aus, daß bei Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse die Wartefrist des Artikels 5 A der Pariser Verbandsübereinkunft nicht eingehalten zu werden braucht.

Artikel 102

Zwangslizenz wegen Nichtausübung

(1) Wird die Erfindung nach Ablauf von drei Jahren nach der Erteilung eines europäischen Patents und von vier Jahren nach der Anmeldung zum europäischen Patent innerhalb des Gebiets der Vertragsstaaten nicht oder ungenügend ausgeübt, so ist jedem Dritten, der die Erfindung innerhalb des Gebiets der Vertragsstaaten benutzen will, auf Antrag eine Zwangslizenz zu erteilen.

(2) Eine Zwangslizenz nach Absatz 1 ~~darf~~ nicht erteilt werden, wenn berechtigte Gründe für die unterlassene oder ungenügende Ausübung vorliegen.

Zu Artikel 102

Zwangslizenz wegen Nichtausübung

1. Materialien:

- a) Studie Haertel, Anhang S. 21 Abschnitt II, 3
- b) Entwurf eines nordischen Patentrechts, § 30

2. Bemerkungen:

Der Arbeitsentwurf hat im Hinblick darauf, daß mehrere nationale Gesetze der EWG-Staaten eine Zwangslizenz wegen Nichtausübung vorsehen, eine entsprechende Bestimmung für das europäische Patentrecht formuliert. Die Fassung des Artikels 102 ist Artikel 5 A der Pariser Verbandsübereinkunft nachgebildet.

Artikel 103

Zwangslizenz an europäischen Patenten  
für chemische oder pharmazeutische Stoffe

(1) Kann eine durch ein europäisches Patent geschützte Erfindung nicht ohne Verletzung eines älteren europäischen Patents eines Dritten, das für ein chemisches oder pharmazeutisches Erzeugnis erteilt worden ist, benutzt werden, so ist dem Inhaber des jüngeren Patents auf Antrag eine Zwangslizenz in dem für die Benutzung der Erfindung erforderlichen Umfang zu erteilen, sofern seine Erfindung im Vergleich zu derjenigen, die Gegenstand des älteren Patents ist, einem anderen wirtschaftlichen Zweck dient oder einen beachtlichen technischen Fortschritt darstellt.

(2) Dienen beide Erfindungen dem gleichen wirtschaftlichen Zweck, so kann die am älteren Patent zu erteilende Zwangslizenz an die Bedingung geknüpft werden, daß der Inhaber des jüngeren Patents seinerseits dem Inhaber des älteren Patents eine Lizenz zur Benutzung seiner Erfindung erteilt.

Zu Artikel 103

Zwangslizenz an europäischen Patenten  
für chemische oder pharmazeutische  
Erzeugnisse

1. Materialien:

Studie Haertel, Anhang S. 21 ff. Abschnitt II, 4 und 5

2. Bemerkungen:

a) Anlässlich der Revision der Pariser Verbandsübereinkunft in Lissabon ist der Vorschlag gemacht worden, in die Pariser Verbandsübereinkunft eine Verpflichtung aufzunehmen, wonach die Verbandsländer Patente für chemische Erzeugnisse zu schützen haben. Im Zusammenhang mit der Einführung des Erzeugnispatents ist auch eine besondere Zwangslizenz für abhängige Patente vorgesehen gewesen. Im einzelnen wird hier auf den vom Internationalen Büro vorgeschlagenen Text eines neuen Artikels 4<sup>quater</sup> verwiesen. Der Vorschlag eines Artikels 4<sup>quater</sup> war dem Artikel 36 des schweizerischen Patentgesetzes nachgebildet.

Für das europäische Patentrecht ist nach den Beschlüssen des Koordinierungsausschusses die Erteilung von Patenten für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse vorgesehen. Der Arbeitsentwurf hat diesem Beschluß des Koordinierungsausschusses dadurch Rechnung getragen, daß in Artikel 12 chemische und pharmazeutische Erzeugnisse nicht unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufgeführt worden sind.

Die Einführung von Patenten für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse zwingt zur Prüfung der Frage, ob für derartige Patente nicht eine besondere Zwangslizenz - etwa in der Linie des

genannten Vorschlags des Internationalen Büros - vorzusehen ist. Dementsprechend enthält der Arbeitsentwurf eine dahingehende Vorschrift.

- b) Für den Fall, daß die Arbeitsgruppe Patente überhaupt eine besondere Zwangslizenz zu Gunsten abhängiger Erfindungen bei Patenten für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse befürwortet, wird weiter zu prüfen sein, ob nicht allgemein eine Zwangslizenz zu Gunsten abhängiger Erfindungen in das europäische Patentrecht aufgenommen werden soll. Eine solche allgemeine Zwangslizenz kennt das niederländische Recht (Artikel 34 Abs. 3) und das schweizerische Recht (Artikel 36). Sie ist auch in dem Entwurf eines nordischen Patentrechts (§ 30 a) vorgesehen.
- c) Für den Fall, daß eine Zwangslizenz zu Gunsten abhängiger Erfindungen in das europäische Recht aufgenommen werden soll, wird man drei Fälle zu unterscheiden haben:

- (1) Ein jüngeres europäisches Patent ist von einem älteren europäischen Patent abhängig.
- (2) Ein jüngeres nationales Patent ist von einem älteren europäischen Patent abhängig.
- (3) Ein jüngeres europäisches Patent ist von einem älteren nationalen Patent abhängig.

Der Arbeitsentwurf sieht in Artikel 103 nur eine Regelung für den Fall (1) vor. Der Fall (2) ist in Artikel 111 Abs. 2 geregelt. Der Fall (3) kann nur durch das nationale Recht der Vertragsstaaten geregelt werden. Eine entsprechende Verpflichtung der Vertragsstaaten wird gegebenenfalls in die Übergangsbestimmungen des europäischen Rechts aufzunehmen sein.



Artikel 104

Zwangslizenz nach Artikel 17 des Vertrags  
zur Gründung der Europäischen Atom-  
gemeinschaft

Zu Artikel 104

Zwangslizenz nach Artikel 17 des Ver-  
trags zur Gründung der Europäischen  
Atomgemeinschaft

1. Materialien:

Studie Haertel, Anhang S. 20 Abschnitt II, 2

2. Bemerkungen:

Es wird nötig sein, im europäischen Patentrecht die Möglichkeit vorzusehen, daß Zwangslizenzen nach Artikel 17 des Euratomvertrags auch an europäischen Patenten erteilt werden können.

Im Arbeitsentwurf ist hierfür keine Formulierung vorgeschlagen, da davon ausgegangen worden ist, daß zu dieser Frage ein Vorschlag von dem Vertreter der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft in der Arbeitsgruppe vorgelegt werden wird.

Artikel 105

Gütliche Einigung

Wer eine Zwangslizenz nach den Artikeln 101 bis 103 beantragt, hat den Nachweis zu erbringen, daß er sich vorher an den Patentinhaber gewandt und von ihm auf gütlichem Wege keine angemessene Lizenz erhalten hat.

Zu Artikel 105

Gütliche Einigung

1. Materialien:

- - - - -

2. Bemerkungen:

Diese Vorschrift ist dem Artikel 51 des französischen  
Patentgesetzes nachgebildet.

Artikel 106

Inhalt der Zwangslizenz

(1) Die Zwangslizenz ist eine nichtausschließliche Lizenz.

(2) Die Zwangslizenz darf nur gegen angemessene Entschädigung erteilt werden. Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden.

(3) Die Zwangslizenz kann nur zusammen mit dem Teil des Unternehmens oder Geschäftsbetriebs übertragen werden, der mit ihrer Auswertung befaßt ist.

Zu Artikel 106

Inhalt der Zwangslizenz

1. Materialien:

- - - -

2. Bemerkungen:

Die Absätze 1 und 3 des Artikels 106 sind dem Artikel 105 A Abs. 4 der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft nachgebildet.

Ein dem Absatz 2 Satz 1 entsprechender Vorschlag ist für die Lissaboner Konferenz von der belgischen Delegation in Form eines neuen Artikels 5 A<sup>bis</sup> gemacht worden. Der belgische Vorschlag, der u.a. von den übrigen Staaten des Gemeinsamen Marktes unterstützt worden ist, scheiterte an dem Widerstand der USA, Schwedens und Norwegens.

Artikel 107

Anforderungen an den Antragsteller

Eine Zwangslizenz darf nur einem Antragsteller erteilt werden, der die Gewähr für eine ordnungsgemäße Benutzung der Erfindung im Rahmen der Lizenzbedingungen bietet.

Zu Artikel 107

Anforderungen an den Antragsteller

1. Materialien:

Entwurf eines nordischen Patentrechts, § 32 Abs. 1

2. Bemerkungen:

Artikel 107 ist dem § 32 Abs. 1 des Entwurfs  
eines nordischen Patentrechts nachgebildet.



Artikel 108

Erteilende Behörde

Über die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten entscheidet vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 111 das Europäische Patentamt.

Zu Artikel 108

Erteilende Behörde

1. Materialien:

Studie Haertel, Anhang S. 25 Abschnitt IV.

2. Bemerkungen:

Die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten sollte grundsätzlich von einer europäischen Institution vorgenommen werden. Hierfür kommen in Frage:

das Europäische Patentamt und  
das Europäische Patentgericht.

Es dürfte zweckmäßig sein, für die Erteilung europäischer Zwangslizenzen ein mindestens zweiinstanzliches Verfahren vorzusehen, da ein solches Verfahren größere Rechtsgarantien bietet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Erteilung von Zwangslizenzen in erster Instanz dem Europäischen Patentamt zu übertragen. Zweite Instanz würde dann das Europäische Patentgericht sein.

Artikel 109

Räumlicher Wirkungsbereich

Die Wirkung einer vom Europäischen Patentamt erteilten Zwangslizenz erstreckt sich auf das Gebiet aller Vertragsstaaten, sofern die Bedingungen der Zwangslizenz nichts anderes vorsehen.

Zu Artikel 109

Räumlicher Wirkungsbereich

1. Materialien:

Studie Haertel, Anhang S. 23 Abschnitt III.

2. Bemerkungen:

Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß im Hinblick auf die Ziele des Gemeinsamen Markts die Zwangslizenz an einem europäischen Patent sich grundsätzlich auf den Bereich des Gemeinsamen Markts erstrecken soll.

Artikel 110

Aufhebung und Änderung der Zwangs-  
lizenz

(1) Die Zwangslizenz ist auf Antrag des Patentinhabers aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind oder wenn der Zwangslizenznehmer den festgesetzten Bedingungen nicht genügt.

(2) Die Bedingungen der Zwangslizenz sind auf Antrag neu festzusetzen, wenn neue Tatsachen eine Änderung rechtfertigen.

(3) Über die Anträge nach Absatz 1 und 2 entscheidet das Europäische Patentamt.

Zu Artikel 110

Aufhebung und Änderung der Zwangslizenz

1. Materialien:

Entwurf eines nordischen Patentrechts, § 32 a Satz 3

2. Bemerkungen:

Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß Zwangslizenzen dann aufgehoben werden sollten, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

Bei der Formulierung des Absatzes 2 hat Artikel 23 des Euratomvertrags als Vorbild gedient.

## Artikel 111

### Vorbehalt zu Gunsten der nationalen Gesetzgebung

(1) Es bleibt der Gesetzgebung der Vertragsstaaten vorbehalten, die Erteilung nationaler Zwangslizenzen an europäischen Patenten mit Wirkung für das Gebiet des jeweiligen Vertragsstaats unter denselben Voraussetzungen vorzusehen, wie sie in den Bestimmungen der Artikel 101 bis 107 und 110 enthalten sind.

(2) Es bleibt der Gesetzgebung der Vertragsstaaten weiter vorbehalten, im Fall des Artikels 103 die Erteilung einer nationalen Zwangslizenz an einem älteren europäischen Patent zu Gunsten eines abhängigen nationalen Patents vorzusehen. Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 rechtfertigen es nicht, weitergehende Vorschriften für die Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten vorzusehen, als sie in dem Recht des jeweiligen Vertragsstaats für die Erteilung von Zwangslizenzen an nationalen Patenten enthalten sind.

(4) Das Verfahren zur Erteilung nationaler Zwangslizenzen an europäischen Patenten muß die Möglichkeit vorsehen, mindestens in letzter Instanz ein Gericht anzurufen.

Zu Artikel 111

Vorbehalt zu Gunsten der nationalen  
Gesetzgebung

1. Materialien:

- - - - -

2. Bemerkungen:

- a) Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß es als notwendig angesehen wird, an europäischen Patenten auch nationale Zwangslizenzen erteilen zu können. Dem soll durch Artikel 111 mittels eines Vorbehalts für die nationale Gesetzgebung Rechnung getragen werden.

Es dürfte jedoch nicht zweckmäßig sein, der nationalen Gesetzgebung für die Erteilung nationaler Zwangslizenzen an europäischen Patenten völlige Freiheit zu belassen. Anderenfalls müßte damit gerechnet werden, daß die Voraussetzungen für die Erteilung von Zwangslizenzen im nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich geregelt werden.

- b) Der Arbeitsentwurf sieht daher eine Beschränkung der nationalen Gesetzgebung in dreierlei Hinsicht vor:

- aa) Nationale Zwangslizenzen an europäischen Patenten dürfen nur unter denselben Voraussetzungen



Kurt Haertel

Bonn, den 28. Juli 1961

VERTRAULICH!

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 101 bis 120a  
(Artikel 112 bis 120a)



Erster Teil  
Das europäische Patent  
6. Abschnitt  
Zwangslizenzen

Vorbemerkung zu den Artikeln 112 bis 120a:

1. Materialien:

Studie Haertel, Anhang S. 25

2. Bemerkungen:

- a) Auf der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe ist beschlossen worden, dass gewisse Zwangslizenzen an europäischen Patenten durch eine europäische Behörde mit Wirkung für das gesamte Gebiet der Vertragsstaaten erteilt werden sollen (vgl. hierzu Bericht über die Sitzung vom 26. April 1961 S. 53 ff.).

Was die europäische Behörde anlangt, die solche europäischen Zwangslizenzen erteilen soll, so ist von dem Vorsitzenden in Artikel 108 seines Arbeitsentwurfs vorgeschlagen worden, hierfür das Europäische Patentamt vorzusehen. Die Arbeitsgruppe hat auf ihrer ersten Sitzung beschlossen, diese Frage zurückzustellen, bis die Kenntnis von der Organisation des Europäischen Patentamts Voraussetzungen für eine fruchtbare Diskussion dieser Frage bietet (vgl. Bericht über die Sitzung vom 28. April 1961 S. 69 unten).

Inzwischen ist auf der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe beschlossen worden, im Europäischen Patentamt

zwei Instanzen vorzusehen, wobei die zweite Instanz einen gerichtsähnlichen Charakter erhalten soll (vgl. Artikel 53 Abs. 5). Damit dürften die Voraussetzungen gegeben sein, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob dem Europäischen Patentamt die Aufgabe zugewiesen werden soll, die vorgesehenen europäischen Zwangslizenzen an europäischen Patenten zu erteilen.

- b) Soweit das nationale Recht der Vertragsstaaten die Erteilung von Zwangslizenzen vorsieht, lassen sich zwei Systeme im Hinblick auf die Behörde unterscheiden, die die Zwangslizenzen erteilt:
  - aa) Nach bisherigem deutschem Recht (bis zum 1. Juli 1961) und nach niederländischem Recht wird die Zwangslizenz vom Patentamt erteilt. Dagegen ist die Anrufung eines Gerichts zulässig, in den Niederlanden mit der Massgabe, dass vom Gericht nur die angemessene Entschädigung festgesetzt wird. Nach neuem deutschen Recht (seit 1. Juli 1961) wird die Zwangslizenz vom Bundespatentgericht erteilt, wogegen es die Berufung zum Bundesgerichtshof gibt.
  - bb) Nach französischem Recht wird die Zwangslizenz von den Zivilgerichten erteilt.  
Das Recht der übrigen Vertragsstaaten hat der Vorsitzende nicht nachgeprüft.
- c) Dieselben beiden vorgenannten Prinzipien für die Erteilung von Zwangslizenzen finden sich auch in dem Recht sonstiger Staaten. So wird die Zwangslizenz vom Patentamt erteilt in Großbritannien und Norwegen, während sie in Schweden und in der Schweiz von den Gerichten erteilt wird.
- d) Geht man für das Europäische Patentamt von dem von der Arbeitsgruppe beschlossenen Grundsatz aus, dass europäische Zwangslizenzen an europäischen Patenten nur von europäischen Instanzen erteilt werden sollen, so dürfte das Prinzip, Zwangslizenzen ausschließlich durch Gerichte erteilen zu lassen, für das europäische Patentrecht ausscheiden. Das europäische Patentrecht wird nur ein europäisches Gericht vorsehen, nämlich das Euro-

päische Patentgericht. Bei der Bedeutung, die der Erteilung einer Zwangslizenz zukommt, dürfte aber ein Verfahren mit nur einer Instanz nicht ausreichend sein.

Unter diesen Umständen kann für das europäische Patentrecht nur das zweite Prinzip übernommen werden, nämlich die Erteilung durch das Europäische Patentamt in erster Instanz. Dabei bietet sich ganz von selbst für das europäische Patentrecht ein Kompromiss zwischen beiden Prinzipien an. Überträgt man nämlich die Erteilung der Zwangslizenzen in erster Instanz einer Kammer des Europäischen Patentamts, d.h. der zweiten Instanz des Europäischen Patentamts, so entscheidet bereits in erster Instanz eine gerichtsähnliche Behörde. Denn die Arbeitsgruppe hat beschlossen, die zweite Instanz des Patentamts in ihren Entscheidungen sachlich weisungsfrei wie ein Gericht zu gestalten (vgl. Artikel 53 Abs. 5 des Entwurfs). Das Recht, ein echtes Gericht gegen die Entscheidungen des Europäischen Patentamts anzurufen, könnte sodann durch Zulassung einer Klage an das Europäische Patentgericht gewährleistet werden. Dieses Verfahren ist den nachfolgenden Artikeln 112 bis 120a zu Grunde gelegt.



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 6. Abschnitt

#### Zwangslizenzen

#### Artikel 112

#### Antrag

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz an einem europäischen Patent nach den Artikeln [101, 102 bis 104 ist schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen. Der Antrag ist gegen den im europäischen Patentre-gister Eingetragenen zu richten und hat das Patent zu be-zeichnen, an dem die Zwangslizenz begehrt wird.

(2) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Be-gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind.

(3) Der Antrag und die Begründung müssen in einer der in Artikel ... vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein.

(4) Mit dem Antrag ist die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Gebühr zu entrichten. So-lange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht gestellt.

(5) Hat der Antragsteller seinen Sitz oder Wohnsitz außerhalb des Gebiets der Vertragsstaaten, so hat er dem Antragsgegner auf dessen Verlangen Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens zu leisten. Die Nichtigkeitskammer setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb der die Sicherheit zu leisten ist. Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, so gilt der Antrag als zurückgenommen.

Zu Artikel 112

Antrag

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) Es entspricht dem Recht wohl aller Staaten, dass ein Verfahren zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag eingeleitet wird. Davon geht auch Artikel 112 Abs. 1 aus.

Hervorzuheben ist, dass der Antrag nur von dem gestellt werden kann, der die Zwangslizenz selbst haben will. Nicht vorgesehen ist die Antragstellung zugunsten einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens.

Der Antrag soll gegen den im europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen gerichtet werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass in einem noch zu schaffenden Artikel der Konvention vorgesehen wird, dass der im europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragene solange als der wirkliche Patentinhaber gilt, bis die Eintragung geändert worden ist.

- b) In Absatz 5 des Artikels 112 ist vorgesehen, dass ein Antragsteller, der nicht seinen Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten hat, auf Verlangen des Antragsgegners Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens zu leisten hat. Eine derartige Vorschrift wird vorgeschlagen, weil im Falle einer Ablehnung des Antrags dem Antragsteller in aller Regel die Kosten des Verfahrens auferlegt werden dürften und die Entscheidungen über die Kosten sowohl des Europäischen Patentamts als auch des Europäischen Patentgerichts in anderen Staaten als in den Vertragsstaaten nicht vollstreckbar sein werden. Würde die Möglichkeit der Leistung einer Sicherheit nicht vorgesehen werden, so würde dem Antrags-



gegner das Risiko aufgebürdet werden, die ihm auf Grund eines zu Unrecht gestellten Antrags entstandenen Kosten nicht oder nur unter sehr grossen Schwierigkeiten vom Antragsteller ersetzt zu erhalten.

Die Pariser Verbandsübereinkunft dürfte einer Vorschrift im europäischen Patentrecht, nach der die Leistung einer Sicherheit von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Drittstaaten verlangt werden kann, nicht entgegenstehen. Artikel 2 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft dürfte zwar das Verlangen nach Leistung einer Sicherheit für das Verfahren für die Erteilung von Schutzrechten untersagen. Bei dem Zwangslizenzverfahren dürfte es sich aber um ein Gerichtsverfahren im Sinne des Artikels 2 Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunft handeln, der insoweit einen Vorbehalt für die nationale Gesetzgebung vorsieht.

## Artikel 113

### Stellungnahme des Antragsgegners

(1) Die Nichtigkeitskammer stellt dem Antragsgegner den Antrag zu und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten dazu Stellung zu nehmen.

(2) Nimmt der Antragsgegner rechtzeitig Stellung, so teilt die Nichtigkeitskammer seine Stellungnahme dem Antragsteller mit.

Zu Artikel 113

Stellungnahme des Antragsgegners

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) Absatz 1 erwähnt die "Nichtigkeitskammer". Darunter versteht der Arbeitsentwurf eine Kammer der zweiten Instanz des Europäischen Patentamts, die über Nichtigkeitsklagen europäischer Patente entscheidet (vgl. Artikel 127 - 1. Alternative - der Unterlagen).

Die Einzelheiten über Zuständigkeit und Besetzung der Nichtigkeitskammer werden - falls sie von der Arbeitsgruppe gebilligt wird - in einem neu zu schaffenden Artikel 54 des Arbeitsentwurfs geregelt werden. Sollte die Arbeitsgruppe das Nichtigkeitsverfahren für europäische Patente den nationalen Gerichten überlassen, so wird statt der Nichtigkeitskammer für das Zwangslizenzverfahren eine besondere Zwangslizenzkammer im Europäischen Patentamt gebildet werden müssen, die sich aus Juristen und Technikern zusammensetzt.

- b) Artikel 113 dient der Vorbereitung der Entscheidung bzw. der mündlichen Verhandlung.

Wegen des Wortes "rechtzeitig" in Absatz 2 wird auf Artikel 114 Abs. 2 und auf Artikel 115 Abs. 2 Buchst.b) hingewiesen. Eine nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahme braucht von der Nichtigkeitskammer nicht berücksichtigt zu werden (Artikel 114 Abs. 2). Ausserdem kann bei nicht rechtzeitiger Stellungnahme von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden (Artikel 115 Abs. 2 Buchst.b). Durch diese Massnahme soll für ein beschleunigtes Verfahren Sorge getragen werden.

## Artikel 114

### Prüfung des Antrags

(1) Die Nichtigkeitskammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie ist an das Vorbringen und die Beweis- anträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Die Nichtigkeitskammer braucht neue Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, die nicht in der Begründung des Antrags oder in der rechtzeitigen Stellungnahme des Antragsgegners enthalten sind.

Zu Artikel 114

Prüfung des Antrags

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Es wird vorgeschlagen, das Zwangslizenzverfahren im europäischen Patentrecht nicht der Parteimaxime, sondern der Offizialmaxime zu unterstellen. Dies entspricht auch dem deutschen, französischen und niederländischen Recht, soweit es der Vorsitzende hat feststellen können.

## Artikel 115

### Mündliche Verhandlung

(1) Die Nichtigkeitskammer entscheidet über den Antrag auf Grund mündlicher Verhandlung.

(2) Von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden,

- a) wenn der Antrag als unzulässig verworfen wird,
- b) wenn der Antragsgegner <sup>in der</sup> nach der Frist des Artikels 113 Abs. 1 keine Stellungnahme abgegeben hat oder
- c) wenn die Beteiligten zustimmen.

Zu Artikel 115

Mündliche Verhandlung

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Artikel 115 geht davon aus, dass über den Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz in einem Europäischen Patentamt grundsätzlich nur auf Grund einer mündlichen Verhandlung entschieden werden kann. Das dürfte wegen der Bedeutung, die der Erteilung einer Zwangslizenz für den Patentinhaber zukommt, gerechtfertigt sein.

Absatz 2 sieht für gewisse Fälle Ausnahmen von diesem Grundsatz vor.

## Artikel 116

### Entscheidung über den Antrag

(1) Ist der Antrag nicht statthaft oder nicht in der vorgeschriebenen Form eingelegt, so verwirft die Nichtigkeitskammer ihn als unzulässig.

(2) Ist der Antrag sachlich nicht begründet, so weist ihn die Nichtigkeitskammer als unbegründet zurück.

(3) Ist der Antrag ganz oder teilweise begründet, so erteilt die Nichtigkeitskammer die Zwangslizenz unter gleichzeitiger Festsetzung der Entschädigung und etwaiger sonstiger Bedingungen der Zwangslizenz.

(4) Im Falle des Artikels 115 Abs. 2 b) kann die Nichtigkeitskammer entsprechend dem Antrag entscheiden und dabei jede vom Antragsteller behauptete Tatsache für erwiesen erachten.

(5) Die Entscheidung der Nichtigkeitskammer ist mit Gründen zu versehen. Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

(6) Auf einen Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz nach Artikel 104 finden die vorstehenden Absätze nur insoweit Anwendung, als sich aus den Artikeln 21 und 22 des am 25. März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) nichts anderes ergibt.



Zu Artikel 116

Entscheidung über den Antrag

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) In den Absätzen 1 bis 3 des Artikels 116 sind drei verschiedene Arten der Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz vorgesehen. Diese Unterteilung hat Ihr Vorsitzender dem deutschen Recht entnommen, wofür er um Verständnis bittet, da ihm das Prozessrecht der anderen Vertragsstaaten nicht genügend bekannt ist. Selbstverständlich bleibt es der Entscheidung der Arbeitsgruppe überlassen, stattdessen eine andere Unterteilung für das europäische Patentrecht vorzusehen.

Im einzelnen ist zu der vorgeschlagenen Unterteilung folgendes zu sagen:

- aa) Absatz 1 behandelt die Verwerfung des Antrags aus formellen Gründen. Unter diese Voraussetzung fallen Anträge, die den Bestimmungen des Artikels 112 nicht genügen, sowie beispielsweise Anträge, die von einer Person gestellt werden, die die Zwangslizenz nicht für sich selbst, sondern für einen Dritten beantragt.
- bb) Absatz 2 regelt den Fall, dass die formellen Voraussetzungen des Antrags gegeben sind, aber der

Antrag sachlich nicht begründet ist, weil die Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz nach den materiellen Vorschriften der Artikel 101 bis 105, 107 nicht vorliegen.

cc) Absatz 3 regelt den Fall, dass sowohl die formellen als auch die sachlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz gegeben sind.

Absatz 3 geht davon aus, dass in einem solchen Fall das Europäische Patentamt nicht nur über die Erteilung der Zwangslizenz als solche entscheidet, sondern auch gleichzeitig etwaige Bedingungen, insbesondere - insoweit in Abweichung vom niederländischen Recht - auch die angemessene Entschädigung festsetzt. Die Festsetzung auch der angemessenen Entschädigung durch das Europäische Patentamt erscheint notwendig, da anderenfalls die Entschädigung nur vom Europäischen Patentgericht in erster und letzter Instanz festgesetzt werden könnte. Ein Verfahren für die Festsetzung der Entschädigung in nur einer Instanz dürfte jedoch nicht als ausreichend angesehen werden können.

Absatz 4 regelt den Fall, dass der Antragsgegner, der Patentinhaber, zu dem Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz keine Stellungnahme abgibt. In diesem Fall muss das Europäische Patentamt die Möglichkeit haben, eine Art Versäumnisurteil zu erlassen. Anderenfalls könnte der Patentinhaber durch Verweigerung einer Stellungnahme die Erteilung einer Zwangslizenz unmöglich machen.

Absatz 5 Satz 2 dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Beteiligten. Dieser Grundsatz ist bereits in den von der Arbeitsgruppe auf der zweiten Sitzung beschlossenen Artikeln 72 Abs. 4 und 90 e Abs. 2 zum Ausdruck gekommen. Er findet sich ferner in Artikel 97 Abs. 5 und 128 Abs. 5 der Unterlagen für die dritte Arbeitssitzung.

Durch das europäische Patentrecht sollen nicht die Vorschriften

des EURATOM-Vertrags über das Verfahren zur Erteilung von Zwangslizenzen geändert werden. Demgemäss sieht der Absatz 6 einen Vorbehalt für diese Vorschriften vor.

## Artikel 117

### Wirkung der Entscheidung

(1) Mit der Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Zwangslizenz gilt die Zwangslizenz als erteilt.

(2) Nach Rechtskraft der Entscheidung wird die Zwangslizenz im europäischen Patentregister eingetragen und im europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

Zu Artikel 117

Wirkung der Entscheidung

1. Materialien:

.-.-

2. Bemerkungen:

In Anlehnung an das deutsche und französische Recht geht Artikel 117 davon aus, dass die Lizenz mit der Rechtskraft der Entscheidung des Europäischen Patentamts bzw. des Europäischen Patentgerichts als erteilt gilt. Im Gegensatz zum niederländischen Recht - wann Ihr Vorsitzender dieses richtig verstanden hat - soll daher der Eintragung der Zwangslizenz im europäischen Patentregister nur deklaratorische und nicht konstitutive Bedeutung zukommen.

## Artikel 118

### Kosten im Zwangslizenzverfahren

(1) In der Entscheidung über den Antrag hat die Nichtigkeitskammer nach billigem Ermessen über die Verteilung der Kosten unter den Beteiligten zu bestimmen. Sie kann auch bestimmen, daß diese Kosten einem Beteiligten ganz zur Last fallen. Auf Antrag ist eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten auch dann zu treffen, wenn der Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz ganz oder teilweise zurückgenommen oder das endgültige europäische Patent ganz oder teilweise erloschen ist.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 90 h Absätze 3 und 4 finden mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle der Prüfungsstelle die Geschäftsstelle der Nichtigkeitskammer tritt.

(3) Gegen die Entscheidung der Geschäftsstelle über die Festsetzung der Kosten ist der Antrag auf Entscheidung durch die Nichtigkeitskammer zulässig. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen. Der Antrag gilt erst als eingereicht, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Antragsgebühr entrichtet worden ist. Die Nichtigkeitskammer entscheidet über den Antrag ohne mündliche Verhandlung.

Zu Artikel 118

Kosten im Zwangslizenzverfahren

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Absatz 1 entspricht weitgehend Artikel 90 h Abs. 2 und Artikel 98 Abs. 2. Im Gegensatz zu den genannten Bestimmungen sieht jedoch Artikel 118 Abs. 1 vor,

a) daß immer eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten zu treffen ist  
und

b) daß alle Kosten, also auch die Gebühren des Patentamts, der Verteilung unterliegen.

Zu Absatz 2 wird auf die Bemerkung zu Artikel 90 h Absätze 3 und 4 Bezug genommen. - Da das Nichtigkeitsverfahren sich außerhalb des Erteilungsverfahrens abspielt, erscheint es nicht zweckmäßig, wegen der Festsetzung der Kosten eine Stelle der ersten Instanz heranzuziehen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, mit der Festsetzung der Kosten die Geschäftsstelle der Nichtigkeitskammer, d.h. einen erfahrenen Beamten aus der Geschäftsstelle, zu betrauen.

Während gegen den Festsetzungsbeschluß der Prüfungsstelle nach Artikel 90 h und Artikel 98 die Beschwerde an die Beschwerdekammer zulässig ist, fehlt es im

Zwangslizenzverfahren an der Möglichkeit der Anrufung einer zweiten Instanz, da das Europäische Patentgericht hierfür nicht herangezogen werden sollte. Andererseits erscheint es notwendig, daß der Beteiligte die Möglichkeit hat, die Entscheidung der Geschäftsstelle über die Festsetzung der Kosten durch ein übergeordnetes Gremium nachprüfen zu lassen. Aus diesem Grund wird in Absatz 3 vorgeschlagen, daß der Beteiligte das Recht haben soll, die Entscheidung der Geschäftsstelle durch die Nichtigkeitsskammer nachprüfen zu lassen.



## Artikel 119

### Klage beim Europäischen Patentgericht

(1) Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitskammer, durch die über einen Antrag nach Artikel 112 entschieden wird, kann Klage beim Europäischen Patentgericht erhoben werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine Entscheidung der Nichtigkeitskammer, durch die über einen Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz nach Artikel 104 entschieden wird. Für die Anfechtung einer solchen Entscheidung verbleibt es bei den Vorschriften des am 25. März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM).

Zu Artikel 119

Klage beim Europäischen Patentgericht

1. Materialien:

-.-

2. Bemerkungen:

- a) Von der Arbeitsgruppe ist auf ihrer zweiten Sitzung entschieden worden, dass ein Europäisches Patentgericht errichtet werden soll (vgl. Artikel 4). Offen gelassen worden sind die Fragen der Zuständigkeit des Gerichts und der Form der Errichtung des Gerichts.

Der Entwurf geht davon aus, dass, wenn ein Europäisches Patentgericht errichtet wird, es zweckmässig ist, diesem Gericht die Nachprüfung der Entscheidungen des Europäischen Patentamts über die Erteilung von Zwangslizenzen zu übertragen.

Artikel 119 Abs. 1 enthält nur den Grundsatz, dass gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitskammer des Europäischen Patentamts Klage beim Europäischen Patentgericht erhoben werden kann. Wegen aller weiteren Einzelheiten wird in Artikel 120 auf das besondere Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts verwiesen.

- b) Absatz 2 sieht wiederum einen Vorbehalt für Zwangslizenzen auf Grund des EURATOM-Vertrages vor, da hierfür der EURATOM-Vertrag in den Artikeln 21 und 22 ein besonderes - von dem für das europäische Patentrecht vorgesehenen Verfahren abweichendes - Verfahren vor-

sieht, das durch das europäische Patentrecht nicht geändert werden soll.

Ihr Vorsitzender wäre dankbar, wenn die Vertreter der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft in der Arbeitsgruppe die Artikel 112 bis 119 daraufhin überprüfen würden, ob sie mit dem EURATOM-Vertrag vereinbar sind.

## Artikel 120

### Weitere Vorschriften über die Klage

Die weiteren Vorschriften über die Voraussetzungen und die Wirkungen der Klage sowie über das Verfahren bleiben dem Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts vorbehalten.

Zu Artikel 120

Weitere Vorschriften über die Klage

1. Materialien:

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

2. Bemerkungen:

Wenn im europäischen Patentrecht für gewisse Entscheidungen des Europäischen Patentamts die Anrufung des Europäischen Patentgerichts zugelassen werden soll, so ergeben sich für die Gestaltung unseres Abkommens folgende Möglichkeiten:

- a) Die Vorschriften über die Errichtung des Gerichtshofs, über seine Zuständigkeit und über die Ausgestaltung der einzelnen Verfahren werden in unser Abkommen selbst aufgenommen.
- b) Es werden nach dem Vorbild des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
  - aa) in unser Abkommen Bestimmungen über die Errichtung des Gerichtshofs aufgenommen (vgl. Artikel 4 des EWG-Vertrags);
  - bb) in unser Abkommen Bestimmungen über die Organisation und die Zuständigkeiten des Gerichtshofs aufgenommen (vgl. Artikel 164 bis 188 des EWG-Vertrags);
  - cc) unserem Abkommen ein Protokoll über die Satzung des Europäischen Patentgerichts beigelegt (vgl. Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft);

- dd) in unserem Abkommen Bestimmungen darüber aufgenommen, dass das Europäische Patentgericht sich selbst seine Verfahrensordnung gibt, die der Zustimmung einer noch zu bestimmenden Institution bedarf (vgl. Artikel 188 Abs. 2 des EWG-Vertrags).
- c) Unser Abkommen sieht nur die Möglichkeit vor, dass in bestimmten Fällen gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts ein Rechtsmittel an das Europäische Patentgericht gegeben ist. Alle Vorschriften über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts, über seine Zuständigkeit, seine Satzung und sein Verfahren bleiben einem besonderen Abkommen vorbehalten, das zwischen den Vertragsstaaten im Zusammenhang mit unserem Abkommen abzuschliessen ist.

Man kann die Auffassung vertreten, dass die oben zu a) bezeichnete Lösung die ideale Lösung sei, weil sie das gesamte europäische Patentrecht in einer einzigen Konvention zusammenfasst. Andererseits kann nicht verkannt werden, dass die Fragen, die mit der Errichtung eines Europäischen Patentgerichts zusammenhängen, zur Zeit noch ungeklärt sind und gewisse Grundsätze wahrscheinlich einer vorherigen Entscheidung des Koordinierungsausschusses, wenn nicht sogar der Staatssekretäre, bedürfen. Aus diesem Grund hat die Arbeitsgruppe auf ihrer zweiten Sitzung beschlossen, den Absatz 2 des Artikels 4 der Entscheidung des Koordinierungsausschusses zu überlassen.

Unter diesen Umständen dürfte es für das weitere Verfahren der Arbeitsgruppe am zweckmässigsten sein, jedenfalls zunächst von der oben unter c) bezeichneten Lösung auszugehen. Auf dieser Lösung beruhen die Vorschläge des Vorsitzenden.

## Artikel 120a

### Verfahren bei Aufhebung und Änderung der Zwangslizenz

Die Vorschriften der Artikel 112 bis 120 gelten für Anträge nach Artikel 110 auf Aufhebung oder Änderung der Zwangslizenz an einem europäischen Patent entsprechend.

Zu Artikel 120a

Verfahren bei Aufhebung und Änderung der  
Zwangslizenz

1. Materialien:

-.-

2. Bemerkungen:

Diese Vorschrift enthält die notwendigen Verfahrensvorschriften zur Ausführung des Artikels 110, den die Arbeitsgruppe auf ihrer ersten Sitzung angenommen hat.



Kurt Haertel

Bonn, den 28. Juli 1961

VERTRAULICH !

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 121 bis 140  
[Artikel 121 bis 131]  
einschließlich Artikel 90 g



Erster Teil  
Das europäische Patent

7. Abschnitt

Erlöschen und Nichtigkeit des endgültigen  
europäischen Patents

V o r b e m e r k u n g

Der 7. Abschnitt ist wie folgt gegliedert:

1. Er bringt zunächst die Tatbestände, die das Erlöschen des endgültigen europäischen Patents zur Folge haben (Artikel 121).
2. Sodann enthält er die Tatbestände, die das Erlöschen des vorläufigen europäischen Patents zur Folge haben (Artikel 90 g). Diese Bestimmung wird zweckmäßigerweise in den 4. Abschnitt zu übernehmen und hinter Artikel 90 e einzureihen sein, der sich mit der Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents befaßt. Auf diese Weise würden alle Gründe für die Beendigung des vorläufigen europäischen Patents im 4. Abschnitt zusammengefaßt sein.
3. Schließlich enthält dieser Abschnitt die Nichtigkeitsgründe und das Nichtigkeitsverfahren für das endgültige europäische Patent.

In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, daß der Koordinierungsausschuß in seinem Bericht vom 10. November 1960 (IV/5675/2/60 - D) unter Abschnitt II Nr. 10 folgenden Auftrag an die Arbeitsgruppe Patente erteilt hat:

" Nichtigkeitsklagen hinsichtlich des europäischen Patents sollten nach Ansicht des Koordinierungsausschusses von einer europäischen Gerichtsbarkeit entschieden werden. Die Arbeitsgruppe sollte ihre Untersuchung auf die Einführung eines Verfahrens mit einer aus zwei Instanzen bestehenden internationalen Gerichtsbarkeit abstellen. Sie sollte allerdings gleichzeitig prüfen, ob es wünschenswert und möglich ist, als erste Instanz die einzelstaatlichen Gerichte vorzusehen. "

Demzufolge sieht der Entwurf zwei Alternativen für das Nichtigkeitsverfahren vor.

- a) Die erste Alternative befaßt sich mit einem Nichtigkeitsverfahren, das aus zwei europäischen Instanzen besteht.

Dieses Verfahren ist in den Artikeln 122 bis 131 enthalten, wobei diese Artikel jeweils mit dem Zusatz "1. Alternative" versehen sind.

- b) Die zweite Alternative befaßt sich mit einem Nichtigkeitsverfahren, das bei den nationalen Gerichten beginnt und in zweiter Instanz beim Europäischen Patentgericht endet. Dieses Verfahren ist in den Artikeln 122 bis 129 zusammengefaßt, wobei diese Artikel jeweils mit dem Zusatz "2. Alternative" versehen sind.

- 4. In einer Schlußbemerkung, die sich hinter den Bemerkungen zu Artikel 129 (2. Alternative) befindet, werden die Vor- und Nachteile der beiden Alternativen zusammengestellt.

## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 7. Abschnitt

#### Erlöschen und Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

##### Artikel 121

##### Erlöschen des endgültigen europäischen Patents

- (1) Das endgültige europäische Patent erlischt außer im Falle des Artikel 27,
  - a) wenn der Patentinhaber darauf gemäß Artikel 26 verzichtet,
  - b) wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebenen Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden.
- (2) Das Erlöschen des endgültigen europäischen Patents wird im europäischen Patentregister eingetragen und im europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

Zu Artikel 121

Erlöschen des endgültigen europäischen Patents

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) Der Artikel 121 faßt in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht der Vertragsstaaten die Gründe zusammen, aus denen das europäische Patent kraft Gesetzes erlischt, ohne daß es hierfür irgendeines administrativen Aktes bedarf. Der administrative Akt, die Eintragung des Erlöschens in das europäische Patentregister und die Bekanntmachung im europäischen Patentblatt (Artikel 121 Abs. 2), hat nur deklaratorische Bedeutung.
- b) Für das europäische Patent gibt es drei Erlöschensgründe:
  - aa) den Verzicht,
  - bb) die Nichtzahlung der Jahresgebühren,
  - cc) den Zeitablauf.

Von den vorgenannten Erlöschensgründen behandelt der Artikel 121 Abs. 1 nur die unter aa) und bb) genannten. Der unter cc) genannte ist bereits in Artikel 27 behandelt. Auf ihn wird der Vollständigkeit halber an dieser Stelle nur verwiesen.

Hervorzuheben ist ferner, daß Artikel 121 nicht die Frage behandelt, in welcher Form auf das endgültige europäische Patent verzichtet werden kann. Diese Regelung soll dem Artikel 26 vorbehalten bleiben.

- c) Artikel 121 sagt nichts darüber aus, welche Wirkung das Erlöschen des endgültigen europäischen Patents hat, d.h. ob das endgültige europäische Patent ex nunc oder ex tunc erlischt. Es dürfte sich von selbst verstehen, daß die in Artikel 121 Abs. 1 aufgeführten Erlöschensgründe nur eine Beendigung des endgültigen europäischen Patents mit Wirkung ex nunc zur Folge haben können. Dies steht auch im Einklang mit dem Recht aller Vertragsstaaten.

## Artikel 122 (1. Alternative)

### Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

(1) Das endgültige europäische Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt,

- a) wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 11 bis 16 nicht patentfähig war,
- b) wenn die Erfindung, die Gegenstand des Patents ist, in der Beschreibung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, daß ein Fachmann sie danach ausführen kann.

(2) Trifft eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 nur teilweise zu, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patents erklärt.

(3) Mit der Rechtskraft der Entscheidung, durch die das Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird, gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

(4) Nach Rechtskraft der Entscheidung wird die Nichtigkeit des Patents im europäischen Patentregister eingetragen und im europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

1) Abs. 1 Buchst. a) = d. h. nichtig erklären  
früher als d. h.

2) Prüfung ex officio - ex d. h. Antrag d. M. d.  
a) Lizenzverträge  
b) herkömmliche Vertragsverhältnisse



Zu Artikel 122 (1. Alternative)

Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

1. Materialien:

- a) Studie Haertel, Teil I, Abschnitt C, S. 50 bis 54;
- b) Studie Gajac, S. 42 ff. (**französischer Text**)

2. Bemerkungen:

- a) Der Koordinierungsausschuß hat der Arbeitsgruppe, wie bereits in der Vorbemerkung erwähnt, den Auftrag erteilt, ihre Untersuchung auf die Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens mit einer aus zwei Instanzen bestehenden internationalen Gerichtsbarkeit abzustellen. Diesen Auftrag soll durch die Artikel 122 bis 131 (1. Alternative) entsprochen werden.

Als die zwei Instanzen internationaler Gerichtsbarkeit, die der Koordinierungsausschuß gefordert hat, bieten sich von selbst an:

- aa) die zweite Instanz des Europäischen Patentamts, die nach den Beschlüssen der Arbeitsgruppe zu Artikel 53 Abs. 5 als gerichtsähnliche Instanz ausgestaltet werden soll und
- bb) das Europäische Patentgericht.

Demgemäß sieht das als 1. Alternative vorgeschlagene Nichtigkeitsverfahren ein Verfahren vor, in dem als erste Instanz eine Nichtigkeitskammer des Europäischen Patentamts und als zweite Instanz das Europäische Patentgericht entscheiden. Über die Schaffung von Nichtigkeitskammern innerhalb der zweiten Instanz des Europäischen Patentamts hat die Arbeitsgruppe bisher keine Entscheidung getroffen. Die nunmehr vorgelegten Unterlagen sehen daher einmal eine Ergänzung des Artikels 50 unter Nr. 4 vor, zum anderen einen neuen Artikel 54,

der die Zuständigkeit, Besetzung und Weisungsfreiheit der Nichtigkeitskammern regelt.

- b) Artikel 122 behandelt, wie schon seine Überschrift zeigt, nur die Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents. In dem Entwurf ist keine Vorschrift über die Nichtigkeit des vorläufigen europäischen Patents enthalten. Eine solche Vorschrift ist auch entbehrlich. Nach dem insoweit übereinstimmenden nationalen Recht der Vertragsstaaten ist ein Patent dann nichtig, wenn die Voraussetzungen für seine Erteilung nicht gegeben waren. Diese Prüfung findet aber für das vorläufige Patent durch das Prüfungsverfahren der Artikel 81 ff. statt, durch das, wie sich aus Artikel 81 Abs. 1 ergibt, das vorläufige europäische Patent daraufhin überprüft wird, ob allen Vorschriften dieses Abkommens über die Erteilung eines europäischen Patents genügt wird. Daraus folgt, daß die "Nichtigkeit" eines vorläufigen europäischen Patents von jedermann dadurch herbeigeführt werden kann, daß der Antrag auf Prüfung gemäß Artikel 81 Abs. 1 und 2 gestellt werden kann. Darüber hinaus noch ein formelles Nichtigkeitsverfahren zuzulassen, dürfte weder notwendig noch zweckmäßig sein.

- c) Artikel 122 enthält zwei Nichtigkeitsgründe für das endgültige europäische Patent.

Der erste Nichtigkeitsgrund, daß die Erfindung, die Gegenstand des europäischen Patents ist, nicht patentfähig war, ist in allen nationalen Rechten der Vertragsstaaten bekannt.

Der zweite Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung der Erfindung findet sich entweder ausdrücklich in den Patentgesetzen der Vertragsstaaten (z.B. Belgien, Frankreich, Italien) oder ist jedenfalls in der Rechtsprechung als Nichtigkeitsgrund angesehen worden (Deutschland).

Nicht als Nichtigkeitsgrund mit aufgenommen worden sind

aa) der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme.

Dieser Tatbestand findet sich als Nichtigkeitsgrund nur in den Patentgesetzen von Deutschland und Luxemburg. Außerhalb der Vertragsstaaten kennen ihn Großbritannien und die Schweiz.

Die Aufnahme dieses Tatbestands als Nichtigkeitsgrund in das europäische Patentrecht erscheint aus zwei Gründen bedenklich:

- (1) einmal weil der Verletzte schon hinreichend dadurch geschützt ist, daß er die Übertragung der Anmeldung oder des Patents, das die widerrechtlich entnommene Erfindung zum Gegenstand hat, auf sich fordern kann (vgl. Artikel 19),
- (2) zum anderen, weil der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme in vielen Fällen nur auf Grund nationalen Rechts entschieden werden kann (Deliktsrecht, Arbeitnehmererfinderrecht, Gesellschaftsrecht usw.). Es erscheint unzweckmäßig, europäische Instanzen über nationales Recht entscheiden zu lassen, wenn dies vermeidbar ist.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Arbeitsgruppe sich vorbehalten hat, die Regelung der Folgen einer widerrechtlichen Entnahme zu späterer Zeit in ihrer Gesamtheit zu treffen (vgl. Bemerkungen zu Artikel 19).

bb) die Erteilung eines Zusatzpatents, ohne daß die Voraussetzungen dafür vorgelegen haben.

Ein solcher Nichtigkeitsgrund findet sich nur im französischen Recht (Artikel 30 Ziff. 6 Satz 2).

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß bei der Erörterung des Artikels 28, der die europäischen Zusatzpatente behandelt, von der Arbeitsgruppe unterschieden worden ist zwischen sog. echten Zusatzpatenten und sog. unechten Zusatzpatenten. Unter echten Zusatzpatenten hat die Arbeitsgruppe Zusatzpatente verstanden, die Erfindungen enthalten, die wegen Fehlens einer erfinderrischen Tätigkeit im Verhältnis zum Hauptpatent für sich allein nicht patentfähig wären. Unter unechten Zusatzpatenten hat die Arbeitsgruppe solche Zusatzpatente verstanden, deren Gegenstand eine Erfindung ist, für die ein selbständiges Patent hätte erteilt werden können.

Die hier zu behandelnde Frage, ob ein Zusatzpatent für nichtig erklärt werden kann, weil ein Zusatzverhältnis zum Hauptpatent vom Europäischen Patentamt zu Unrecht angenommen worden ist, kann sich nur auf die sog. echten Zusatzpatente beziehen, deren Gegenstand ohne Zusatzverhältnis nicht patentfähig wäre. Es ist Ihrem Vorsitzenden nicht gelungen festzustellen, wie sich - abgesehen von Frankreich und der Bundesrepublik - die Rechtsprechung und die Rechtslehre in den einzelnen Vertragsstaaten zu diesem Problem verhalten. In der Bundesrepublik wird das fehlende Zusatzverhältnis nicht als Nichtigkeitsgrund gewertet.

Von einem logischen Standpunkt aus ist es schwer verständlich, warum ein Zusatzpatent nicht nichtig sein soll, wenn die Voraussetzungen für seine Erteilung nicht gegeben waren und die ihr zu Grunde

liegende Erfindung ohne Annahme eines Zusatzverhältnisses nicht hätte patentiert werden können. Es dürfte der einzige Fall sein, in dem ein zu Unrecht erteiltes Patent nicht mit der Nichtigkeitsklage angefochten werden könnte.

Ihr Vorsitzender hat jedoch von einem Vorschlag zu dieser Frage im Arbeitsentwurf abgesehen, da zunächst geklärt werden muß, ob eine ausdrückliche Regelung erforderlich ist, um die an sich wünschenswerte Vernichtung solcher Zusatzpatente zu ermöglichen. Es wird vorgeschlagen, diese Frage im einzelnen bei der Behandlung des Artikels 122 in der Arbeitsgruppe zu erörtern.

- d) Der Entwurf geht davon aus, daß durch die Erklärung der Nichtigkeit das europäische Patent mit Wirkung erga omnes vernichtet wird. Dies entspricht der Regelung im deutschen und im niederländischen Recht. In den anderen Vertragsstaaten hat die Erklärung der Nichtigkeit nur Wirkung inter partes. Die Unterschiedlichkeit der Regelung erklärt sich aus der unterschiedlichen Gestaltung des Erteilungsverfahrens und des Nichtigkeitsverfahrens in den verschiedenen Staaten.

Da das endgültige europäische Patent ein amtlich geprüftes Patent ist und das im Entwurf für die 1. Alternative vorgeschlagene Nichtigkeitsverfahren eine Prüfung von Amts wegen vorsieht (vgl. Artikel 126 Abs. 1), erscheint es angebracht, der Nichtigkeitserklärung in diesem Fall Wirkung erga omnes beizulegen.

- e) Artikel 122 Abs. 3 geht davon aus, daß die Wirkungen des für nichtig erklärten europäischen Patents ex tunc erlöschen. Damit steht der Entwurf in Einklang mit dem Recht aller Vertragsstaaten, mit Ausnahme des niederländischen Rechts.

Die Frage, ob die Nichtigkeitserklärung Wirkung ex nunc oder ex tunc haben soll, ist von praktischer Bedeutung in erster Linie für die Lizenzverträge, die über das für nichtig erklärte Patent abgeschlossen worden sind. Hierzu wird auf die Erörterungen in der Arbeitsgruppe während der zweiten Sitzung verwiesen, die in dem Bericht über die Sitzung vom 10. Juli 1961 wiedergegeben sind.

Artikel 123 (1. Alternative)

Antragsberechtigte

(1) Den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents kann jedermann stellen [, der ein berechtigtes Interesse nachweist].

(2) Den Antrag kann auch jede Behörde eines Vertragsstaats stellen, die nach dem nationalen Recht dieses Vertragsstaats zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage berechtigt ist.

- 1) Abs. 1. Nichtigkeitsklage nur von Personen  
abgegeben werden.
- 2) Benutzung 2. und 3. wie vorher.
- 3) Wortlaut apud per des Zur

Zu Artikel 123 (1. Alternative)

Antragsberechtigte

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

- a) Der Kreis der Berechtigten zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage ist im nationalen Recht der Vertragsstaaten verschieden begrenzt. Während die Bundesrepublik und die Niederlande (ebenso Österreich) die Nichtigkeitsklage als echte Popularklage ausgestaltet haben (d.h. daß jedermann die Nichtigkeitsklage erheben kann, ohne daß er ein Interesse daran nachzuweisen braucht), verlangt das Recht der übrigen Vertragsstaaten, daß der Kläger ein berechtigtes Interesse an der Erhebung der Klage nachzuweisen hat. Die sachliche Auswirkung dieser unterschiedlichen Regelung dürfte gering sein. Der Entwurf stellt beide Möglichkeiten zur Diskussion.
- b) Das Recht der Vertragsstaaten, das ein berechtigtes Interesse für die Erhebung der Nichtigkeitsklage vorsieht, kennt darüber hinaus die Möglichkeit, daß die Klage auch von einem Vertreter des öffentlichen Interesses erhoben werden oder sich der Vertreter des öffentlichen Interesses der Klage eines Privaten anschließen kann. In einem solchen Fall kommt der Nichtigkeitserklärung Wirkung erga omnes zu. Eine besondere Regelung besteht in Belgien, das zwar keine Klage durch einen Vertreter des öffentlichen Interesses kennt, wohl aber die Möglichkeit, das von einer Privatperson erstrittene Urteil durch königlichen Erlaß öffentlich zu verkünden und ihm damit Wirkung erga omnes beizulegen.



Der Entwurf schlägt in Artikel 123 Abs. 2 vor, das im nationalen Recht vorgesehene Antragsrecht für einen Vertreter des öffentlichen Interesses auch auf das europäische Verfahren auszudehnen.

- c.) Der Entwurf sieht keine Präklusivfrist für die Erhebung der Nichtigkeitsklage vor. Soweit Ihr Vorsitzender hat feststellen können, ist in keinem der nationalen Rechte der Vertragsstaaten die Erhebung der Nichtigkeitsklage zeitlich befristet.

## Artikel 124 (1. Alternative)

### Antrag

- (1) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents ist schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen. Der Antrag ist gegen den im europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen zu richten und hat das Patent zu bezeichnen, dessen Nichtigkeitsklärung begehrt wird.
- (2) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind.
- (3) Der Antrag und die Begründung müssen in einer der in Artikel ... vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein.
- (4) Mit dem Antrag ist die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Gebühr zu entrichten. Solange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht gestellt.
- (5) Hat der Antragsteller seinen Sitz oder Wohnsitz außerhalb des Gebiets der Vertragsstaaten, so hat er dem Antragsgegner auf dessen Verlangen Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens zu leisten. Die Nichtigkeitskammer setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb der die Sicherheit zu leisten ist. Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, so gilt der Antrag als zurückgenommen.

Zu Artikel 124 (1. Alternative)

Antrag

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 124 ist dem Artikel 112 nachgebildet. Auf die zu Artikel 112 gemachten Bemerkungen darf Bezug genommen werden.

## Artikel 125 (1. Alternative)

### Stellungnahme des Antragsgegners

(1) Die Nichtigkeitskammer stellt dem Antragsgegner den Antrag zu und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten dazu Stellung zu nehmen.

(2) Nimmt der Antragsgegner rechtzeitig Stellung, so teilt die Nichtigkeitskammer seine Stellungnahme dem Antragsteller mit.

Zu Artikel 125 (1. Alternative)  
Stellungnahme des Antragsgegners

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 125 stimmt wörtlich mit Artikel 113 überein.  
Auf die Bemerkungen zu Artikel 113 wird verwiesen.

## Artikel 126 (1. Alternative)

### Prüfung des Antrags

(1) Die Nichtigkeitskammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie ist an die Anträge und das Vorbringen der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Die Nichtigkeitskammer braucht neue Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, die nicht in der Begründung des Antrags oder in der rechtzeitigen Stellungnahme des Antragsgegners enthalten sind.

(3) Die Nichtigkeitskammer kann die Prüfungsstelle ersuchen, einen ergänzenden Bericht über die Neuheit der Erfindung zu erstatten.

Zu Artikel 126 (1. Alternative)

Prüfung des Antrags

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

- a) Artikel 126 Abs. 1 stimmt weitgehend mit Artikel 114 Abs. 1 überein. Über Artikel 114 hinaus soll jedoch im Nichtigkeitsverfahren die Nichtigkeitskammer auch nicht an die Anträge des Antragstellers gebunden sein, d.h. die Nichtigkeitskammer soll auch dann das ganze Patent für nichtig erklären können, wenn die Nichtigkeit nur für einen Teil des Patents beantragt worden ist. Diese Konsequenz ergibt sich für das Nichtigkeitsverfahren aus der Offizialmaxime.
- b) Artikel 126 Abs. 2 stimmt wörtlich mit Artikel 114 Abs. 2 überein. Auf die Bemerkungen zu Artikel 114 Abs. 2 wird verwiesen.
- c) Artikel 126 Abs. 3 entspricht Artikel 96 Abs. 3. Es erscheint zweckmäßig, daß auch im Nichtigkeitsverfahren die Prüfungsstelle um einen ergänzenden Neuheitsbericht ersucht werden kann. Die Regelung entspricht dem niederländischen Recht (vgl. Artikel 57 Abs. 1 des niederländischen Patentgesetzes).

## Artikel 127 (1. Alternative)

### Mündliche Verhandlung

- (1) Die Nichtigkeitskammer entscheidet über den Antrag auf Grund mündlicher Verhandlung.
- (2) Von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden,
  - a) wenn der Antrag als unzulässig verworfen wird,
  - b) wenn der Antragsgegner innerhalb der Frist des Artikels 125 Abs. 1 keine Stellungnahme abgegeben hat oder
  - c) wenn die Beteiligten zustimmen.



Zu Artikel 127 (1. Alternative)

Mündliche Verhandlung

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 127 entspricht Artikel 115. Auf die Bemerkungen zu Artikel 115 wird verwiesen.

## Artikel 128 (1. Alternative)

### Entscheidung über den Antrag

(1) Ist der Antrag nicht statthaft oder nicht in der vorgeschriebenen Form eingelegt, so verwirft die Nichtigkeitskammer ihn als unzulässig.

(2) Ist der Antrag sachlich nicht begründet, so weist ihn die Nichtigkeitskammer als unbegründet zurück.

(3) Ist der Antrag ganz oder teilweise begründet, so erklärt die Nichtigkeitskammer das endgültige europäische Patent ganz oder teilweise für nichtig.

(4) Im Falle des Artikels 127 Abs. 2 b) kann die Nichtigkeitskammer entsprechend dem Antrag entscheiden und dabei jede vom Antragsteller behauptete Tatsache für erwiesen annehmen.

(5) Die Entscheidung der Nichtigkeitskammer ist mit Gründen zu versehen. Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Zu Artikel 128 (1. Alternative)

Entscheidung über den Antrag

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 128 entspricht im wesentlichen dem Artikel 116 Abs. 1 bis 5. Auf die zu Artikel 116 gemachten Bemerkungen wird verwiesen.

## Artikel 129

### Kosten im Nichtigkeitsverfahren

(1) In der Entscheidung über den Antrag hat die Nichtigkeitskammer nach billigem Ermessen über die Verteilung der Kosten unter den Beteiligten zu bestimmen. Sie kann auch bestimmen, daß diese Kosten einem Beteiligten ganz zur Last fallen. Auf Antrag ist eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten auch dann zu treffen, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurückgenommen oder das endgültige europäische Patent ganz oder teilweise erloschen ist.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 90 h Absätze 3 und 4 finden mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle der Prüfungsstelle die Geschäftsstelle der Nichtigkeitskammer tritt.

(3) Gegen die Entscheidung der Geschäftsstelle über die Festsetzung der Kosten ist der Antrag auf Entscheidung durch die Nichtigkeitskammer zulässig. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen. Der Antrag gilt erst als eingereicht, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Antragsgebühr entrichtet worden ist. Die Nichtigkeitskammer entscheidet über den Antrag ohne mündliche Verhandlung.

Zu Artikel 129

Kosten im Nichtigkeitsverfahren

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Artikel 129 entspricht mutatis mutandis Artikel 118.  
Auf die Bemerkung zu Artikel 118 wird verwiesen.

## Artikel 130 (1. Alternative)

### Klage beim Europäischen Patentgericht

Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitskammer, durch die über einen Antrag nach Artikel 122 entschieden wird, kann Klage beim Europäischen Patentgericht erhoben werden.

Zu Artikel 130 (1. Alternative)

Klage beim Europäischen Patentgericht

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 130 entspricht Artikel 119 Abs. 1. Auf die Bemerkungen zu Artikel 119 wird verwiesen.

Artikel 131 (1. Alternative)

Weitere Vorschriften für die Klage

Die weiteren Vorschriften über die Voraussetzungen und die Wirkungen der Klage sowie über das Verfahren bleiben dem Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts vorbehalten.



Zu Artikel 131 (1. Alternative)

Weitere Vorschriften für die Klage

1. Materialien:

----

2. Bemerkungen:

Artikel 131 entspricht wörtlich dem Artikel 120.  
Auf die Bemerkungen zu Artikel 120 wird verwiesen.

Mit diesem Artikel endet die 1. Alternative des  
vorgeschlagenen Nichtigkeitsverfahrens.

## Artikel 122 (2. Alternative)

### Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

(1) Das endgültige europäische Patent wird auf Klage für nichtig erklärt,

- a) wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 11 bis 16 nicht patentfähig war,
- b) wenn die Erfindung, die Gegenstand des Patents ist, in der Beschreibung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie danach ausführen kann.

(2) Trifft eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 nur teilweise zu, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patents erklärt.

Zu Artikel 122 (2. Alternative)

Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

- a) Wie in der Vorbemerkung zu diesem Abschnitt erwähnt, hat der Koordinierungsausschuß den weiteren Auftrag erteilt, zu prüfen, ob es wünschenswert und möglich sei, im Nichtigkeitsverfahren als 1. Instanz die einzelstaatlichen Gerichte vorzusehen. Diesem Auftrag soll die 2. Alternative nachkommen, die in den Artikeln 122 bis 129 (2. Alternative) zusammengefaßt ist.

Das Verfahren der 2. Alternative sieht vor, daß die Nichtigkeitsklage gegen ein endgültiges europäisches Patent in allen Fällen bei den nationalen Gerichten einzureichen ist (Artikel 123). Gegen das Urteil des nationalen Gerichts erster Instanz soll ein Rechtsmittel an das Europäische Patentgericht gegeben werden (Artikel 128 Abs. 1). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Bemerkungen zu den nachfolgenden Artikeln verwiesen.

- b) Artikel 122 (2. Alternative) entspricht nahezu wörtlich dem Artikel 122 Abs. 1 und 2 der 1. Alternative. Auf die Bemerkungen hierzu wird verwiesen.

## Artikel 123 (2. Alternative)

### Zuständigkeit der nationalen Gerichte

(1) Die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents ist vor dem nationalen Gericht der Vertragsstaaten zu erheben, das für den Sitz oder Wohnsitz des im europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen örtlich zuständig und für Klagen dieser Art nach nationalem Recht sachlich zuständig ist. Hat der Patentinhaber in keinem der Vertragsstaaten Sitz oder Wohnsitz, so ist das nationale Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der im europäischen Patentregister eingetragene Vertreter des Patentinhabers seinen Geschäftssitz hat. Ist kein Vertreter im Patentregister eingetragen, so ist das nationale Gericht am Sitz des Europäischen Patentamts örtlich zuständig.

(2) Es bleibt der Gesetzgebung der Vertragsstaaten vorbehalten, die Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents für ihr gesamtes Gebiet oder für mehrere Gerichtsbezirke einem sachlich zuständigen nationalen Gericht zuzuweisen.

1/ 17/12/2013

Zu Artikel 123 (2. Alternative)

Zuständigkeit der nationalen Gerichte

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

- a) Artikel 123 Abs. 1 regelt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Gerichte. Er geht von dem Grundsatz aus, daß für eine Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent dieselben nationalen Gerichte zuständig sein sollen, die zuständig wären, wenn sich die Nichtigkeitsklage gegen ein nationales Patent richten würde. Im einzelnen ist der Absatz 1 dem Artikel 75 des schweizerischen Patentgesetzes nachgebildet worden.
- b) Wenn die 2. Alternative gewählt werden sollte, würde es im Interesse der Rechtssicherheit sicherlich zweckmäßig sein, wenn die Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente in jedem Vertragsstaat bei einem Gericht erster Instanz konzentriert werden würden. Schon auf Grund der Regelung des Absatzes 1 würde sich eine solche Konzentration nach dem nationalen Recht ergeben für die Bundesrepublik (Bundespatentgericht in München) und für die Niederlande (Arrondissementsgericht in Den Haag). Dagegen dürfte eine solche Konzentration, soweit feststellbar, bei den übrigen Vertragsstaaten auf Grund ihres geltenden nationalen Rechts nicht eintreten.

Es dürfte bederklich sein, durch das europäische Patentrecht den Vertragsstaaten eine Konzentration bindend vorzuschreiben. Durch Artikel 123 Abs. 2 soll aber den Vertragsstaaten wenigstens die Möglichkeit eröffnet werden, eine solche an sich wünschenswerte Konzentration für die Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente durch nationales Gesetz vorzusehen.

## Artikel 124 (2. Alternative)

### Klageberechtigte

(1) Die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents kann jedermann erheben<sup>7</sup>, der ein berechtigtes Interesse nachweist<sup>7</sup>.

(2) Die Klage kann auch jede Behörde eines Vertragsstaats erheben, die nach dem Recht dieses Vertragsstaats zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage berechtigt ist.

Zu Artikel 124 (2. Alternative)

Klageberechtigte

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 124 (2. Alternative) entspricht dem Artikel 123 (1. Alternative). Auf die Bemerkungen dazu wird verwiesen.

## Artikel 125 (2. Alternative)

### Verfahren bei Nichtigkeitsklagen

Auf Nichtigkeitsklagen gegen endgültige europäische Patente sind die Verfahrensvorschriften anzuwenden, die nach nationalem Recht auf Nichtigkeitsklagen gegen nationale Patente anzuwenden sind, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt.



Zu Artikel 125 (2. Alternative)

Verfahren bei Nichtigkeitsklagen

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Wenn man die Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente den nationalen Gerichten zuweist, muß Vorsorge dafür getroffen werden, daß durch das nationale Recht für diese Klagen nicht ein besonderes Verfahren geschaffen wird, das von dem Verfahren für Nichtigkeitsklagen gegen nationale Patente abweicht. Aus diesem Grund sieht Artikel 125 vor, daß auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente dasselbe Verfahren anzuwenden ist wie auf Nichtigkeitsklagen gegen nationale Patente. Von diesem Grundsatz sind gewisse Ausnahmen vorgesehen, die in den folgenden Artikeln enthalten sind.

## Artikel 126 (2. Alternative)

### Gutachten des Europäischen Patentamts

Das Europäische Patentamt ist verpflichtet, dem im Verfahren nach Artikel 125 entscheidenden nationalen Gericht auf Ersuchen Auskünfte zu erteilen und technische Gutachten über das endgültige europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist.

Zu Artikel 126 (2. Alternative)

Gutachten des Europäischen Patentamts

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Es erscheint zweckmäßig, daß sich die nationalen Gerichte, die im Nichtigkeitsverfahren über die Patentfähigkeit des endgültigen europäischen Patents zu entscheiden haben, der Sachkunde des mit fachkundigen Technikern besetzten Europäischen Patentamts bedienen können. Diesem Zweck dient die Bestimmung in Artikel 126. Sie ist Artikel 57 Abs. 1 des niederländischen Patentgesetzes nachgebildet.

## Artikel 127 (2. Alternative)

### Wirkung des Urteils

- (1) Auf Grund des rechtskräftigen Urteils, durch welches das endgültige europäische Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird, wird das Patent vom Europäischen Patentamt im europäischen Patentregister ganz oder teilweise gelöscht. Mit der Löschung des Patents im europäischen Patentregister gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten. Vor der Löschung im europäischen Patentregister kann die Erklärung der Nichtigkeit des Patents nicht geltend gemacht werden.
- (2) Die Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents wird im europäischen Patentblatt bekannt gemacht.

Zu Artikel 127 (2. Alternative)

Wirkung des Urteils

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

a) Das entscheidende Problem bei dem Nichtigkeitsverfahren der zweiten Alternative liegt in der Wirkung des Urteils des nationalen Gerichts. Es gehört zu einem der Grundsätze des vorgesehenen Europäischen Patentrechts, über den sowohl im Koordinierungsausschuß als auch in der Arbeitsgruppe Einigkeit erzielt worden ist, daß das Europäische Patent stets mit Wirkung für das Gebiet aller Vertragsstaaten untergehen soll. Demgegenüber würde das Nichtigkeitsurteil eines nationalen Gerichts, sofern dieses Abkommen oder ein anderes Abkommen zwischen den Vertragsstaaten nichts Abweichendes bestimmt, in zweierlei Hinsicht nur beschränkte Wirkungen haben:

aa) Die Rechtskraft des Urteils eines nationalen Gerichts beschränkt sich grundsätzlich auf das Gebiet des Staats, zu dem das Gericht gehört. Das Nichtigkeitsurteil eines nationalen Gerichts kann daher das europäische Patent auch nur für das Gebiet des betreffenden Vertragsstaats für nichtig erklären.

bb) In mehreren Vertragsstaaten hat das Nichtigkeitsurteil eines nationalen Gerichts nach nationalem Recht nur Wirkung inter partes, während für das europäische Patent eine Vernichtung mit Wirkung erga omnes zweckmäßig erscheint (vgl. Bemerkungen zu Art. 122 (1. Alternative) unter d).

Daraus folgt, daß mit der bloßen Begründung der Zuständigkeit der nationalen Gerichte für Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente noch keine befriedigende Lösung erzielt worden ist.

b) Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

aa) Es könnte in der Konvention über ein europäisches Patentrecht bestimmt werden, daß die Wirkung des Nichtigkeitsurteils des nationalen Gerichts auf das gesamte Gebiet der Vertragsstaaten erstreckt wird.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß bei der EWG-Kommission ein anderer Ausschuß gebildet worden ist, der sich allgemein mit der Anerkennung der Vollstreckung der Urteile der nationalen Gerichte innerhalb des Gebiets des Gemeinsamen Markts befaßt. Es dürfte zweckmäßig sein, sich zunächst mit diesem Ausschuß in Verbindung zu setzen, falls diese Lösung gewählt werden sollte.

bb) Die Erstreckung der Wirkung des nationalen Nichtigkeitsurteils auf das Gebiet aller Vertragsstaaten kann auch dadurch erreicht werden, daß man die Nichtigkeit des europäischen Patents nicht aufgrund der Rechtskraft des nationalen Urteils, sondern durch die Löschung des europäischen Patents im europäischen Patentregister aufgrund des rechtskräftigen nationalen Urteils eintreten läßt. Die Löschung des europäischen Patents im europäischen Patentregister hätte in diesem Fall nicht deklaratorische, sondern konstitutive Wirkung.

cc) Die in einzelnen Vertragsstaaten bestehende inter partes-Wirkung des Nichtigkeitsurteils könnte dadurch beseitigt werden, daß allen nationalen Urteilen durch die Konvention eine Wirkung erga omnes beigelegt wird. Dies müßte jedoch mit der zu aa) vorgesehenen territorialen Erstreckung des Urteils verbunden werden.

Im Falle der Lösung zu bb) ergibt sich die Wirkung erga omnes bereits aus der konstitutiven Löschung des europäischen Patents im europäischen Patentregister.

Der Arbeitsentwurf schlägt die Lösung zu bb) vor. Diese Lösung erscheint einfacher. Sie vermeidet insbesondere einen Eingriff in das nationale Recht und die Schaffung von nationalen Nichtigkeitsurteilen, deren Wirkung verschieden ist, je nach dem, ob sie ein nationales oder ein europäisches Patent zum Gegenstand haben.

Es ist zuzugeben, daß die konstitutive Löschung aufgrund eines rechtskräftigen Nichtigkeitsurteils ein Novum gegenüber der nationalen Gesetzgebung aller Vertragsstaaten ist. Andererseits würde mit einer solchen Regelung für das europäische Patentrecht eine Lösung getroffen werden, die sich mit der Regelung für die Löschung eines europäischen Warenzeichens deckt, die die Arbeitsgruppe Warenzeichen in ihrem Bericht vom 30. März 1961 vorgeschlagen hat.

- c) Wenn man von der Lösung ausgeht, daß das europäische Patent aufgrund eines nationalen Nichtigkeitsurteils erst durch den konstitutiven Akt der Löschung im europäischen Patentregister vernichtet wird, dann ist es offensichtlich, daß es zweckmäßig sein würde, die nationalen Gerichte zu verpflichten, ihre rechtskräftigen Urteile von amtswegen dem Europäischen Patentamt mitzuteilen. Andernfalls würde es in den Händen der Parteien liegen, ob und wann sie die durch das Gericht ausgesprochene Nichtigkeit des europäischen Patents durch Übermittlung des Urteils an das Europäische Patentamt zum Vollzug zu bringen.

Der Arbeitsentwurf hat davon abgesehen, eine dahingehende Verpflichtung aufzunehmen, weil es nicht

unbedenklich erscheint, durch dieses Abkommen in die Verwaltungstätigkeit der nationalen Gerichte einzugreifen. Immerhin wird die Arbeitsgruppe sich zu diesem Problem äußern müssen, falls sie diese Lösung wählen sollte.



Artikel 128 (2. Alternative)

Berufung Revision an das Europäische Patentgericht

Gegen das Urteil des nationalen Gerichts erster Instanz, durch das über die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents nach Artikel 125 entschieden wird, ist die Berufung Revision an das Europäische Patentgericht zulässig.

Zu Artikel 128 (2. Alternative)

Berufung /Revision/ an das Europäische Patentgericht

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 128 Abs. 1 geht - entsprechend dem Auftrag des Koordinierungsausschusses - davon aus, daß gegen das Urteil des nationalen Gerichts erster Instanz ein Rechtsmittel an das Europäische Patentgericht gegeben ist. Es bleibt zu prüfen, ob es sich bei diesem Rechtsmittel um eine Berufung oder eine Revision handeln soll, d.h. ob das Europäische Patentgericht auch Tatsachen oder nur Rechtsfragen nachzuprüfen hat.

Bei einem nur zweiinstanzlichen Verfahren wird man davon ausgehen müssen, daß die zweite Instanz den gesamten Prozeßstoff zu überprüfen hat, d.h. das Rechtsmittel wird eine Berufung sein müssen.

In diesem Zusammenhang ist aber auf eine Schwierigkeit aufmerksam zu machen. Die Berufung an das Europäische Patentgericht wird auch darauf gestützt werden können, daß dem nationalen Gericht erster Instanz Verfahrensmängel unterlaufen sind. Das würde zur Folge haben, daß das Europäische Patentgericht in letzter Instanz darüber zu entscheiden hätte, ob ein nationales Gericht nationale Verfahrensvorschriften richtig angewandt hat. Hierbei könnte der Fall eintreten, daß das Europäische Patentgericht das nationale Verfahrensrecht anders auslegt als der höchste nationale Gerichtshof. Es ist offensichtlich, daß ein solches Ergebnis bedenklich ist.

Dieses Ergebnis könnte nur dadurch vermieden werden, daß man das Rechtsmittel gegen das Urteil des nationalen Gerichts erster Instanz spaltet. Abgesehen davon, daß eine solche Spaltung des Rechtsmittels zu

einer Verlängerung des Rechtszuges führen würde, läßt sich auf dem Gebiet der Tatsachenfeststellung nationales und europäisches Recht nicht eindeutig von einander scheiden. Ob beispielsweise eine vom Kläger vorgelegte Druckschrift zu Unrecht zurückgewiesen oder falsch gewürdigt worden ist, kann sowohl eine Verletzung der nationalen Vorschriften über die Beweiserhebung oder die Beweiswürdigung bedeuten als auch für die Entscheidung des Europäischen Patentgerichts über Gültigkeit oder Ungültigkeit des europäischen Patents von entscheidender Bedeutung sein.

Man wird daher zu dem Ergebnis kommen müssen, daß eine Spaltung des Rechtsmittels der Berufung praktisch unmöglich ist und daß die Übertragung der Nichtigkeitsverfahren erster Instanz an die nationalen Gerichte davon abhängt, ob man die Entscheidung über die Auslegung nationalen Verfahrensrechts dem Europäischen Patentgericht anvertrauen will oder nicht.

Artikel 129 (2. Alternative)

Weitere Vorschriften für die Berufung [Revision]

Die weiteren Vorschriften über die Voraussetzungen und Wirkungen der Berufung [Revision] sowie über das Verfahren bleiben dem Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts vorbehalten.

Zu Artikel 129 (2. Alternative)

Weitere Vorschriften für die Berufung /Revision\_7

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 129 (2. Alternative) entspricht dem Artikel 131 (1. Alternative) und dem Artikel 120. Auf die Bemerkungen zu Artikel 120 wird verwiesen.



Zusammenstellung der Vor- und Nachteile  
der ersten Alternative und der zweiten Alternative

-----

A. Erste Alternative

I. Vorteile:

1. Bessere Systematik: Der Erteilung des europäischen Patents aufgrund europäischen Rechts ausschliesslich durch europäische Instanzen entspricht am ehesten die Vernichtung des europäischen Patents aufgrund europäischen Rechts durch ausschliesslich europäische Instanzen.
2. Einheitliches Verfahrensrecht für alle Nichtigkeitsklagen bereits in erster Instanz.
3. Grössere Rechtssicherheit bereits bei Entscheidungen der ersten Instanz. Dadurch Verringerung der Zahl der Rechtsmittel an das Europäische Patentgericht.
4. Besetzung der ersten Instanz mit Juristen und fachkundigen Technikern. Dadurch grössere Gewähr für eine technisch richtige Entscheidung.
5. Gleiche Behandlung aller Inhaber von europäischen Patenten, gleichgültig, wo sie ihren Wohnsitz haben.

## II. Nachteile:

1. Der Inhaber eines europäischen Patents wird nicht an seinem Wohnsitz oder wenigstens bei einem Gericht seines Landes verklagt,

Dieser Nachteil besteht allerdings im wesentlichen bereits aufgrund des geltenden Rechtszustandes. Wenn ein deutsches Unternehmen, um Schutz im gesamten Bereich des Gemeinsamen Marktes zu besitzen, für eine Erfindung sechs nationale Patente in den sechs EWG-Staaten genommen hat, dann werden - mit Ausnahme der Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent - die übrigen Klagen sämtlich nicht vor deutschen Gerichten durchgeführt.

2. Wenn ein Patentinhaber seine Erfindung gleichzeitig durch ein nationales und durch ein europäisches Patent hat schützen lassen, dann muss der Wettbewerber zwei verschiedene Nichtigkeitsklagen vor zwei verschiedenen Gerichten in zwei verschiedenen Verfahren durchführen, um den Patentschutz für ein und dieselbe Erfindung zu beseitigen.

Die Notwendigkeit eines doppelten Verfahrens in einem solchen Fall ergibt sich aber auch bei der zweiten Alternative im Verfahren zweiter Instanz. Dazu kommt, dass ein derartiger Doppelschutz für ein und dieselbe Erfindung nur für eine Übergangszeit zugelassen werden soll. Es handelt sich daher nur um ein Übergangsproblem.

3. Wenn in einem Verfahren wegen Verletzung eines europäischen Patents vom Beklagten die Einrede der Nichtigkeit erhoben wird, muss das nationale Gericht in der Regel das Verletzungsverfahren aussetzen (vgl. Artikel 144). Der Beklagte ist gezwungen, eine besondere Nichtigkeitsklage vor den europäischen Instanzen zu erheben, wenn er an der Geltendmachung der Nichtigkeit festhalten will.



B. Zweite Alternative

I. Vorteile:

1. Der Inhaber eines europäischen Patents wird in jedem Fall bei dem Gericht seines Wohnsitzes oder zumindest bei einem Gericht seines Landes verklagt.
2. Falls der Patentinhaber seine Erfindung sowohl durch ein nationales als auch durch ein europäisches Patent hat schützen lassen, können beide Patente in einem Verfahren vor ein und demselben Gericht vernichtet werden. Dieser Vorteil entfällt allerdings im zweiten Rechtszug und hat ausserdem nur Bedeutung für die Übergangszeit, während der ein solcher Doppelschutz zugelassen werden soll.
3. Wenn bei einer Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents der Beklagte die Einrede der Nichtigkeit des Patents erhebt, kann das nationale Gericht im Verletzungsverfahren über die Nichtigkeit des europäischen Patents entscheiden, gegebenenfalls nach Vorabentscheidung durch das Europäische Patentgericht (vgl. Artikel 145 Abs. 1 Buchst c).

II. Nachteile:

1. Bei der grossen Zahl der in erster Instanz zuständigen nationalen Gerichte (Konzentrierung auf ein Gericht nur in der Bundesrepublik und in den Niederlanden) muss mit stark divergierenden Entscheidungen der ersten Instanz gerechnet werden. Dies umso mehr, als manche nationalen Gerichte nur in seltenen Fällen mit einer Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent befasst werden.

2. Keine Mitwirkung von sachkundigen Technikern bei der Entscheidung erster Instanz und damit auch bei dem gesamten Verfahren überhaupt, da wohl nicht damit zu rechnen sein dürfte, dass das Europäische Patentgericht auch mit technischen Richtern besetzt wird. Eine Ausnahme gilt nur für die Bundesrepublik. In der Bundesrepublik würde in erster Instanz ein Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts in München zuständig sein, der mit zwei Juristen und drei Technikern als Richter besetzt ist.
3. Wenn der Inhaber des europäischen Patents seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in den Vertragsstaaten hat, ist er in der Lage, durch die Auswahl seines Vertreters sich nach seinem Belieben ein nationales Gericht innerhalb der Vertragstaaten als zuständiges Gericht auszuwählen (vgl. Artikel 123 Abs. 1 - zweite Alternative).
4. Das Europäische Patentgericht muss über Fragen des nationalen Verfahrensrechts letztinstanzlich entscheiden und kann sich damit in Widerspruch zu Entscheidungen der obersten nationalen Gerichte setzen.
5. Voraussichtlich stärkere Belastung des Europäischen Patentgerichts, weil bei einer Zuständigkeit der nationalen Gerichte erster Instanz mit einer grösseren Zahl von Rechtsmitteln gerechnet werden muss als bei einer Zuständigkeit der Nichtigkeitskammern des Europäischen Patentamts.

Von den beiden Fragen, die der Koordinierungsausschuss zu der zweiten Alternative gestellt hat, nämlich ob die zweite Alternative möglich und ob sie wünschenswert wäre, wird man die erste Frage mit ja beantworten können. Die Behandlung der zweiten Frage möchte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe überlassen.

Kurt Haertel

Bonn, den 28. Juli 1961

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 141 bis 150  
(Artikel 141 bis 148)



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 8. Abschnitt

#### Verfahren bei Verletzung des europäischen Patents

##### V o r b e m e r k u n g

Der Koordinierungsausschuss hat in seinem Bericht vom 10. November 1960 (IV/5675/2/60-D) unter Abschnitt II Nr. 11 folgenden Auftrag an die Arbeitsgruppe Patente erteilt:

" 11. Andererseits ist der Ausschuss der Auffassung, dass für Rechtsstreitigkeiten wegen Verletzung des europäischen Patents die einzelstaatlichen Gerichte zuständig sein und nach dem nationalen Recht entscheiden sollten. Es sollte jedoch auch die Zweckmäßigkeit sowie die Ausgestaltung von Bestimmungen geprüft werden, die eine einheitliche Auslegung des europäischen Patents gewährleisten. Die Arbeitsgruppe sollte deshalb die beiden folgenden Vorschläge prüfen und sie gegebenenfalls zusammen bei der Ausarbeitung des Vorentwurfs des Abkommens berücksichtigen.

A. Sollte in einem Verfahren wegen Verletzung eines europäischen Patents die einzelstaatliche Gerichtsbarkeit ein Sachverständigengutachten anfordern, so muss dieses Gutachten in jedem Fall beim Europäischen Patentamt beantragt werden, das diesem Antrag zu entsprechen hat.

B. Zur Bestimmung des Geltungsbereichs des europäischen

Patents wird anstatt einer Klage wegen Verletzung vor einem einzelstaatlichen Gericht

- a) entweder eine Klage besonderer Art, die der zur Zeit im österreichischen Recht bestehenden Feststellungsklage ähnlich ist, in erster Instanz vor dem Europäischen Patentamt, in zweiter Instanz vor dem zuständigen europäischen Gericht eingeleitet,
- b) oder ein Schiedsgerichtsverfahren vor dem Europäischen Patentamt vorgesehen. Über den Schiedsspruch kann Rechtsbeschwerde vor dem zuständigen europäischen Gericht eingelegt werden, das ausschliesslich über die rechtliche Seite entscheidet. Es besteht für die Parteien keinerlei Verpflichtung, sich dem Schiedsverfahren zu unterwerfen."

Demgemäss sieht der Entwurf vor:

- 1. ein Verfahren bei Verletzung des europäischen Patents vor den nationalen Gerichten (vgl. Artikel 141 bis 146),
- 2. die Erteilung von Gutachten durch das Europäische Patentamt für die nationalen Gerichte (vgl. Artikel 143),
- 3. eine besondere Klage zur Feststellung des sachlichen Schutzbereichs eines europäischen Patents in zwei Instanzen (vgl. Artikel 148 -1. Alternative -),
- 4. ein Schiedsgerichtsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (vgl. Artikel 148 - 2. Alternative -).

## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 8. Abschnitt

#### Verfahren bei Verletzung des europäischen Patents

##### Artikel 141

##### Zuständigkeit der nationalen Gerichte

(1) Für Klagen wegen Verletzung eines europäischen Patents sind die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zuständig, die für Klagen dieser Art nach nationalem Recht örtlich und sachlich zuständig sind.

(2) Ist in keinem der Vertragsstaaten ein nationales Gericht örtlich zuständig, so ist das nationale Gericht am Sitz des Europäischen Patentamts zuständig.

(3) Es bleibt der Gesetzgebung der Vertragsstaaten vorbehalten, die Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents für ihr gesamtes Gebiet oder für mehrere Gerichtsbezirke einem sachlich zuständigen nationalen Gericht zuzuweisen.

Zu Artikel 141

Zuständigkeit der nationalen Gerichte

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Durch diesen Artikel soll die Zuständigkeit der nationalen Gerichte für Klagen wegen Verletzung europäischer Patente begründet werden. Die Vorschrift geht von dem Grundsatz aus, dass für Klagen wegen Verletzung eines europäischen Patents dieselben nationalen Gerichte zuständig sein sollen, die zuständig wären, wenn durch die Verletzungshandlung ein nationales Patent verletzt worden wäre.

Artikel 141 ist weitgehend dem Artikel 123 (2. Alternative) nachgebildet. Auf die dort gemachten Bemerkungen wird verwiesen.



## Artikel 142

### Verfahren bei Verletzungsklagen

Auf Klagen wegen Verletzung des europäischen Patents sind die Verfahrensvorschriften anzuwenden, die nach nationalem Recht auf Verletzungsklagen gegen nationale Patente anzuwenden sind, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt.

Zu Artikel 142

Verfahren bei Verletzungsklagen

1. Materialien:

-.--

2. Bemerkungen:

Artikel 142 entspricht Artikel 125 (2. Alternative).  
Auf die Bemerkungen zu diesem Artikel wird verwiesen.

## Artikel 143

### Gutachten des Europäischen Patentamts

Das Europäische Patentamt ist verpflichtet, dem im Verfahren nach Artikel 142 entscheidenden nationalen Gericht auf Ersuchen Auskünfte zu erteilen und technische Gutachten über das endgültige europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. [Die vorgenannte Verpflichtung des Europäischen Patentamts bezieht sich auch auf die Erstattung von Gutachten über den sachlichen Schutzbereich des endgültigen europäischen Patents].

1) Mein europ. Patentamt

Zu Artikel 143

Gutachten des Europäischen Patentamts

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) In dem in der Vorbemerkung erwähnten Bericht des Koordinierungsausschusses hat dieser die Arbeitsgruppe beauftragt, eine Regelung auszuarbeiten, nach der das nationale Gericht verpflichtet ist, ein Gutachten beim Europäischen Patentamt anzufordern, wenn das nationale Gericht in einem Verletzungsstreit über ein europäisches Patent ein Sachverständigengutachten für erforderlich hält. Ihr Vorsitzender hat Zweifel, ob das europäische Abkommen eine so weitgehende Bindung der nationalen Gerichte bei der Beweiserhebung vorsehen soll. Im allgemeinen ist es dem pflichtgemässen Ermessen des Richters überlassen, welche Stelle er mit der Anfertigung eines Gutachtens beauftragt, falls er ein Gutachten für seine Entscheidung benötigt. Die vom Koordinierungsausschuss geforderte Vorschrift würde eine starke Einengung der richterlichen Entscheidungsfreiheit bedeuten.

Wegen dieser Bedenken sieht der Arbeitsentwurf in Artikel 143 nur ein Recht des nationalen Richters vor, ein Gutachten beim Europäischen Patentamt anzufordern, und eine Verpflichtung des Europäischen Patentamts, dieser Forderung des nationalen Richters zu entsprechen.

- b) Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts soll sich

nur auf die Anfertigung von Gutachten für endgültige europäische Patente beziehen. Zwar kann auf Grund eines vorläufigen europäischen Patents eine Verletzungsklage angestrengt werden. Wie die Arbeitsgruppe jedoch anlässlich der Erörterung des Artikels 80 beschlossen hat, soll auf Grund einer solchen Klage erst dann ein Urteil ergehen, wenn das vorläufige europäische Patent durch das Europäische Patentamt bestätigt worden ist (vgl. Bericht über die Sitzung vom 6. Juli 1961 S. 35 und den nachfolgenden Artikel 146). Wenn das Gericht aber keine Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines vorläufigen europäischen Patents treffen kann, so besteht auch kein Anlass, hierüber ein Gutachten des Europäischen Patentamts anzufordern. Damit würde lediglich dem Prüfungsverfahren vorgegriffen werden.

- c) Artikel 143 Satz 1 ist dem niederländischen Recht entnommen (Artikel 57 Abs. 1 des niederländischen Patentgesetzes).
- d) Artikel 143 Satz 2 soll die Verpflichtung des Europäischen Patentamts auch auf die Erstattung von Gutachten über den sachlichen Schutzbereich des endgültigen europäischen Patents erstrecken. Der Satz 2 ist angefügt worden, weil es zweifelhaft sein kann, ob unter dem in Satz 1 verwendeten Ausdruck "technische Gutachten" auch Gutachten über den sachlichen Schutzbereich des Patents zu verstehen sind.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass für das Gericht im Verletzungsverfahren die Erstattung von Gutachten über den sachlichen Schutzbereich des im Streit befangenen Patents von grossem Nutzen sein würde;

denn in der Mehrheit der Verletzungsprozesse wird der sachliche Schutzbereich des Patents der eigentliche Streitgegenstand sein. Auch für die einheitliche Auslegung des europäischen Patents durch die verschiedenen nationalen Gerichte wäre eine derartige Gutachtertätigkeit des Europäischen Patentamts von erheblicher Bedeutung. Dennoch müssen Bedenken geltend gemacht werden gegen die Erstattung derartiger Gutachten durch das Europäische Patentamt. Diese Bedenken bestehen in folgendem:

- aa) Ein Gutachten über den sachlichen Schutzbereich eines Patents beinhaltet nicht nur technische Fragen, sondern auch die Beantwortung von Rechtsfragen. Es kann aber nicht Aufgabe des Europäischen Patentamts sein, den nationalen Gerichten Gutachten über Rechtsfragen zu erstatten. In allen Vertragsstaaten gilt der alte römische Satz : iura novit curia.
- bb) Innerhalb des Europäischen Patentamts können derartige Gutachten nur entweder von dem Prüfer, der das Patent erteilt hat, oder von der zuständigen Prüfungsabteilung erteilt werden, in der aber der zuständige Prüfer mitwirken wird. Es erscheint nun aber durchaus zweifelhaft, ob der zuständige Prüfer als wirklich unbefangener und objektiver Gutachter angesehen werden kann. Dasselbe gilt von der Prüfungsabteilung. Der Prüfer bzw. die Prüfungsabteilung haben unter Umständen von dem Patentinhaber die Vorlage von Ansprüchen in einer bestimmten Fassung verlangt. Gerade auf die Fassung dieser Ansprüche kann es im Verletzungsverfahren ankommen.

Es kann sich dabei herausstellen, dass die vom Prüfer oder von der Prüfungsabteilung geforderte Fassung die Verletzungshandlung ungewollt nicht erfasst. In einem solchen Fall wäre es menschlich verständlich, wenn der Prüfer bzw. die Prüfungsabteilung durch das Gutachten versuchen würden, diesen Fehler wieder gutzumachen.

Wegen der vorstehenden Bedenken ist der Satz 2 des Artikels 143 in Klammern gesetzt worden.

## Artikel 144

### Einrede der Nichtigkeit

(1) Erhebt in Verfahren wegen Verletzung eines endgültigen europäischen Patents der Beklagte die Einrede der Nichtigkeit des Patents, so hat ihm das nationale Gericht eine angemessene Frist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage nach Artikel 123 zu setzen, sofern es die Einrede nicht für offensichtlich unbegründet hält.

(2) Wird die Nichtigkeitsklage rechtzeitig erhoben, so ist das Verfahren wegen Verletzung des Patents bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

(3) Das nationale Gericht ist an die im Nichtigkeitsverfahren ergehende Entscheidung gebunden.

#### Bemerkung:

Artikel 144 ist nur notwendig, wenn die 1. Alternative für das Nichtigkeitsverfahren (Verfahren ausschließlich vor europäischen Instanzen) angenommen wird. Wird die 2. Alternative für das Nichtigkeitsverfahren angenommen, so kann Artikel 144 ersatzlos entfallen.

1) Vorbehalt fiktiv wegen Art. 11 Z  
3) Zuerst 130 Prof.



Zu Artikel 144

Einrede der Nichtigkeit

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

- a) Nach dem Recht der Vertragsstaaten (mit Ausnahme der Bundesrepublik) entscheidet das Gericht im Verletzungsverfahren auch über die Gültigkeit des Patents, wenn der Beklagte behauptet, daß das Patent des Klägers nichtig sei. Diese Regelung dürfte darauf zurückzuführen sein, daß in der Regel für die Nichtigkeitsklage dieselben Gerichte zuständig sind, die auch über die Verletzungsklage entscheiden.

Demgegenüber geht Artikel 144 des Arbeitsentwurfs davon aus, daß für das Nichtigkeitsverfahren gegen europäische Patente von der Arbeitsgruppe die 1. Alternative angenommen wird, d.h., daß das Nichtigkeitsverfahren ausschließlich von europäischen Instanzen entschieden wird, während für die Verletzungsklagen die nationalen Gerichte zuständig sind. Aus der Verschiedenheit der Zuständigkeiten für die beiden Klagearten folgt, daß der Richter des Verletzungsverfahrens nicht auch über die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Patents entscheiden darf. Demgemäß sieht Artikel 144 Abs. 1 vor, daß das nationale Gericht dem Beklagten eine Frist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage zu setzen hat, wenn der Beklagte die Nichtigkeit des Patents behauptet, und daß das Gericht ferner das Verletzungsverfahren auszusetzen hat, wenn der Beklagte nachweist, daß er die Nichtigkeitsklage fristgemäß erhoben hat. Diese

Regelung geht also davon aus, daß der nationale Richter sich nicht mit der Prüfung des europäischen Patents zu befassen hat. Eine Ausnahme ist lediglich für den Fall vorgesehen, daß die Behauptung des Beklagten, das Patent sei nichtig, offensichtlich unbegründet ist. In diesem Fall soll der nationale Richter eine Entscheidung treffen können, um einer Verschleppung des Rechtsstreits vorzubeugen.

Wird von der Arbeitsgruppe für das Nichtigkeitsverfahren die 2. Alternative angenommen, so kann der Artikel 144 ersatzlos entfallen.

## Artikel 145

### Vorabentscheidung durch das Europäische Patentgericht

(1) Das Europäische Patentgericht entscheidet im Verfahren wegen Verletzung des europäischen Patents im Wege der Vorabentscheidung

- a) über die Auslegung dieses Abkommens,
- b) über die Gültigkeit und die Auslegung von Vorschriften, die zur Durchführung dieses Abkommens erlassen worden sind, sofern es sich nicht um nationale Rechtsvorschriften handelt,
- ┌c) über die Einrede der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents┐.

(2) Wird eine derartige Frage einem nationalen Gericht gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Europäischen Patentgericht zur Entscheidung vorlegen.

(3) Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem nationalen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des nationalen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Europäischen Patentgerichts verpflichtet.

#### Bemerkung:

Absatz 1 c) ist nur für den Fall erforderlich, daß für das Nichtigkeitsverfahren die 2. Alternative angenommen wird.

Zu Artikel 145

Vorabentscheidung durch das Europäische  
Patentgericht

1. Materialien:

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 177

2. Bemerkungen:

- a) Artikel 145 des Arbeitsentwurfs ist dem Artikel 177 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fast wörtlich nachgebildet. Wie dieser sieht Artikel 145 vor, Fragen der Auslegung des europäischen Rechts endgültig durch eine europäische Gerichtsinstantz entscheiden zu lassen.
- b) Besonderer Hervorhebung bedarf nur die Bestimmung in Artikel 145 Abs. 1 Buchst. c). Die Bestimmung geht davon aus, daß von der Arbeitsgruppe für das Nichtigkeitsverfahren die 2. Alternative, d.h. die Zuständigkeit der nationalen Gerichte in erster Instanz angenommen wird. Da auch bei dem Verfahren der 2. Alternative über die Gültigkeit oder Ungültigkeit des europäischen Patents letztlich eine europäische Instanz entscheidet, nämlich das Europäische Patentgericht, erscheint es gerechtfertigt, auch für die Einrede der Nichtigkeit im Verletzungsverfahren die Vorabentscheidung durch das Europäische Patentgericht zuzulassen bzw. für die letzte nationale Instanz sogar bindend vorzuschreiben.

## Artikel 146

### Besondere Vorschriften für vorläufige europäische Patente

Hängt in einem Verfahren wegen Verletzung eines vorläufigen europäischen Patents die Entscheidung von der Rechtsgültigkeit des Patents ab, so kann eine Entscheidung erst ergehen, wenn über die Aufhebung oder die Bestätigung des Patents vom Europäischen Patentamt rechtskräftig entschieden worden ist.

Zu Artikel 146

Besondere Vorschriften für vorläufige europäische Patente

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Mit dieser Vorschrift soll der Entscheidung der Arbeitsgruppe Rechnung getragen werden, daß zwar wegen Verletzung des vorläufigen europäischen Patents Klage erhoben werden kann, daß aber eine Entscheidung über diese Klage erst ergehen kann, wenn das vorläufige europäische Patent im Prüfungsverfahren vom Europäischen Patentamt bestätigt oder aufgehoben worden ist (vgl. Niederschrift über die Sitzung vom 6. Juli 1961 S. 35 zu Artikel 80).

Artikel 146 schließt die Entscheidungen nicht aus, die nicht von der Rechtsgültigkeit des europäischen Patents abhängen. So kann beispielsweise die Klage schon vor der Entscheidung des Europäischen Patentamts im Prüfungsverfahren abgewiesen werden, weil der Kläger nicht aktiv legitimiert ist. So kann ferner, wenn der Beklagte die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche anerkennt, ein Anerkenntnisurteil ergehen, weil dieses Urteil auf Grund des Anerkenntnisses des Beklagten und nicht auf Grund der Rechtsbeständigkeit des europäischen Patents ergeht.

Abgesehen von den eben erwähnten Fällen kann dagegen keine Verurteilung des Beklagten auf Unterlassung oder zum Schadensersatz erfolgen. Es kann insbesondere auch kein Versäumnisurteil gegen den Beklagten ergehen, da bei einem Versäumnisurteil das Gericht die Rechtsgültigkeit des

vorläufigen europäischen Patents unterstellen müßte. Als Entscheidungen im Sinne des Artikels 146 sind auch einstweilige Verfügungen im Sinne des deutschen Rechts anzusehen.

Dagegen ist das Gericht nicht gehindert, Beweis zu erheben, mit Ausnahme der Anforderung von Gutachten des Europäischen Patentamts (vgl. Artikel 143).

## Artikel 147

### Strafrechtlicher Schutz

Jeder Vertragsstaat behandelt die Verletzung des endgültigen europäischen Patents innerhalb seines Gebiets hinsichtlich der Strafbarkeit der Verletzungshandlung wie die Verletzung eines nationalen Patents.



Zu Artikel 147

Strafrechtlicher Schutz

1. Materialien:

Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 27

2. Bemerkungen:

- a) Artikel 147 befaßt sich mit dem strafrechtlichen Schutz des europäischen Patents. Er geht davon aus, daß die europäischen Patente auch in strafrechtlicher Hinsicht von den Vertragsstaaten genau so behandelt werden sollen wie die nationalen Patente. Soweit ein Vertragsstaat die Verletzungen seiner nationalen Patente nicht unter Strafe stellt (beispielsweise Belgien), braucht er auch Verletzungen des europäischen Patents nicht unter Strafschutz zu stellen. Soweit dagegen ein Vertragsstaat die Verletzung seiner nationalen Patente mit Strafe bedroht, muß er dieselben Strafen auch für Verletzungen des europäischen Patents anwenden.

Wenn auch in der Praxis Strafverfahren wegen Verletzung von Patenten selten durchgeführt werden, so erscheint eine solche Vorschrift für das europäische Patent dennoch erforderlich, um eine Diskriminierung des europäischen Patents gegenüber den nationalen Patenten zu vermeiden.

- b) Der Strafschutz des europäischen Patents soll auf das endgültige europäische Patent beschränkt werden. Zwar kann eine zivilrechtliche Verletzungsklage schon aufgrund eines vorläufigen europäischen Patents erhoben

werden. Aus Artikel 146 ergibt sich aber, daß niemand wegen Verletzung eines vorläufigen europäischen Patents auf Schadensersatz oder Unterlassung verurteilt werden kann. Daraus folgt, daß auch niemand wegen Verletzung eines vorläufigen europäischen Patents mit Strafe belegt werden kann.

- c) Der Text des Artikels 147 ist dem Artikel 27 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nachgebildet. Artikel 147 soll auch nach Inkrafttreten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht keine unmittelbar anwendbare Strafnorm darstellen, sondern die Vertragsstaaten nur verpflichten, in den nationalen Ausführungsgesetzen Bestimmungen darüber aufzunehmen, daß die nationalen Strafnormen auch auf Verletzungen des europäischen Patents anzuwenden sind.

## Artikel 148 (1. Alternative)

### Feststellungsverfahren

(1) Wer ein berechtigtes Interesse nachweist, kann auf Antrag durch Entscheidung feststellen lassen, daß eine von ihm beabsichtigte oder bereits vorgenommene Handlung weder ganz noch teilweise in den sachlichen Schutzbereich eines bestimmten endgültigen europäischen Patents fällt.

(2) Der Antrag auf Feststellung ist schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen. Der Antrag ist gegen den im europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen zu richten und hat das Patent zu bezeichnen, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens sein soll.

(3) Der Antrag ist zu begründen. Die Begründung muß eine genaue und deutliche Beschreibung der beabsichtigten oder vorgenommenen Handlung, gegebenenfalls unter Beifügung der zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen enthalten.

(4) Der Antrag und die Begründung müssen in einer der in Artikel ... vorgesehenen Sprachen abgefasst sein.

(5) Mit dem Antrag ist die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Gebühr zu entrichten. Solange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht gestellt.

(6) Der Antragsteller hat ferner den Nachweis zu erbringen, daß er sich vorher an den Patentinhaber gewandt und unter genauer und deutlicher Bezeichnung der beabsichtigten oder vorgenommenen Handlung erfolglos versucht hat, eine schriftliche Bestätigung darüber zu erhalten, daß die von ihm beabsichtigte oder vorgenommene Handlung nicht in den sachlichen Schutzbereich des Patents fällt.

(7) Der Antrag auf Feststellung kann nur ein Patent einschließlich seiner Zusatzpatente zum Gegenstand haben.

(8) Der Antrag auf Feststellung ist unzulässig, wenn der Antragsgegner nachweist, daß er vor Einreichung des Antrags eine Verletzungsklage, die dieselbe Handlung zum Gegenstand hat, gegen den Antragsteller eingereicht hat.

(9) Über den Antrag auf Feststellung entscheidet die Nichtigkeitskammer. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der Artikel 125 bis 131 (1. Alternative) entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß der Antragsteller in allen Fällen die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.

(10) Der Entscheidung über den Antrag ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller eingereichten Beschreibung der von ihm beabsichtigten oder vorgenommenen Handlung sowie der etwa von ihm eingereichten Zeichnungen beizufügen.

(11) Die rechtskräftige Entscheidung bindet die nationalen Gerichte im Verhältnis zwischen den Beteiligten des Feststellungsverfahrens.

(12) Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitskammer, durch die über einen Antrag nach Absatz 1 entschieden wird, kann Klage beim Europäischen Patentgericht erhoben werden.

(13) Die weiteren Vorschriften über die Voraussetzungen und die Wirkungen des Antrags sowie über das Verfahren bleiben dem Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts vorbehalten.

Zu Artikel 148 (1. Alternative)

Feststellungsverfahren

1. Materialien:

- a) Österreichisches Patentgesetz § 111.  
(Dieser Paragraph ist den Bemerkungen zu Artikel 148  
[1. Alternative] als Anlage beigelegt.)
- b) Englisches Patentgesetz, Section 66
- c) Schweizerisches Patentgesetz, Artikel 74

2. Bemerkungen:

Mit Artikel 148 (1. Alternative) des Arbeitsentwurfs soll dem in der Vorbemerkung zu diesem Abschnitt wieder-gegebenen Auftrag des Koordinierungsausschusses unter B. a) Rechnung getragen werden. Der Artikel 148 (1. Alternative) ist dem § 111 des österreichischen Patentgesetzes nachgebildet.

Im einzelnen ist zu diesem Artikel zu bemerken:

- a) Absatz 1 entspricht im wesentlichen dem § 111 Abs. 1 des österreichischen Patentgesetzes. Er weicht von der österreichischen Regelung in folgenden Punkten ab:
  - aa) Während nach dem österreichischen Patentgesetz jedermann den Feststellungsantrag stellen kann, sieht der Arbeitsentwurf vor, daß nur derjenige den Feststellungsantrag stellen kann, der ein berechtigtes Interesse dafür nachweist. Dadurch

sollen Feststellungsverfahren, denen nur ein theoretisches Interesse zukommt, vermieden werden.

- bb) Während das österreichische Recht genau festlegt, welche Handlungen vom Antragsteller beabsichtigt sein müssen, damit er einen Feststellungsantrag stellen kann, spricht der vorliegende Entwurf nur ganz allgemein von Handlung. Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, daß das europäische Patentrecht die Wirkung des europäischen Patents nicht selbst festlegt, sondern hierfür auf das nationale Recht verweist (vgl. Artikel 21). Sollte aufgrund des beabsichtigten Vorschlags der Delegationen der Benelux-Staaten der Artikel 21 geändert werden, so müßte auch der Artikel 148 Abs. 1 (1. Alternative) entsprechend berichtigt werden.
- cc) Während das österreichische Recht den Feststellungsantrag nur aufgrund einer "beabsichtigten" Handlung zuläßt, schlägt der Arbeitsentwurf vor, auch aufgrund bereits vorgenommener Handlungen den Feststellungsantrag zuzulassen. Diese Ausweitung des Feststellungsverfahrens erscheint zweckmäßig, weil mit diesem Verfahren der Zweck verfolgt wird, Zweifelsfragen über die Ausdehnung des sachlichen Schutzbereichs eines europäischen Patents durch ein schnelles und nur vor europäischen Instanzen durchgeführtes Verfahren zu beseitigen.
- b) Die Absätze 2 bis 5 des Artikels 148 entsprechen dem Artikel 124 (1. Alternative) Abs. 1 bis 4.
- c) Artikel 148 Abs. 6 ist dem englischen Recht nachgebildet. Er enthält denselben Grundgedanken wie der Artikel 105 des Entwurfs bei Zwangslizenzen.

- d) Artikel 148 Abs. 7 und 8 entsprechen dem § 111 Abs. 3 des österreichischen Patentgesetzes.
- e) Artikel 148 Abs. 9 verweist wegen des Verfahrens auf das Nichtigkeitsverfahren (1. Alternative). Die Regelung über die Kosten entspricht dem österreichischen und dem englischen Recht.
- f) Artikel 148 Abs. 10 und 11 entsprechen dem § 111 Abs. 5 und 6 des österreichischen Patentgesetzes.
- g) Artikel 148 Abs. 12 und 13 entsprechen den Artikeln 130 und 131 (1. Alternative).

In der Arbeitsgruppe sollte zunächst nur die Frage geprüft werden, ob das in Artikel 148 (1. Alternative) behandelte Verfahren als wünschenswert und durchführbar angesehen wird. Dagegen erscheint eine Erörterung der Einzelheiten des Artikels 148 auf der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe aus folgenden Gründen nicht zweckmäßig:

Die Feststellung, ob eine bestimmte beabsichtigte oder bereits vorgenommene Handlung ein bestimmtes europäisches Patent verletzt, kann nur getroffen werden, wenn gleichzeitig darüber entschieden wird, ob und gegebenenfalls welcher Verletzungstatbestand durch die Handlung erfüllt wird. Nach den bisherigen Beschlüssen der Arbeitsgruppe bestimmen sich aber die Verletzungstatbestände nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten (vgl. Artikel 21). Das würde bedeuten, daß die Nichtigkeitskammer des Europäischen Patentamts bzw. das Europäische Patentgericht aufgrund des Feststellungsantrags

zunächst festzustellen hätte, welches nationale Recht zur Anwendung kommt, und sodann zu prüfen hätte, ob dieses nationale Recht verletzt wird. Da sich aber die Wirkung der Entscheidung über den Feststellungsantrag auf das gesamte Gebiet der Vertragsstaaten erstrecken soll, müßten das Europäische Patentamt und das Europäische Patentgericht nicht nur ein nationales Recht, sondern sämtliche nationalen Rechte berücksichtigen und könnten dem Antrag nur stattgeben, wenn die Handlung, für die Feststellung begehrt wird, nach dem Recht aller Vertragsstaaten keine Verletzung darstellt.

Es ist offensichtlich, daß ein solches Verfahren das Europäische Patentamt und das Europäische Patentgericht vor außerordentlich schwierige Aufgaben stellt. Zudem würde damit der Grundsatz durchbrochen werden, daß das Europäische Patentamt und das Europäische Patentgericht grundsätzlich nicht über nationales Recht entscheiden sollen.

Aus allen diesen Gründen erscheint das Feststellungsverfahren des Artikels 148 (1. Alternative) dann nicht annehmbar, wenn es bei der bisherigen Regelung des Artikels 21 des Entwurfs verbleibt. Der Präsident schlägt daher vor, die weitere Erörterung des Artikels 148 (1. Alternative) zurückzustellen, bis über den Vorschlag der Delegationen der Benelux-Staaten zur Änderung des Artikels 21 in der Arbeitsgruppe eine Entscheidung getroffen worden ist.



Anlage

zu den Bemerkungen zu Artikel 148 (1. Alternative)

Österreichisches Patentgesetz  
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 25. Juli 1951  
(BGBl. Nr. 210)

(Auszug)

Feststellungsantrag

§ 111

(1) Es ist jedermann gestattet, durch Entscheidung feststellen zu lassen, dass Erzeugnisse, die er herstellen, in Verkehr bringen oder gebrauchen will, oder ein Verfahren, das er anzuwenden beabsichtigt, weder ganz noch teilweise unter ein von ihm bestimmt zu bezeichnendes Patent fallen.

(2) Dieser Feststellungsantrag ist in zweifacher Ausfertigung beim Patentamt schriftlich einzubringen, das hierüber in der Nichtigkeitsabteilung zu entscheiden hat. Dem Antrag muss eine genaue und deutliche Beschreibung und Zeichnung des betreffenden Gegenstandes oder Verfahrens in drei Ausfertigungen beigegeben sein.

(3) Ein solcher Feststellungsantrag kann nur gegen je ein Patent samt seinen Zusatzpatenten gerichtet sein. Das eingeleitete Verfahren kann nicht fortgeführt werden, wenn der Patentinhaber nachweist, dass gegen den Antragsteller eine vor Einbringung des Feststellungsantrages von ihm eingebrachte, den gleichen Streitgegenstand betreffende Eingriffsklage bei Gericht noch anhängig ist.

(4) Das Verfahren über einen Feststellungsantrag richtet sich nach den für das Nichtigkeitsverfahren gegebenen Vorschriften, mit der Abänderung, dass die Kosten des Feststellungsstreits vor dem Patentamt in allen Fällen der Antragsteller zu tragen hat.

(5) Der Feststellungsentscheidung ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller beigebrachten Beschreibung und Zeichnung des betreffenden Gegenstandes oder Verfahrens beizuheften.

(6) Die rechtskräftige Entscheidung, dass ein bestimmtes Erzeugnis oder Verfahren nicht unter ein bestimmtes Patent fällt, schliesst jeden gerichtlichen Schritt des Patentinhabers gegen denjenigen, der die Feststellungsentscheidung erwirkte, wegen Eingriffs hinsichtlich des in der Entscheidung bezeichneten Erzeugnisses oder Verfahrens aus.

## Artikel 148 (2. Alternative)

### Schiedsverfahren

(1) Wer durch Entscheidung feststellen lassen will, daß eine von ihm beabsichtigte oder bereits vorgenommene Handlung weder ganz noch teilweise in den sachlichen Schutzbereich eines bestimmten europäischen Patents fällt, kann mit dem im europäischen Patentregister als Patentinhaber eingetragenen einen Schiedsvertrag schließen, der die Zuständigkeit des in diesem Artikel vorgesehenen Schiedsausschusses beim Europäischen Patentamt begründet. Der Schiedsvertrag muß schriftlich abgeschlossen und als solcher bezeichnet sein.

(2) Als Schiedsausschuß beim Europäischen Patentamt entscheidet die Nichtigkeitskammer.

(3) Der Antrag auf Entscheidung durch den Schiedsausschuß ist schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen. Die Begründung muß eine genaue und deutliche Beschreibung der beabsichtigten oder vorgenommenen Handlung, gegebenenfalls unter Beifügung der zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen enthalten. Dem Antrag ist der Schiedsvertrag im Original oder in beglaubigter Abschrift beizufügen.

(4) Der Antrag und die Begründung müssen in einer der in Artikel ... vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein. Ist der Schiedsvertrag nicht in einer dieser Sprachen abgefaßt, so ist eine beglaubigte Übersetzung in eine dieser Sprachen beizufügen.

(5) Mit dem Antrag ist die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Gebühr zu entrichten. Solange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht gestellt.

(6) Der Antrag kann nur ein Patent einschließlich seiner Zusatzpatente zum Gegenstand haben.

(7) Der Schiedsausschuß entscheidet über den Antrag auf Grund mündlicher Verhandlung. Von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, wenn die Beteiligten zustimmen. Im übrigen bestimmt der Schiedsausschuß sein Verfahren selbst.

(8) Die Entscheidung des Schiedsausschusses ist mit Gründen zu versehen. Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

(9) In der Entscheidung hat der Schiedsausschuß nach billigem Ermessen über die Verteilung der Kosten zu bestimmen, sofern die Beteiligten in dem Schiedsvertrag keine abweichende Vereinbarung getroffen haben.

(10) Gegen die Entscheidung des Schiedsausschusses kann Klage beim Europäischen Patentgericht erhoben werden. Die Nachprüfung durch das Europäische Patentgericht beschränkt sich auf die förmliche Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Schiedsausschusses.

(11) Die endgültige Entscheidung des Schiedsausschusses hat unter den Beteiligten Rechtskraft.

*g. Bruch von Art. 101 des Pat. Gesetzes  
in München.*

Zu Artikel 148 (2. Alternative)

Schiedsverfahren

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Mit dem Artikel 148 (2. Alternative) soll dem in der Vorbemerkung erwähnten Auftrag des Koordinierungsausschusses unter B. b) Rechnung getragen werden. Dieser Auftrag des Koordinierungsausschusses geht auf einen Vorschlag der italienischen Delegation zurück. Wegen der Einzelheiten der Erörterungen im Koordinierungsausschuss wird auf die Niederschrift über die Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 (Doc. Nr. IV/6436/60 - D) zu Frage 11 Seite 23 bis 26 verwiesen.

Im einzelnen ist zu dem Artikel 148(2. Alternative) folgendes zu bemerken:

- a) Im Gegensatz zu dem Feststellungsverfahren nach Artikel 148 (1. Alternative) sieht das Schiedsverfahren des Artikels 148 (2. Alternative) vor, dass die Parteien des Verfahrens zunächst einen Schiedsvertrag untereinander abschliessen müssen. Damit soll der Forderung der italienischen Delegation Rechnung getragen werden, dass niemand gegen seinen Willen zur Annahme des Schiedsverfahrens gezwungen wird.

- b) Die weiteren Voraussetzungen des Schiedsverfahrens entsprechen weitgehend der Regelung für das Verfahren in Artikel 148 (1. Alternative).
- c) Während im Feststellungsverfahren der 1. Alternative das Europäische Patentgericht als zweite Instanz den Sachverhalt in vollem Umfang nachzuprüfen hat, beschränkt sich bei der 2. Alternative die Nachprüfung des Europäischen Patentgerichts auf die förmliche Rechtmässigkeit der Entscheidung des Schiedsausschusses. Damit soll einem weiteren Wunsch der italienischen Delegation Rechnung getragen werden. Zudem entspricht diese beschränkte Nachprüfung dem Schiedsverfahren nach Artikel 18 des Euratom-Vertrags.

Während das Feststellungsverfahren der 1. Alternative, wie in den Bemerkungen dazu ausgeführt worden ist, nur anwendbar erscheint, wenn durch Änderung des Artikels 21 des Entwurfs ein vollständiges und abschliessendes europäisches Verletzungsrecht geschaffen wird, kann das Schiedsverfahren der 2. Alternative auch dann durchgeführt werden, wenn Artikel 21 in seiner bisherigen Fassung bestehen bleibt. Denn es entspricht der internationalen Praxis, dass internationale Schiedsausschüsse auch unter Anwendung nationalen Rechts entscheiden.

*Vorbermerkungen  
zu Artikel 149-150a*

- 2 -

ERSTER TEIL

Das europäische Patent

8. Abschnitt

Das Verfahren bei Klagen über europäische Patente

2. Unterabschnitt

Das Verfahren bei sonstigen Klagen über europäische Patente

Im 2. Unterabschnitt des 8. Abschnitts des Arbeitsentwurfs sind in den Artikeln 149, 150 und 150 a die Vorschriften über das Verfahren bei sonstigen Klagen über europäische Patente zusammengefaßt.

Unter sonstigen Klagen sind andere Klagen als die im 1. Unterabschnitt behandelten Klagen wegen Verletzung des europäischen Patents zu verstehen, soweit diese anderen Klagen europäische Patente betreffen. Diese sonstigen Klagen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

1. Klagen auf Herbeiführung einer Rechtsänderung am europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent oder Klagen auf Feststellung der Inhaberschaft am europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent:

Hierzu gehören insbesondere Klagen auf Abtretung eines europäischen Patents, einer europäischen Patentanmeldung oder eines im europäischen Patentregister eintragbaren Rechts am europäischen Patent sowie Klagen auf Feststellung der Inhaberschaft an einem europäischen Patent, einer europäischen Patentanmeldung oder an einem im europäischen Patentregister eintragbaren Recht am europäischen Patent.

2. Klagen, bei denen das Urteil keinen Rechtsübergang herbeiführt und keine Feststellung über die Inhaberschaft an einem europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent trifft:

Dazu gehören insbesondere

- a) Klagen aus Kaufverträgen über europäische Patente oder aus Lizenzverträgen an europäischen Patenten, insbesondere wegen Kaufpreis, Lizenzgebühr, Vertragsverletzungen, Auslegung des Vertrags;
- b) Klagen aus einer Pfändung europäischer Patente, z.B. wegen unberechtigter Ausübung der Rechte des Pfandgläubigers;
- c) Klagen aus Patentgemeinschaftsverhältnissen, bei denen nicht über die Inhaberschaft, sondern über andere Fragen, etwa die quotenmäßige Aufteilung von Lizenzerträgen gestritten wird;
- d) Klagen auf Zahlung von Arbeitnehmervergütungen.

Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß diese beiden Gruppen von Klagen grundsätzlich denselben Bestimmungen unterworfen werden können, wie sie für die Klagen wegen Verletzung des europäischen Patents im 1. Unterabschnitt - (Art. 141 ff.) - geschaffen worden sind. Für die erstgenannte Gruppe von Klagen erscheint aber darüber hinaus eine Regelung erforderlich, die die Gefahr widersprechender Entscheidungen über Rechtsverhältnisse an europäischen Patenten oder an Rechten an europäischen Patenten in den einzelnen Vertragsstaaten soweit wie möglich verringert, soweit solche Rechtsverhältnisse ihrer Natur nach nur einheitlich festgestellt werden können.



Artikel 149 enthält daher für alle sonstigen Klagen eine Verweisung auf die Vorschriften des 1. Unterabschnitts, währenddem die Artikel 150 und 150 a nur für die obenerwähnte erste Gruppe von sonstigen Klagen eine Regelung vorsehen, die die Gefahr widersprechender Entscheidungen verringern soll.



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 8. Abschnitt

#### Das Verfahren bei Klagen über europäische Patente

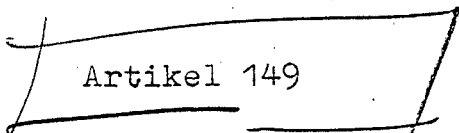
##### 1. Unterabschnitt

##### Das Verfahren bei Verletzung des europäischen Patents

##### Artikel 141 bis 148

##### 2. Unterabschnitt

##### Das Verfahren bei sonstigen Klagen über europäische Patente



##### Artikel 149

##### Anwendbare Vorschriften

Die Vorschriften der Artikel 141 bis 146 finden auf andere als die in Artikel 141 Absatz 1 genannten Klagen, die europäische Patente betreffen und nicht in diesem Abkommen geregelt sind, sinngemäß Anwendung.



Zu Artikel 149  
Anwendbare Vorschriften

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Artikel 149 sieht für alle sonstigen Klagen, die europäische Patente betreffen und nicht in diesem Abkommen geregelt sind, die entsprechende Anwendung der Vorschriften für Verletzungsklagen vor. Daraus ergibt sich insbesondere, daß auch für diese Klagen die nationalen Gerichte der Vertragstaaten zuständig sein sollen, die dann zuständig wären, wenn das Verfahren ein nationales Patent betreffen würde. Für das Verfahren sollten die Verfahrensvorschriften des nationalen Rechts angewendet werden. Soweit in solchen Fällen denkbar, können auch hier technische Gutachten des Europäischen Patentamts über das europäische Patent eingeholt werden. Für die Einrede der Nichtigkeit des europäischen Patents sollte auch hier Artikel 144 entsprechend gelten. Auch im Verfahren über sonstige Klagen soll das Europäische Patentgericht im Wege der Vorabentscheidung entscheiden, wenn Fragen der Auslegung des Abkommens oder der Gültigkeit und der Auslegung von Vorschriften, die zur Durchführung des Abkommens erlassen worden sind, streitig werden. Wird die Rechtsgültigkeit eines vorläufigen europäischen Patents in einem auf Grund einer sonstigen Klage eingeleiteten Verfahren bestritten, so sollte entsprechend Artikel 146 eine Verurteilung, die von der Rechtsgültigkeit oder Rechtsungültigkeit des Patents ausgeht, erst nach Durchführung der Prüfung des vorläufigen europäischen Patents ergehen können. Artikel 147 dürfte für eine entsprechende Anwendbarkeit in diesem Zusammenhang ausscheiden. Artikel 148 bedarf keiner Bezugnahme, da das dort erwähnte Feststellungsverfahren oder Schiedsverfahren immer dann eingeleitet

werden kann, wenn der Tatbestand des Artikels 148 Abs. 1 gegeben ist.

Der Arbeitsentwurf verzichtet bewußt auf eine nähere Definition des Begriffs der sonstigen Klagen und spricht nur von "Klagen, die europäische Patente betreffen und nicht in diesem Abkommen geregelt sind". Eine abschließende Aufzählung der in Frage kommenden Klagen dürfte - wie schon die umfangreiche beispielhafte Aufzählung in der Vorbemerkung zeigt - sehr umständlich sein und würde zudem kaum vollständig sein können. Es erscheint daher zweckmäßig, sich auf eine möglichst allgemeine Umschreibung der sonstigen Klagen zu beschränken, um einen ausreichenden Spielraum für eine vernünftige Auslegung der Bestimmung durch die Rechtsprechung zu lassen. Daß die in diesem Abkommen geregelten Klagen beim Europäischen Patent<sup>gericht</sup> gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nicht unter die Artikel 149 ff. fallen, hebt der Arbeitsentwurf ausdrücklich hervor.

## Artikel 150

### Ausschließlicher Gerichtsstand

(1) Vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 5 ist für Klagen, die auf die Abgabe einer Erklärung des eingetragenen Inhabers eines europäischen Patents oder eines Rechts am europäischen Patent oder einer Erklärung des Erben des eingetragenen Inhabers gerichtet sind, in der dieser in die Eintragung einer Rechtsänderung am europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent oder in die Eintragung einer Berichtigung des europäischen Patentregisters einwilligt, das nationale Gericht des Vertragsstaats ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der im europäischen Patentregister eingetragene Inhaber des europäischen Patents oder des Rechts am europäischen Patent seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Hat der eingetragene Inhaber des europäischen Patents weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet der Vertragsstaaten, so ist vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 5 das Gericht, in dessen Bezirk der nach Artikel 160 bestellte Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte seinen Geschäftssitz hat, oder, wenn kein Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigter nach Artikel 160 bestellt ist, das Gericht am Sitz des Europäischen Patentamts ausschließlich zuständig.

(3) Hat der eingetragene Inhaber des Rechts am europäischen Patent weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet der Vertragsstaaten, so ist vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 5 das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Inhaber des europäischen Patents nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 seinen Gerichtsstand hat.

(4) Sind für das europäische Patent oder für das Recht am europäischen Patent mehrere Personen als Inhaber eingetragen, so ist vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 5 für die in Absatz 1 genannten Klagen gegen alle Inhaber jedes Gericht der Vertragsstaaten zuständig, in dessen Bezirk einer der Inhaber seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(5) Die Parteien können die Zuständigkeit eines anderen Gerichts der Vertragsstaaten als des in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen vereinbaren.



Zu Artikel 150

Ausschließlicher Gerichtsstand

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Artikel 150 enthält eine Sonderregelung für diejenigen sonstigen Klagen, die zur Eintragung einer Rechtsänderung am europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent in das europäische Patentregister führen sollen. Bereits in der Vorbemerkung ist hervorgehoben worden, daß für diese Gruppe von Klagen eine Sonderregelung erforderlich ist, um widersprechende Entscheidungen der Gerichte der Vertragsstaaten, die dann zu widersprechenden Eintragungen in das europäische Patentregister führen müßten, so weitgehend wie möglich auszuschließen. Um diese Wirkung zu erreichen, sind zwei Wege denkbar:

- a) Das Abkommen schreibt für alle Klagen, die auf eine Rechtsänderung am europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent oder auf Feststellung der Inhaberschaft an diesen Rechten gerichtet sind, vor, daß ein bestimmtes Gericht innerhalb der Vertragsstaaten ausschließlich zuständig ist.
- b) Das Abkommen schreibt vor, daß nur diejenigen Klagen, die unmittelbar auf die Umschreibung oder Berichtigung einer Eintragung im europäischen Patentregister gerichtet sind - nach deutschem Recht die sogenannten Klagen auf Abgabe einer Eintragungsbewilligung - einem bestimmten nationalen Gericht in einem der Vertragsstaaten ausschließlich zugewiesen werden.

Die zu a) genannte Lösung stellt einen verhältnismäßig weitgehenden Eingriff in die Zuständigkeitsregelung der nationalen Gerichte dar, der nur dann gerechtfertigt werden könnte, wenn er zur Erzielung einheitlicher Entscheidungen als Grundlage für Eintragungen im europäischen Patentregister zwingend erforderlich wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. So braucht etwa ein Rechtsstreit über eine Abtretung des europäischen Patents, mit dem festgestellt werden soll, wer nunmehr Inhaber des europäischen Patents ist, noch nicht notwendigerweise für alle Vertragstaaten einheitlich entschieden zu werden, solange das Urteil neben der Feststellung, wer Inhaber ist, nicht auch den Ausspruch enthält, daß der bisherige Inhaber die Eintragung des neuen Inhabers in das europäische Patentregister zu dulden habe. Mit anderen Worten, auch ein Rechtsstreit über die Inhaberschaft an einem europäischen Patent oder an einem Recht am europäischen Patent bedarf nur dann einer einheitlichen Entscheidung für das Gebiet aller Vertragstaaten, wenn auf Grund des Urteils eine Umschreibung im europäischen Patentregister vorgenommen werden muß. Deshalb beschränkt sich Artikel 150 darauf, einen ausschließlichen Gerichtsstand für diejenigen Klagen vorzusehen, die zur Eintragung einer Rechtsänderung oder einer Berichtigung in das europäische Patentregister führen. Die Eintragung einer Berichtigung in das europäische Patentregister wird etwa dann erforderlich, wenn eine Abtretung des europäischen Patents, die bereits im europäischen Patentregister eingetragen war, sich nachträglich als unwirksam herausstellt und der ursprüngliche Inhaber im Wege der Berichtigung des Registers wieder eingetragen werden muß. Da zweifelhaft ist, ob dieser Fall der Berichtigung unter den Begriff der Eintragung einer Rechtsänderung gebracht werden kann, ist der Fall der Klagen auf Berichtigung des europäischen Patentregisters in Klammern in den Artikel 150 Abs. 1 mit aufgenommen worden.

Absatz 1 schlägt als das nationale Gericht, bei dem Klagen der genannten Art zusammengefaßt werden sollen, das Gericht vor, in dessen Bezirk der Patentinhaber oder der Inhaber des Rechts am europäischen Patent seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Ausschließlich zuständig kann aber nur ein Gericht im Bereich der Vertragstaaten sein. Der Begriff "ausschließlicher Gerichtsstand" ist mit der Einschränkung zu verstehen, daß die Parteien das Recht haben sollen, anstelle des in Artikel 150 Absätze 1 bis 4 vorgesehenen, ausschließlich zuständigen Gerichts ein bestimmtes anderes Gericht zu vereinbaren, das für die Parteien an die Stelle des ausschließlich zuständigen Gerichts tritt.

Das Abkommen wirkt nur für die Vertragstaaten und kann daher nur Gerichte der Vertragstaaten für ausschließlich zuständig erklären. Im übrigen erscheint die Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit auf Gerichte der Vertragstaaten wegen der Schwierigkeiten bei der Anerkennung der Wirkung von Urteilen aus Drittstaaten notwendig. Absatz 2 sieht daher vor, daß auch für Patentinhaber, die ihren Wohnsitz oder Sitz nicht im Gebiet der Vertragstaaten haben, ein Gericht der Vertragstaaten ausschließlich zuständig sein soll. In erster Linie soll das Gericht zuständig sein, in dessen Bezirk der Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Artikel 160 seinen Geschäftssitz hat. In den wenigen Fällen, in denen weder ein Vertreter noch ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, muß ein anderes Gericht der Vertragstaaten gefunden werden, das für ausschließlich zuständig erklärt wird. Der Arbeitsentwurf schlägt daher - ähnlich wie in Artikel 25 a Abs. 2 - in solchen Fällen das Gericht am Sitz des Europäischen Patentamts als ausschließlich zuständiges Gericht vor.

Absatz 3 enthält Vorschriften für die Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten mit dem Inhaber eines Rechts am europäischen Patent, - etwa eines Lizenznehmers -, der weder Sitz noch Wohnsitz im

Gebiet der Vertragsstaaten hat. Da die Inhaber solcher Rechte nicht dem Vertreterzwang gemäß Artikel 160 unterliegen, mußte für sie eine von Absatz 2 abweichende Regelung getroffen werden. Der Entwurf schlägt vor, in solchen Fällen das Gericht für ausschließlich zuständig zu erklären, in dessen Bezirk der Patentinhaber oder gegebenenfalls sein Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigter Wohnsitz, Sitz oder Geschäftssitz hat.

Absatz 4 trifft eine Sonderregelung für den Fall, daß mehrere Personen als Inhaber des europäischen Patents oder eines Rechts am europäischen Patent eingetragen sind. In solchen Fällen wäre bei Anwendung der Vorschriften der Absätze 1 bis 3 jeder der Inhaber nur an seinem Wohnsitz oder Sitz zu verklagen. Dies könnte in einzelnen Fällen dazu führen, daß bei Klagen gegen eine Patentgemeinschaft Verfahren in mehreren Vertragsstaaten nebeneinander durchgeführt werden müssen. Um dieses unerwünschte Ergebnis zu vermeiden, schlägt der Arbeitsentwurf vor, in solchen Fällen in Abweichung von der Regelung in den Absätzen 1 bis 3 für jeden der Rechtsinhaber alle Gerichte der Vertragsstaaten für zuständig zu erklären, bei denen einer der Rechtsinhaber nach den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 seinen ausschließlichen Gerichtsstand hat.

Absatz 5 enthält die bereits erwähnte Vorschrift, wonach das Recht der Parteien unberührt bleibt, einen anderen als den in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen Gerichtsstand zu vereinbaren, sofern das vereinbarte Gericht im Gebiet der Vertragsstaaten liegt.

## Artikel 150 a

### Eintragungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

(1) Wird dem Europäischen Patentamt die vollstreckbare Ausfertigung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung vorgelegt, die von einem nach Artikel 150 zuständigen Gericht eines Vertragsstaats erlassen ist und die nach dem nationalen Recht dieses Vertragsstaats die Wirkung hat, daß die in ihr enthaltene Erklärung als abgegeben gilt, so trägt das Europäische Patentamt auf Grund dieser Entscheidung die beantragte Rechtsänderung in das europäische Patentregister ein, sofern die sonstigen in diesem Abkommen genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Dasselbe gilt für eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, die von dem Gericht eines Staats erlassen worden ist, der nicht Vertragsstaat dieses Abkommens ist, sofern diese Entscheidung [ auf Grund eines multilateralen Abkommens, dem alle Vertragsstaaten dieses Abkommens als Mitglieder angehören ] von allen Vertragsstaaten dieses Abkommens anerkannt wird und für vollstreckbar erklärt ist.

## Artikel 150 a

### Eintragungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

#### 1. Materialien:

-. -

#### 2. Bemerkungen:

Artikel 150 a des Arbeitsentwurfs legt fest, wann und unter welchen Voraussetzungen das Europäische Patentamt auf Grund der Entscheidung eines Gerichts die Eintragung einer Rechtsänderung oder einer Berichtigung in das europäische Patentregister vornimmt.

Nach deutschem Recht gilt bei Verurteilung auf Abgabe einer Willenserklärung, also etwa der Erklärung, in die Eintragung des Klägers als Patentinhaber in das europäische Patentregister einzuwilligen, die Willenserklärung mit der Rechtskraft des Urteils als abgegeben. Das bedeutet, daß keinerlei Vollstreckungshandlung mehr erforderlich ist, um die Eintragungsbewilligung zu erhalten, zu der der Beklagte verurteilt worden ist. Das Urteil ersetzt die Eintragungsbewilligung. Ihr Vorsitzender hat nicht feststellen können, ob die Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung im Recht der anderen Vertragsstaaten genauso behandelt wird oder ob dort noch eine gesonderte Vollstreckung solcher Urteile - etwa durch Erzwingung der Abgabe der Willenserklärung - erforderlich ist. Auf Grund der deutschen Rechtslage dürfte eine Vorschrift, wie sie in Artikel 150 a vorgeschlagen wird, notwendig sein. Das Europäische Patentamt muß verpflichtet werden, die beantragte Eintragung einer Rechtsänderung oder Berichtigung auch auf Grund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung, die die Eintragungsbewilligung in das europäische Patentregister ersetzt,

vorzunehmen. Für Vertragsstaaten, deren Recht bei Urteilen auf Abgabe einer Willenserklärung noch eine besondere Vollstreckung vorsieht, dürfte Artikel 150 a nicht von Bedeutung sein, weil hier die Eintragungsbewilligung nicht ersetzt, sondern erzwungen wird.

Absatz 1 geht davon aus, daß dem Europäischen Patentamt eine für vollstreckbar erklärte Ausfertigung eines rechtskräftigen Urteils eines nationalen Gerichts vorgelegt wird, dem die Wirkung zukommt, daß die Erklärung, zu deren Abgabe der Beklagte verurteilt worden ist, nach dem nationalen Recht dieses Vertragsstaats mit Rechtskraft des Urteils als abgegeben gilt. Absatz 1 verpflichtet das Europäische Patentamt, ein solches Urteil wie die durch das Urteil ersetzte Eintragungsbewilligung zu behandeln, also die beantragte Rechtsänderung auf Grund des Urteils in das europäische Patentregister einzutragen.

Absatz 2 behandelt die Frage, wie das Europäische Patentamt mit Urteilen der Gerichte von Drittstaaten zu verfahren hat. Die Frage der Anerkennung von Urteilen ausländischer Gerichte ist - soweit nicht das nationale Recht die Anerkennung gewisser ausländischer Urteile schon von sich aus vorsieht - im allgemeinen durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt. Die Rechtslage in den einzelnen Vertragsstaaten auf diesem Gebiet ist unterschiedlich, da die Staaten, deren Urteile von den einzelnen Vertragsstaaten anerkannt werden, und das Verfahren, nach dem sich diese Anerkennung vollzieht, nicht übereinstimmen. Im Rahmen der Brüsseler Arbeitsgruppe, die Fragen der Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Zivilprozeßrechts, der Zwangsvollstreckung und des Konkurses behandelt, wird der Abschluß eines multilateralen Abkommens erörtert, das eine gegenseitige Anerkennung der in den einzelnen Staaten ergehenden Urteile unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht. Diesem Abkommen sollen zunächst alle Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angehören. Es soll aber möglicherweise auf die Staaten des Europarats erweitert werden.

Das Europäische Patentamt sollte Eintragungen auf Grund gerichtlicher Entscheidungen aus Drittstaaten nur dann vornehmen, wenn diese Entscheidungen von den Vertragsstaaten anerkannt werden und in den Vertragsstaaten vollstreckbar sind. Angesichts der verschiedenen Rechtslage bei der Anerkennung ausländischer Urteile in den Vertragsstaaten erscheint es allerdings nicht zweckmäßig, das Europäische Patentamt schon dann zu einer Eintragung in das europäische Patentregister zu zwingen, wenn das die Grundlage der Eintragung bildende ausländische Urteil nur in einem der Vertragsstaaten anerkannt wird, während es etwa in anderen Vertragsstaaten wegen Fehlens geeigneter Vereinbarungen oder Verstoßes gegen den ordre public nicht anerkannt werden würde. Absatz 2 stellt daher den Grundsatz auf, daß das Europäische Patentamt nur dann zu einer Eintragung in das europäische Patentregister auf Grund einer ihm vorgelegten gerichtlichen Entscheidung aus einem Drittstaat verpflichtet sein soll, wenn diese Entscheidung von allen Vertragsstaaten anerkannt und für vollstreckbar erklärt wird. Die Arbeitsgruppe wird die Frage zu prüfen haben, ob diese Anerkennung von Urteilen aus Drittstaaten in allen Vertragsstaaten nur auf Grund des oben erwähnten, in Aussicht genommenen multilateralen Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Urteilen erfolgen kann oder ob es genügt, wenn das Europäische Patentamt feststellt, daß ein Urteil auf Grund der Bestimmungen des nationalen Rechts der Vertragsstaaten oder der von den Vertragsstaaten geschlossenen bilateralen Verträge in allen Vertragsstaaten anerkannt ist. Die Beschränkung auf das multilaterale Abkommen würde die Aufgabe des Europäischen Patentamts erleichtern, da es hier nicht in jedem Einzelfall gezwungen wäre, langwierige Nachforschungen anzustellen, ob eine gerichtliche Entscheidung aus einem Drittstaat nach dem Recht der Vertragsstaaten anerkannt und vollstreckbar ist. Andererseits würde die Möglichkeit eine gerichtliche Entscheidung aus einem Drittstaat zur



Grundlage einer Eintragung in das europäische Patentregister heranzuziehen, erheblich beschränkt werden. Es könnten nämlich bei dieser in Klammern gesetzten Einschränkung des Absatzes 2 nur Urteile aus solchen Drittstaaten berücksichtigt werden, die zwar nicht dem Abkommen über das europäische Patentrecht, wohl aber dem geplanten multilateralen Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Urteilen angehören.

Welche Beschränkung hinsichtlich der Anerkennung von Urteilen aus Drittstaaten in Absatz 2 auch immer vorgenommen wird, die in Absatz 2 vorgesehene Beschränkung der Verpflichtung des europäischen Patentamts, Urteile aus Drittstaaten anzuerkennen, wird immer zu dem Ergebnis führen, daß in einer Reihe von Fällen eine Partei, die in einem Drittstaat auf Übertragung eines europäischen Patents und die Abgabe einer Eintragungsbewilligung geklagt hat, die Klage auf Abgabe der Eintragungsbewilligung im Bereich der Vertragsstaaten wiederholen muß, wenn sie eine Eintragung der Rechtsänderung in das europäische Patentregister erreichen will. Artikel 150 Abs. 2 und 3 des Entwurfs trägt dieser Rechtslage durch die Bereitstellung eines Gerichtsstands für solche Klagen Rechnung.



Kurt Haertel

Bonn, den 15. November 1961

VERTRAULICH!

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 151 bis 170

[Artikel 151 bis 166]



Erster Teil  
Das europäische Patent

9. Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften für das Verfahren  
vor dem Europäischen Patentamt

V o r b e m e r k u n g

Die in dem 9. Abschnitt "Gemeinsame Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt" zusammengefaßten Artikel enthalten Vorschriften, die für alle Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, gleichviel vor welcher Stelle des Europäischen Patentamts das Verfahren sich abspielt, anwendbar sein sollen, soweit sich nicht aus dem Inhalt der einzelnen Artikel etwas anderes ergibt.

Bei der Behandlung der einzelnen Artikel wird jeweils zu prüfen sein, ob die vorgeschlagenen Artikel in das Abkommen selbst aufgenommen werden sollen, oder ob sie zweckmäßiger in die Ausführungsordnung verwiesen werden. Diese Frage stellt sich beispielsweise bei Artikel 157 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand). Darüber hinaus wird im einzelnen Fall zu erörtern sein, ob man zwar den Grundsatz, den der einzelne Artikel enthält, in das Abkommen aufnehmen will, die Einzelheiten aber, die zur Zeit in den vorgeschlagenen Artikeln ebenfalls enthalten sind, der Ausführungsordnung überlassen will. Diese Frage stellt sich beispielsweise bei Artikel 164 (Jahresgebühren) und bei Artikel 165 (Lizenzbereitschaft). In beiden Fällen könnte man daran denken, zwar den Grundsatz, daß Jahresgebühren zu zahlen sind und daß eine Lizenzbereit-

schaft erklärt werden kann, in das Abkommen zu übernehmen, dagegen die Einzelheiten der Zahlung der Jahresgebühren und der Erklärung der Lizenzbereitschaft für die Ausführungsordnung vorzubehalten.

Der 9. Abschnitt (Artikel 151 bis 170) war in der vorläufigen Gliederung für den ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, die die Arbeitsgruppe auf ihrer ersten Sitzung angenommen hat, noch nicht enthalten. Die Einfügung des 9. Abschnitts hat zur Folge, daß sich die in der vorläufigen Gliederung für den zweiten und dritten Teil des Abkommens vorbehaltenen Artikelnummern verschieben.

Erster Teil  
Das europäische Patent

9. Abschnitt  
Gemeinsame Vorschriften für das Verfahren vor  
dem Europäischen Patentamt

Artikel 151

Ausschließung und Ablehnung von Angehörigen des  
Europäischen Patentamts

(1) Die Mitglieder der Prüfungsstellen, der Prüfungsabteilungen, der Patentverwaltungsabteilungen, der Beschwerdekammern und der Nichtigkeitskammern dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der sie selbst beteiligt sind oder an der sie als Vertreter eines Beteiligten tätig gewesen sind oder an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie selbst teilgenommen haben. Die Mitglieder der Nichtigkeitskammer dürfen ferner an dem Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents nicht mitwirken, wenn sie an einer abschließenden Entscheidung im Verfahren über die Erteilung oder Bestätigung dieses Patents teilgenommen haben.

(2) Glaubt ein Mitglied der Beschwerdekammern oder der Nichtigkeitskammern aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund nicht mitwirken zu können, so entscheidet darüber die Kammer, der das Mitglied angehört, ohne dessen Mitwirkung.

(3) Ist in einem Verfahren vor der Beschwerdekammer oder der Nichtigkeitskammer ein Beteiligter der Auffassung, daß ein Mitglied der Kammer aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe an der Erledigung der Sache nicht mitwirken darf oder hält er ein Mitglied der Kammer für befangen, so kann er das Mitglied ablehnen. Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit des Mitglieds begründet werden. Sie kann auch nicht damit begründet werden, daß der Kammer kein Mitglied angehört, das die Staatsangehörigkeit des Antragstellers besitzt.

## Zu Artikel 151

### Ausschließung und Ablehnung von Angehörigen des Europäischen Patentamts

#### 1.) Materialien:

Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 16.

#### 2.) Bemerkungen:

Das nationale Recht jedes der Vertragsstaaten kennt Vorschriften über die Ausschließung und Ablehnung von Richtern. Soweit das Europäische Patentamt einen gerichtsähnlichen Charakter besitzt wie die zweite Instanz, werden in das Abkommen entsprechende Bestimmungen über die Ausschließung und Ablehnung der Mitglieder der zweiten Instanz aufgenommen werden müssen.

Zweifelhaft kann sein, ob man auch für die Mitglieder der ersten Instanz des Europäischen Patentamts, die nicht die Stellung eines Richters haben, sondern Verwaltungsbeamte sind, die Möglichkeit des Ausschlusses oder der Ablehnung vorsehen soll. Normalerweise sind Verwaltungsbeamte nicht ausgeschlossen oder können nicht abgelehnt werden, weil an ihrer Stelle der Vorgesetzte entscheiden bzw. gegen die Entscheidung des Verwaltungsbeamten das weisungsfreie Gericht angerufen werden kann. Im deutschen Patentgesetz ist eine Ausschließung und Ablehnung auch der Prüfer vorgesehen, obwohl sie Verwaltungsbeamte sind, weil das Patenterteilungsverfahren vor dem deutschen Patentamt in vielen Beziehungen einem gerichtlichen Verfahren angenähert ist. Die Arbeitsgruppe wird zu entscheiden haben, welche Grundsätze für die Mitglieder der ersten Instanz des Europäischen Patentamts angewendet werden sollen. Aus diesem Grund sind im Artikel 151 Abs. 1 diejenigen Mitglieder des Europäischen Patentamts, die der ersten Instanz angehören, in Klammern gesetzt worden.

Der



Der Artikel 151 ist dem Artikel 16 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nachgebildet.

In Absatz 1 sind die Gründe für den Ausschluss eines Mitglieds des Europäischen Patentamts ex lege zusammengefaßt. Satz 1 ist sinngemäß aus Artikel 16 Abs.1 des oben erwähnten Protokolls übernommen, Satz 2 entspricht einer Vorschrift des deutschen Patentgesetzes (§ 41 a Abs.2 Nr.2).

Im einzelnen werden in Absatz 1 folgende Gründe für eine Ausschließung vorgeschlagen:

1. Das Mitglied des Europäischen Patentamts ist an der Sache selbst beteiligt.
2. Das Mitglied des Europäischen Patentamts ist als Vertreter eines Beteiligten tätig geworden.
3. Das Mitglied des Europäischen Patentamts hat selbst an der abschließenden Entscheidung in der Vorinstanz teilgenommen.

Als "Vorinstanz" ist nicht die Prüfungsstelle im Verhältnis zur Prüfungsabteilung, sondern die Prüfungsstelle und die Prüfungsabteilung einerseits im Verhältnis zur Beschwerdekammer andererseits zu verstehen. Dieser Ausschließungsgrund wird in der Praxis am häufigsten vorkommen, da sich die Beschwerdekammern grundsätzlich aus früheren Mitgliedern der ersten Instanz zusammensetzen werden.

4. Ein Mitglied der Nichtigkeitskammer hat an einer abschließenden Entscheidung im Verfahren über die Erteilung oder Bestätigung des Patents teilgenommen, dessen Nichtigkeitsklärung vor der Nichtigkeitskammer anhängig ist.

Dieser Tatbestand fällt nicht unter Nr.3, da das Nichtigkeitsverfahren keine Fortsetzung des Patenterteilungs- und Prüfungsverfahrens, sondern ein selbständiges Verfahren ist. Da die Interessenlage beim Nichtigkeitsverfahren die gleiche wie beim Beschwerdeverfahren ist, war dieser Tatbestand besonders aufzuführen.

Absatz 2 behandelt den Fall der Selbstablehnung und bestimmt, welche Stelle in diesem Fall die Entscheidung zu treffen hat. Absatz 2 ist Artikel 16 Abs.2 des eingangs erwähnten Protokolls nachgebildet.

Absatz 3 regelt den Fall der Ablehnung eines Mitglieds des Europäischen Patentamts durch einen am Verfahren Beteiligten. Die Ablehnung kann auf zwei Gründe gestützt werden:

1. darauf, daß das Mitglied des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 151 Abs.1 von der Mitwirkung am Verfahren ausgeschlossen ist;
2. darauf, daß das Mitglied als befangen anzusehen ist, d.h. daß ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des betreffenden Mitglieds zu rechtfertigen.

Von einer Definition des Begriffs "Befangenheit" ist abgesehen worden, weil davon ausgegangen werden kann, daß insoweit die Rechtsauffassungen aller Vertragsstaaten übereinstimmen.

Artikel 151 Abs.3 Satz 2 und 3 sind aus Artikel 16 Abs.4 des erwähnten Protokolls übernommen.

Für den Fall, daß die Arbeitsgruppe beschließen sollte, daß auch Mitglieder der ersten Instanz des Europäischen Patentamts ausgeschlossen oder abgelehnt werden können, müssen die Absätze 2 und 3 entsprechend ergänzt werden.

## Artikel 152

### Öffentlichkeit des Verfahrens

(1) Die Anhörung vor der Prüfungsstelle, der Prüfungsabteilung und der Patentverwaltungsabteilung ist nicht öffentlich.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 4 ist im Verfahren vor der Beschwerdekammer die mündliche Verhandlung einschließlich der Verkündung der Entscheidung in dieser Verhandlung öffentlich, soweit nicht das Verfahren eine Erfindung zum Gegenstand hat, für die der Schutz gemäß Artikel 79 noch nicht eingetreten ist.

(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 4 ist im Verfahren vor der Nichtigkeitskammer die mündliche Verhandlung einschließlich der Verkündung der Entscheidung in dieser Verhandlung öffentlich.

(4) Die Beschwerdekammer und die Nichtigkeitskammer können die Öffentlichkeit für die mündliche Verhandlung einschließlich der Verkündung der Entscheidung oder für Teile der mündlichen Verhandlung ausschließen, wenn die öffentliche Ordnung, ein wichtiges Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis oder ein sonstiges schutzwürdiges Interesse eines Beteiligten gefährdet erscheint.

*Entscheidungen über Teilnahme an der Anhörung - in  
keiner Form (expl. Regelung)  
(Anspruchsmöglichkeit)*

Zu Artikel 152  
Öffentlichkeit des Verfahrens

1.) Materialien:

--

2.) Bemerkungen:

Artikel 152 behandelt die Frage, inwieweit vor dem Europäischen Patentamt stattfindende Verhandlungen, d.h. Anhörungen gemäß Artikel 75 a oder 90 a<sup>quater</sup> sowie mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern oder Nichtigkeitskammern gemäß Artikel 96a, 115 und 127, öffentlich sind.

Artikel 152 geht dabei von folgenden Grundsätzen aus:

- a) Anhörungen vor der ersten Instanz sind nicht öffentlich, weil es sich insoweit um ein Verwaltungsverfahren handelt und bei Verwaltungsverfahren nach den wohl in allen Vertragsstaaten übereinstimmenden Grundsätzen die Öffentlichkeit in der Regel nicht zugelassen ist.
- b) Die Verfahren vor der zweiten Instanz, d.h. vor den Beschwerdekammern, und vor den Nichtigkeitskammern sind Verfahren vor gerichtsähnlichen Institutionen. Mündliche Verhandlungen in Gerichtsverfahren sind aber nach dem Recht aller Vertragsstaaten grundsätzlich öffentlich. Es wird vorgeschlagen, diesen Grundsatz auch für das gerichtsähnliche Verfahren vor den Beschwerdekammern und Nichtigkeitskammern des Europäischen Patentamts anzuwenden. Von diesem Grundsatz werden lediglich zwei Ausnahmen vorgeschlagen. Die Öffentlichkeit soll ausgeschlossen werden,
  - aa) wenn die Erfindung, die Gegenstand des Verfahrens ist, noch keinen Schutz genießt (Art.152 Abs.2 letzter Halbsatz) oder
  - bb) wenn auch in Gerichtsverfahren die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist (Art.152 Abs.4).

## Artikel 153

### Beweiserhebung

(1) In den in diesem Abkommen geregelten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann Beweis erhoben werden. Als Beweismittel sind zulässig:

- a) Persönliches Erscheinen der Beteiligten,
- b) Einholung von Auskünften und Vorlegung von Urkunden,
- c) Vernehmung von Zeugen,
- d) Begutachtung durch Sachverständige,
- e) Einnahme des Augenscheins.

(2) Die Prüfungsabteilung, die Patentverwaltungsabteilung, die Beschwerdekammer und die Nichtigkeitskammer können die Beweiserhebung selbst vornehmen oder eines ihrer Mitglieder mit ihrer Durchführung beauftragen.

(3) Die Beschwerdekammer und die Nichtigkeitskammer sowie das von der Beschwerdekammer oder der Nichtigkeitskammer mit der Durchführung der Beweiserhebung beauftragte Mitglied können Zeugen und Sachverständige beeidigen.

(4) Die Beschwerdekammer und die Nichtigkeitskammer können gegen einen Zeugen, der trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen ist, eine Geldbuße bis zu ..... verhängen. Die Geldbuße kann auch gegen einen Zeugen verhängt werden, der ohne berechtigten Grund die Aussage oder die Eidesleistung verweigert.

*Handwritten note:*  
S. 202, 1. Spalte

(5) Jeder Vertragsstaat behandelt eine vor dem Europäischen Patentamt begangene Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentamts verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten.

(6) Beteiligte, Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden. Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes auch dann beeidigt werden, wenn das Ersuchen um Vernehmung von der Prüfungsstelle, Prüfungsabteilung oder Patentverwaltungsabteilung gestellt worden ist.

Zu Artikel 153  
Beweiserhebung

1.) Materialien:

- a) Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 21 bis 29;
- b) Verfahrensordnung des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften, Artikel 45 bis 53;
- c) Niederländisches Patentgesetz, Artikel 18;
- d) Deutsches Patentgesetz, § 33;
- e) Schweizerisches Patentgesetz, Artikel 103 i.V.m. der Vollziehungsverordnung II, Artikel 47.

2.) Bemerkungen:

Das nationale Patentrecht sämtlicher Staaten, die eine Patenterteilung erst nach amtlicher Vorprüfung vornehmen, enthält Bestimmungen über die Beweiserhebung. Da auch das europäische Patentrecht die Prüfung europäischer Patentanmeldungen und Patente durch das Europäische Patentamt vorsieht, müssen Bestimmungen, die eine Beweiserhebung im patentamtlichen Verfahren ermöglichen, in das Abkommen über ein europäisches Patentrecht aufgenommen werden.

Der vorgeschlagene Artikel ist Vorschriften des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Artikel 21 bis 29) und der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften (Artikel 45 bis 53) nachgebildet.

Absatz 1 soll festlegen, daß in sämtlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, gleichgültig ob es sich um Verfahren vor der ersten Instanz oder um solche vor der zweiten Instanz handelt, Beweis erhoben werden kann. Als Beweismittel werden die auch in Artikel 45 § 2 der eingangs erwähnten Verfahrensordnung für zulässig erklärten Beweismittel vorgeschlagen.

In wohl allen Vertragsstaaten ist es möglich, daß in den Verfahren vor ordentlichen nationalen Zivilgerichten, die als Kollegien zu entscheiden haben, die Beweiserhebung statt von dem Kollegium, von einem Mitglied des Kollegiums durchgeführt werden kann. Eine solche der Arbeitsentlastung der Kollegien dienende Maßnahme erscheint auch für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zweckmäßig. Wenn auch die Prüfungsabteilungen und Patentverwaltungsabteilungen reine Verwaltungsinstitutionen sind, so erscheint es doch sinnvoll, diese Maßnahmen auch auf diese Stellen des Europäischen Patentamts zu erstrecken. Absatz 2, der Artikel 29 Satz 1 des eingangs erwähnten Protokolls und Artikel 45 § 3 der eingangs erwähnten Verfahrensordnung nachgebildet ist, schlägt daher vor, daß die mit mehreren Mitgliedern besetzten Entscheidungsgremien der ersten und zweiten Instanz entweder selbst die Beweise erheben oder eines ihrer Mitglieder damit beauftragen können.

In den gerichtlichen Verfahren vor den Zivilgerichten aller Vertragsstaaten können Zeugen und Sachverständige beeidigt werden. Da die Beschwerdekammern und Nichtigkeitskammern gerichtsähnlichen Charakter aufweisen, wird entsprechend Artikel 25 des eingangs erwähnten Protokolls und Artikel 47 bis 49 der eingangs erwähnten Verfahrensordnung vorgeschlagen, diesen Kammern das Recht zur Beeidigung von Zeugen und Sachver-



ständigen einzuräumen. Es wird davon abgesehen, dieses Recht auch für die als Verwaltungsinstitutionen ausgebildeten Stellen des Europäischen Patentamts (Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Patentverwaltungsabteilungen) vorzusehen. Verwaltungsbehörden haben grundsätzlich keine Kompetenz zur Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen.

Absatz 4 sieht entsprechend der Regelung in Artikel 24 des eingangs erwähnten Protokolls und Artikel 48 § 2 der eingangs erwähnten Verfahrensordnung vor, daß die gerichtsähnlich ausgebildeten Beschwerdekammern und Nichtigkeitskammern des Europäischen Patentamts gegen nichterschienene Zeugen sowie gegen Zeugen, die unberechtigt die Aussage oder Eidesleistung verweigern, Geldbußen verhängen können. In Anlehnung an die erwähnten Bestimmungen des Protokolls und der Verfahrensordnung wird davon abgesehen, diese Strafmöglichkeit auch gegen Sachverständige einzuführen. Dabei wurde von der Überlegung ausgegangen, daß als Sachverständige grundsätzlich Persönlichkeiten ausgewählt werden, die auch ohne Zwangsmittel den Anordnungen der Kammern nachkommen werden. Die Höhe der Geldbuße wird anläßlich der Erörterung über die Gebühren des Europäischen Patentamts festgelegt werden.

Absatz 5, der Artikel 27 des eingangs erwähnten Protokolls nachgebildet ist, soll die in Absatz 3 geschaffene Möglichkeit einer Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen mit einer Strafsanktion versehen. Die Vertragsstaaten sollen verpflichtet werden, eine vor den Beschwerdekammern und Nichtigkeitskammern begangene Eidesverletzung wie eine Eidesverletzung vor den zuständigen nationalen Zivilgerichten des betreffenden Vertragsstaats zu behandeln. In Satz 2 dieses Absatzes

wird entsprechend Artikel 27 Satz 2 des eingangs erwähnten Protokolls ein besonderes Anzeigerecht des Präsidenten des Europäischen Patentamts in Vorschlag gebracht. Es erscheint zweckmäßig, an diesem Grundsatz für das europäische Patentrecht festzuhalten, um Schwierigkeiten bei der weiteren Behandlung des Arbeitsentwurfs zu vermeiden. Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß das niederländische und das deutsche Patentrecht die Möglichkeit einer Beeidigung durch Prüfer der ersten Instanz vorsieht.

In Absatz 6 wird entsprechend Artikel 26 Abs. 1 des eingangs erwähnten Protokolls vorgeschlagen, daß Vernehmungen auch von den Gerichten des Wohnsitzes der betreffenden Personen vorgenommen werden können. In Artikel 171 des Arbeitsentwurfs, der sich mit Rechtshilfeersuchen befaßt, wird eine entsprechende Verpflichtung der Gerichte der Vertragsstaaten vorgeschlagen.

Soweit das Europäische Patentamt die Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen selbst vornehmen kann (Absatz 3), dürfte es sich von selbst verstehen, daß das um Vernehmung ersuchte nationale Gericht die zu vernehmende Person auch beeidigen kann. Zweifelhaft kann indessen sein, ob das nationale Gericht auch dann eine Beeidigung vornehmen kann, wenn das Ersuchen von einer Stelle des Patentamts ausgegangen ist, die selbst nicht zur Beeidigung befugt ist, wie die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Patentverwaltungsabteilungen. Da aber auch im Verfahren vor der ersten Instanz die Beeidigung zur Erreichung einer wahrheitsgemäßen Aussage in gewissen Fällen zweckmäßig sein wird, wird vorgeschlagen, diese Zweifel durch eine besondere Bestimmung im Abkommen auszuräumen. Diesem Zweck dient der letzte Satz des Absatzes 6.

## Artikel 154

### Rechtsmittelbelehrung

(1) Entscheidungen des Europäischen Patentamts, gegen die eine Beschwerde, Rechtsbeschwerde oder Klage statthaft ist, müssen mit einer schriftlichen Belehrung über dieses Rechtsmittel versehen sein. In der Belehrung sind die Beteiligten darauf hinzuweisen, welches Rechtsmittel gegen die Entscheidung gegeben ist, bei welcher Stelle, innerhalb welcher Frist und in welcher Form es einzulegen ist und gegebenenfalls welche Gebühr zu entrichten ist.

(2) Die für die Einlegung einer Beschwerde, Rechtsbeschwerde oder Klage vorgeschriebene Frist beginnt nicht zu laufen, solange die Belehrung gemäß Absatz 1 unterblieben oder unrichtig erteilt ist. Jedoch ist die Einlegung des Rechtsmittels auch in diesem Falle nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der Entscheidung zulässig.

Zu Artikel 154  
Rechtsmittelbelehrung

1.) Materialien:

.-.-

2.) Bemerkungen:

In Artikel 154 wird der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, daß die Entscheidungen des Europäischen Patentamts mit einer besonderen Belehrung über das zulässige Rechtsmittel versehen werden müssen. Dies erscheint zweckmäßig, weil es sich bei dem europäischen Abkommen um ein neues, von dem nationalen Verfahren abweichendes Verfahren handelt, das den Beteiligten und ihren Vertretern nicht so genau bekannt sein kann wie die Verfahren ihres nationalen Rechts.

- Absatz 1 schreibt dem Europäischen Patentamt zwingend vor, daß es jede Entscheidung mit einer Belehrung über das gegen die betreffende Entscheidung zulässige Rechtsmittel versehen muß. In Satz 2 ist angegeben, worauf sich die Belehrung zumindest erstrecken muß. Es sind hier alle Erfordernisse genannt, die erfüllt sein müssen, damit die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels gewahrt ist.

Absatz 2 regelt die Folgen einer unterlassenen oder unrichtig erteilten Belehrung. Es ist vorgesehen, daß in diesem Falle die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels erst zu laufen beginnt, wenn die Belehrung richtig erteilt ist. Es soll jedoch bei unterlassener oder unrichtig erteilter Belehrung die Rechtskraft der Entscheidung nicht unbegrenzt lange in der Schwebe bleiben. Deswegen wird vorgeschlagen, daß nach Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der Entscheidung keine Anfechtung mehr möglich ist, auch wenn keine oder eine unrichtige Belehrung erfolgt ist. Diese Lösung dürfte ein angemessener

Ausgleich sein zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit und dem Interesse der Beteiligten, ihre Rechte vor den europäischen Instanzen wirksam zu wahren.

Es wird zu prüfen sein, ob Absatz 2, soweit er sich auf die Rechtsbeschwerde oder auf die Klage beim Europäischen Patentgericht bezieht, nicht besser in das Abkommen über die Errichtung des Europäischen Patentgerichts aufzunehmen ist.

Artikel 155  
Zustellungen

(1) In den in diesem Abkommen geregelten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt bedürfen der Zustellung:

- a) Entscheidungen und Ladungen des Europäischen Patentamts,
- b) Bescheide des Europäischen Patentamts, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird,
- c) sonstige Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts, für die durch eine Bekanntmachung des Präsidenten des Europäischen Patentamts die Zustellung vorgeschrieben ist.

(2) Die Zustellungen sind von Amts wegen zu bewirken.

(3) Die Zustellungen können entweder durch das Europäische Patentamt oder durch Vermittlung der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Zentralbehörde eines Vertragsstaates bewirkt werden.

## Zu Artikel 155

### Zustellungen

#### 1.) Materialien:

Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, Artikel 79.

#### 2.) Bemerkungen:

Artikel 155 behandelt die Übermittlung von Entscheidungen und anderen wichtigen Schriftstücken des Europäischen Patentamts im Wege der Zustellung. Die Zustellung ist eine in besonderer Form vorgenommene und aktenmäßig nachprüf-bare Übergabe eines Schriftstücks. Das Rechtsinstitut der Zustellung dürfte in jedem nationalen Recht bekannt, die Art der Zustellung jedoch von Staat zu Staat verschieden sein.

Artikel 155 bestimmt in seinem Absatz 1, welche Schriftstücke des Europäischen Patentamts der Zustellung bedürfen, damit darin enthaltene Entscheidungen usw. rechtswirksam werden. Da eine abschließende Aufzählung derjenigen Schriftstücke des Europäischen Patentamts, die einer Zustellung bedürfen, kaum möglich sein dürfte, enthält Absatz 1 Buchstabe c) eine Art Generalermächtigung für den Präsidenten des Europäischen Patentamts.

Absatz 2 sieht vor, daß die Zustellungen von Amts wegen - ex officio - erfolgen, also durch das Europäische Patentamt selbst veranlaßt werden sollen. Zustellungen sollen also nicht von den Beteiligten veranlaßt werden, sei es mit Hilfe des Gerichtsvollziehers, sei es von einem Anwalt zum anderen Anwalt, wie das nach dem Recht mancher Staaten möglich ist.

Absatz 3 enthält die Grundsätze für das Verfahren der Zustellung und sieht hierfür zwei Möglichkeiten vor:

- a) Das Europäische Patentamt bewirkt selbst die Zustellung in einem Verfahren, das in der Ausführungsordnung im einzelnen zu regeln sein wird.
- b) Das Europäische Patentamt bedient sich der Hilfe der Patentämter der Vertragsstaaten, die die Zustellung nach den jeweiligen nationalen Vorschriften vornehmen.

Um einen Überblick zu geben, wie die vom Europäischen Patentamt selbst durchzuführende Zustellung (Fall a) in der Ausführungsordnung geregelt werden könnte, sie auf folgende Möglichkeiten hingewiesen:

- aa) Zustellung an den Anmelder oder dessen Vertreter.

Im Regelfall könnte die Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein vorgenommen werden, wie dies auch in Artikel 79 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen ist.

- bb) Zustellung an Vertreter, die bei dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 159 als berufsmäßige Vertreter zugelassen sind.

Es wäre zu erwägen, ob an die berufsmäßigen Vertreter nicht - neben der Zustellung nach aa) - auch durch gewöhnlichen Brief zugestellt werden kann, sofern sich der Vertreter verpflichtet, für jede Zustellung ein Empfangsbekenntnis an das Europäische Patentamt zurückzusenden.

- cc) Persönliche Zustellung an Anmelder oder Vertreter bei deren Anwesenheit im Europäischen Patentamt.



Diese Zustellung könnte wie in Artikel 79 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften durch einfache Übergabe gegen Quittung erfolgen.

- dd) Zustellung an Anmelder oder Vertreter bei unbekanntem Aufenthalt.

Erfahrungsgemäß kommt es vor, daß ein Anmelder seinen Wohnsitz wechselt, ohne daß eine neue Anschrift feststellbar ist. Für diesen, wenn auch seltenen Fall muß die Möglichkeit einer öffentlichen Zustellung vorgesehen werden, um das Verfahren fortsetzen oder abschließen zu können. Die Einrichtung der "öffentlichen Zustellung" dürfte es in dem Recht aller Vertragsstaaten geben. Es wird zu gegebener Zeit zu prüfen sein, ob es genügt, daß die "öffentliche Zustellung" im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt stets durch Vermittlung der nationalen Patentämter durchgeführt wird oder ob das Europäische Patentamt selbst auch eine "öffentliche Zustellung" vornehmen können sollte.

## Artikel 156

### Fristen

/(1) Ist in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine bestimmte Frist für die Vornahme einer Handlung vorgesehen, so kann diese Frist durch das Europäische Patentamt nicht verlängert werden.<sup>7</sup>

(2) Ist in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine Frist für die Vornahme einer Handlung vorgesehen, deren Dauer vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist nicht auf weniger als zwei Monate und nicht auf mehr als vier Monate festgesetzt werden. Die Frist kann auf Antrag in besonders gelagerten Fällen auf insgesamt sechs Monate verlängert werden.

(3) Ist in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine angemessene Frist vorgesehen, so setzt das Europäische Patentamt die Dauer dieser Frist nach seinem billigen Ermessen fest.

(4) Die Berechnung der Fristen regelt die Ausführungsordnung zu diesem Abkommen.

Bemerkung: Falls Absatz 2 von der Arbeitsgruppe angenommen wird, ergeben sich folgende Änderungen für die bisher beschlossenen Artikel:

1. In den Artikeln 67 b Abs.2, 72 Abs.1, 90 Abs.1 und 90 a Abs.1 und 3 ist der Ausdruck "bestimmte Frist" zu ersetzen durch den Ausdruck "vom Europäischen Patentamt /von der Prüfungsstelle, von der Prüfungsabteilung usw.<sup>7</sup> zu bestimmenden Frist";
2. Artikel 67 b Abs.2 Sätze 4 und 5, Artikel 72 Abs.2, Artikel 90 Abs.2 und Artikel 90 a Abs.4 sind zu streichen.

Zu Artikel 156  
Fristen

1.) Materialien:

- . -

2.) Bemerkungen:

In dem Arbeitsentwurf kommen hinsichtlich der Art und Weise ihrer Festsetzung drei verschiedene Gruppen von Fristen vor:

- a) Fristen, deren Länge schon im Abkommen selbst genau festgesetzt ist, wie z.B. in Artikel 63 Abs. 3 und 4, Artikel 73 Abs. 1, Artikel 74 Abs. 1;
- b) Fristen, deren Länge vom Europäischen Patentamt "zu bestimmen" ist, wobei das Europäische Patentamt sein Ermessen nur innerhalb eines Rahmens ausüben darf, der im Abkommen selbst genau festgelegt ist; solche Fristen finden sich in den Artikeln 67 b Abs. 2, 72, 90 und 90 a;
- c) Fristen, deren Länge vom Europäischen Patentamt nach seinem Ermessen festzusetzen sind, ohne daß das Europäische Patentamt dabei an einen bestimmten Rahmen gebunden ist. Eine solche als "angemessene" Frist bezeichnete Frist, findet sich bisher im Arbeitsentwurf nur in Artikel 110 Abs. 1 Buchstabe a), ist aber auch in dem neu vorbereiteten Artikel 75 b Abs. 1 und 2 vorgesehen.

Artikel 156 soll diese drei Gruppen von Fristen systematisch zusammenstellen und über ihre Dauer in einer gemeinsamen Vorschrift nähere Bestimmungen treffen.

Absatz 1 behandelt die Fristen der ersten Gruppe. Dieser Absatz ist in Klammern gesetzt, weil sein Inhalt, daß nämlich diese Fristen auch vom Europäischen Patentamt nicht verlängert werden können, vielleicht selbstverständlich ist. Trotzdem könnte dieser Absatz nützlich sein, um die Öffentlichkeit deutlich auf diese Tatsache hinzuweisen und dem Europäischen Patentamt die Ablehnung von Anträgen auf Verlängerung dieser Fristen durch eine ausdrückliche Bestimmung des Abkommens zu erleichtern. Eine ausdrückliche Erwähnung dieser festen Fristen empfiehlt sich außerdem mit Rücksicht auf die Systematik des Artikels 156.

Absatz 2 behandelt die Fristen der zweiten Gruppe. Dem Europäischen Patentamt ist durch eine Mindestfrist von zwei Monaten und eine Höchstfrist von vier Monaten ein Rahmen gesetzt, in dem es diese Fristen festzusetzen hat. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen kann das Europäische Patentamt eine solche Frist bis auf insgesamt sechs Monate verlängern. Bisher wurde eine in dieser Weise festzusetzende Frist im Arbeitsentwurf als eine "bestimmte" Frist bezeichnet. In Artikel 156 Abs. 2 ist diese Terminologie aus Gründen der sprachlichen Logik aufgegeben und durch den Ausdruck "zu bestimmende" Frist ersetzt worden. Falls Absatz 2 von der Arbeitsgruppe angenommen werden sollte, würden sich daher die in der Fußnote zu Artikel 156 angegebenen Änderungen für die bisher beschlossenen Artikel des Abkommens ergeben.

Absatz 3 behandelt die Fristen der dritten Gruppe. Er sieht vor, daß eine "angemessene" Frist vom Europäischen Patentamt unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen Falles nach seinem pflichtgemäßen Ermessen festgesetzt werden kann.

Die Einzelheiten der Fristberechnung, d.h. von welchem Zeitpunkt an eine Frist zu laufen beginnt und an welchem Zeitpunkt sie endet, sollen in der Ausführungsordnung zu dem Abkommen über ein Europäisches Patentrecht geregelt werden.

## Artikel 157

### Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Wer glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden verhindert worden ist, dem Europäischen Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung einen unmittelbaren Rechtsnachteil gemäss einer Bestimmung dieses Abkommens oder der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen zur Folge hat, wie den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels, die Zurückweisung der Anmeldung oder eines Antrags oder die Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents, ist vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 4 auf seinen Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

*...unten  
für*

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. In dem Antrag sind die Tatsachen anzugeben, auf die er gestützt wird und die Mittel, um diese Tatsachen glaubhaft zu machen. Innerhalb der Frist des Satzes 1 ist auch die versäumte Handlung nachzuholen.

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung, mit der der Antrag abgelehnt wird, ist mit Gründen zu versehen.

*H. 24 Abs. 1*

(4) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Fristen der Artikel 63 Abs. 3 und 4, 67 Abs. 1, 67 b Abs. 1, 68 Abs. 3 und 4, [85 Abs. 1 und 86 Abs. 1] ist ausgeschlossen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird ferner nicht gewährt für die Frist, die einem Dritten für die Stellung eines Antrags auf Prüfung des vorläufigen europäischen Patents gemäss Artikel 81 Abs. 2 zusteht.

*24 Abs. 1*

(5) Wer in einem der Vertragsstaaten in gutem Glauben den Gegenstand eines europäischen Patents, das infolge der Wiedereinsetzung wieder in Kraft tritt, in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hätte, darf den Gegenstand des Patents für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs weiter benutzen.

## Zu Artikel 157

### Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

#### 1.) Materialien:

- a) Schweizerisches Patentgesetz, Artikel 47 und 48;
- b) Deutsches Patentgesetz, Artikel 43.

#### 2.) Bemerkungen:

Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt muß im Interesse einer schnellen Patenterteilung und schnellen Prüfung des Patents straff geregelt sein. Ein Mittel, um dieses Ergebnis zu erzielen, ist die Begrenzung der Fristen, die den am patentamtlichen Verfahren Beteiligten zur Vornahme bestimmter Handlungen eingeräumt werden. Die Versäumung solcher Fristen hat häufig einen empfindlichen Rechtsnachteil zur Folge, nämlich den Verlust der Patentanmeldung oder des Patents.

So notwendig es einerseits ist, an die Versäumung einer Frist einen Rechtsnachteil zu knüpfen, so kann doch die ausnahmslose Durchführung dieses Grundsatzes zu unbilligen Ergebnissen führen.

Verschiedene nationale Rechte haben für diesen Fall den aus dem römischen Recht hergeleiteten Rechtsbehelf einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (*restitutio in integrum*) eingeführt. Die Wirkung einer Wiedereinsetzung ist, daß die verspätet vorgenommene Handlung nachträglich als rechtzeitig anerkannt wird und daß auf Grund der Fristversäumung eingetretene Rechtsverluste wieder aufgehoben werden.

Für das europäische Patentrecht wird in Artikel 157 ebenfalls die Einführung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vorgeschlagen. Die Gewährung dieses Rechtsbehelfs soll von folgenden Voraussetzungen abhängig gemacht werden:

1. Es muß eine Frist versäumt worden sein, wobei gleichgültig ist, ob die Dauer der Frist im Abkommen selbst vorgeschrieben ist oder ob die Frist vom Europäischen Patentamt gesetzt worden ist.
2. Die Fristversäumung muß einen unmittelbaren Rechtsnachteil zur Folge haben, wie den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels, die Zurückweisung der Anmeldung oder eines Antrags oder die Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents.
3. Die Frist muß ohne Verschulden dessen, der den Rechtsnachteil erleidet, versäumt worden sein.
4. Es muß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt sein.
5. Es müssen innerhalb der zu 4. genannten Frist die Tatsachen, auf die der Antrag gestützt wird, und die Mittel angegeben werden, mit denen glaubhaft gemacht werden soll, daß die Frist ohne Verschulden versäumt worden ist.
6. Innerhalb der zu 4. genannten Frist ist auch die versäumte Handlung nachzuholen.

Die nationalen Gesetze legen häufig im Interesse der Rechtssicherheit eine Ausschlußfrist (z.B. von einem Jahr nach Ablauf der versäumten Frist) fest, nach deren Ablauf eine Wiedereinsetzung nicht mehr zulässig ist. In Artikel 157 wird eine solche Ausschlußfrist nicht vorgeschlagen. Es wurde dabei von der Überlegung ausgegangen, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt in den meisten Fällen praktisch nur eine Wiedereinsetzung des Patentanmelders oder des Patentinhabers in Betracht kommt. Die Nachteile, die durch das Fehlen einer zeitlichen Begrenzung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit entstehen könnten, werden durch das in Absatz 5 vorgesehene Weiterbenutzungsrecht des gutgläubigen Dritten beseitigt. Die



Arbeitsgruppe wird zu erwägen haben, ob sie sich dieser Auffassung anschließt oder im Interesse der Rechtssicherheit die Festlegung einer Ausschußfrist vorzieht.

Absatz 3 legt fest, daß über einen Antrag auf Wiedereinsetzung die Stelle zu entscheiden hat, die über die nachgeholte Handlung zu entscheiden hat. Diese Bestimmung soll insbesondere klarstellen, daß bei einem verspätet eingelegten Rechtsmittel die erste Instanz über die Wiedereinsetzung zu entscheiden hat, wenn die Voraussetzungen für eine Abhilfe gemäß Artikel 95 gegeben sind.

Wie in den nationalen Patentgesetzen, die ausdrücklich eine Wiedereinsetzung vorsehen, wird auch in Absatz 4 dieses Artikels in bestimmten Fällen die Wiedereinsetzung ausgeschlossen. Es werden hiervon die Bestimmungen betroffen, die entweder für die Festlegung der Priorität einer Anmeldung maßgebend sind oder die eine Beteiligung Dritter am Prüfungsverfahren vorsehen. Eine Wiedereinsetzung in die Versäumung von Fristen wird in den nationalen Gesetzen überwiegend aus Gründen der Rechtssicherheit abgelehnt. Soweit Dritten die Wiedereinsetzung verwehrt wird, haben diese stets die Möglichkeit, etwaige Gründe, die gegen den Bestand des endgültigen europäischen Patents sprechen, im Wege des Nichtigkeitsverfahrens geltend zu machen.

Absatz 5 sieht zugunsten gutgläubiger Dritter, die in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents den Gegenstand dieses Patents in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen haben, eine Weiterbenutzung ausdrücklich vor. Diese Bestimmung dient dem Schutz gutgläubiger Personen, die im Hinblick auf das ihnen bekannte Erlöschen eines Patents die für eine Verwertung dieses Patents erforderlichen Maßnahmen getroffen haben. Entsprechend der deutschen gesetzlichen Regelung sieht der

Entwurf nicht vor, daß der gutgläubige Mitbenutzer für die Benutzung der Erfindung eine Entschädigung zu zahlen hat. Anders das schweizerische Patentgesetz, das für diesen Fall die Zahlung einer angemessenen Entschädigung vorschreibt. Der Entwurf geht von der Überlegung aus, daß die Wirtschaft in ihren Dispositionen durch die Gefahr von Wiedereinsetzungen nicht mehr als unbedingt erforderlich behindert werden soll.

Artikel 158  
Bestellter Vertreter

(1) Jedermann kann sich in einem in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen geregelten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt durch eine natürliche Person vertreten lassen, die ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz in einem der Vertragsstaaten hat.

(2) Der Vertreter muß nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem er seinen Geschäftssitz oder mangels eines Geschäftssitzes in einem der Vertragsstaaten seinen Wohnsitz hat, die Fähigkeit besitzen, in einem gerichtlichen Verfahren wirksam zu handeln. Hat der Vertreter Geschäftssitz und Wohnsitz in verschiedenen Vertragsstaaten, so ist das Recht des Vertragsstaats maßgebend, in dem er seinen Geschäftssitz hat.

Zu Artikel 158  
Bestellter Vertreter

1.) Materialien:

- . -

2.) Bemerkungen:

Die Artikel 158 bis 161 regeln die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt.

Die erste Frage, die die Arbeitsgruppe zu entscheiden haben wird, ist die Frage, ob ein Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nur durch einen berufsmäßigen Vertreter geführt werden kann (sogenannte obligatorische Vertretung) oder ob alle an einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt beteiligten Personen, gleichgültig, um welches Verfahren es sich handelt, und gleichgültig, vor welcher Instanz des Europäischen Patentamts das Verfahren stattfindet, das Verfahren selbst, d.h. ohne Vertreter, durchführen können. Soweit der Vorsitzende feststellen können, besteht nach dem nationalen Recht aller Vertragsstaaten keine Verpflichtung, sich in einem Verfahren vor dem nationalen Patentamt durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten zu lassen, abgesehen von dem besonderen Fall, daß der am Verfahren Beteiligte seinen Wohnsitz im Ausland hat.

Für das europäische Patentrecht lassen sich Gründe für beide Möglichkeiten anführen. Für die erste Möglichkeit spricht, daß das europäische Verfahren ein neues Verfahren ist, das den Beteiligten im allgemeinen nicht vertraut ist, und daß daher durch einen Vertreterzwang die Arbeit des Europäischen Patentamts erheblich erleichtert werden würde. Für die zweite Möglichkeit spricht,

daß diese Möglichkeit dem nationalen Recht der Vertragsstaaten entspricht und daß sie zu einer Verbilligung des Verfahrens führt. Der Artikel 158 legt die zweite Möglichkeit zugrunde. Das ergibt sich daraus, daß nach Absatz 1 sich jedermann einen Vertreter nehmen "kann", also nicht dazu verpflichtet ist.

Die Möglichkeit für den Anmelder, Beschwerdeführer usw., sich durch eine frei gewählte Person vor dem Europäischen Patentamt vertreten zu lassen, ist in Artikel 158 Absatz 1 in zweierlei Hinsicht eingeschränkt:

- a) Der Vertreter darf nur eine natürliche Person sein. Es kann also keine juristische Person als Vertreter gewählt werden.
- b) Der Vertreter muß seinen Wohnsitz oder Geschäftssitz in einem der Vertragsstaaten des Abkommens haben.

Die erste Einschränkung wird vorgeschlagen, weil für eine Vertretung durch juristische Personen kein aner kennenswertes Bedürfnis bestehen dürfte.

Die zweite Einschränkung, daß nämlich der Vertreter Wohnsitz oder Geschäftssitz in einem der Vertragsstaaten haben muß, soll verhindern, daß Zustellungen an den Vertreter in anderen Staaten als den Vertragsstaaten bewirkt werden müssen.

Eine weitere Einschränkung für die als Vertreter bestellte Person ist in Absatz 2 vorgesehen. Danach kann als Vertreter nur eine Person bestellt werden, die die Fähigkeit besitzt, "in einem gerichtlichen Verfahren wirksam zu handeln". Damit sollen Personen als Vertreter ausgeschlossen werden, die nach nationalem Recht in einem gerichtlichen Verfahren ihre Sache nicht selbst vertreten könnten. Nach deutschem Recht bedeutet dies, daß Vertreter nur eine Person sein kann, die volljährig ist, d.h. in der Regel das 21. Lebensjahr erreicht hat.

## Artikel 159

### Berufsmäßiger Vertreter

(1) Zur berufsmäßigen Vertretung natürlicher und juristischer Personen in einem in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen geregelten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ist zugelassen, wer in eine beim Europäischen Patentamt geführte Liste eingetragen ist. In diese Liste wird auf Antrag eingetragen, wer die Voraussetzungen des Artikels 158 erfüllt und zur berufsmäßigen Vertretung vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats befugt ist. Mit dem Antrag ist eine Bescheinigung der genannten Behörde vorzulegen, aus der sich der Umfang der Vertretungsbefugnis ergibt.

(2) Der eingetragene Vertreter darf natürliche und juristische Personen vor dem Europäischen Patentamt nur in dem Umfang vertreten, in dem er diese Personen gemäß der nach Absatz 1 vorgelegten Bescheinigung vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz vertreten darf.

Zu Artikel 159  
Berufsmäßiger Vertreter

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Artikel 159 regelt die Frage, welche Personen berufsmäßig zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassen sind. Unter einer berufsmäßigen Vertretung ist eine Vertretung zu verstehen, die in wiederholten Fällen gegen Entgelt übernommen wird. Es handelt sich hier also um das Recht der Patentanwälte, Rechtsanwälte und der sonstigen beruflichen Vertreter. Da diese Materie in den Vertragsstaaten sehr unterschiedlich geregelt ist und eine Rechtsangleichung auf diesem Gebiet im Augenblick wohl nicht erreicht werden kann, erschien es ratsam, von einer eigenen "europäischen Lösung" in dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht Abstand zu nehmen. Trotzdem mußte hier eine vorläufige Regelung gefunden werden, da eine völlig freie Zulassung jeder beliebigen Person zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Europäischen Patentamt wohl nicht in Betracht kommen kann, weil das Europäische Patentamt dann mit einem unübersehbaren Kreis weitgehend unqualifizierter Vertreter arbeiten müßte. Es erschien daher ratsam, sich im Augenblick darauf zu beschränken, den im nationalen Recht bestehenden Zustand auf die europäische Ebene zu projizieren. Dies ist der Grundgedanke, von dem der Vorschlag zu Artikel 159 ausgeht. Diejenigen Personengruppen, die derzeit zur berufsmäßigen Vertretung vor einem nationalen Patentamt befugt sind, sollen in gleichem Umfang auch zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Europäischen Patentamt befugt sein. - Falls es für erforderlich gehalten wird, die Voraussetzungen für den Kreis der berufsmäßigen Vertreter vor dem Europäischen Patentamt durch eine europäische Regelung festzulegen, sollte eine solche Regelung



zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. erst nach dem Inkrafttreten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht geprüft werden. Denkbar wäre auch, daß zu einem späteren Zeitpunkt eine Harmonisierung der entsprechenden nationalen Vorschriften erwogen wird.

In Artikel 159 wird auf Grund dieser Überlegungen vorgeschlagen, beim Europäischen Patentamt diejenigen Personen zur berufsmäßigen Vertretung zuzulassen, die die Voraussetzungen des Artikels 158 erfüllen und zur berufsmäßigen Vertretung vor einem der nationalen Patentämter der Vertragsstaaten befugt sind. Absatz 2 präzisiert, daß eine Befugnis zur berufsmäßigen Vertretung, die vor der zuständigen nationalen Behörde nur in einem beschränkten Umfang besteht, auch vor dem Europäischen Patentamt in derselben Weise beschränkt bleibt. Man könnte vielleicht noch zusätzlich verlangen, daß die bei dem Europäischen Patentamt zugelassenen berufsmäßigen Vertreter ihren Beruf bereits vorher eine gewisse Zeit lang vor dem zuständigen nationalen Patentamt ausgeübt haben müssen.

Aus verwaltungstechnischen Gründen wird vorgeschlagen, daß die Befugnis zur berufsmäßigen Vertretung durch die Eintragung in eine Liste konstitutiv herbeigeführt wird. Dadurch soll die Arbeit des Europäischen Patentamts erleichtert und der Öffentlichkeit eine sichere Unterrichtung ermöglicht werden. Von der Prüfung, ob und in welchem Umfang eine Person vor der zuständigen nationalen Behörde zur berufsmäßigen Vertretung befugt ist, soll das Europäische Patentamt befreit bleiben. Daher wird vorgeschlagen, daß diese Zulassungsvoraussetzungen durch eine Bescheinigung der betreffenden nationalen Behörde nachzuweisen ist.

Die in Artikel 159 vorgeschlagene Lösung der Frage der berufsmäßigen Vertretung ist berufsrechtlich gesehen sehr frei, denn sie beschränkt sich darauf, den bestehenden Zustand in den Vertragsstaaten auf die europäische Ebene zu projizieren, ohne dabei irgendeine weitergehende Einschränkung anzuordnen. Nach dieser Lösung hätten die Mandanten auf der europäischen Ebene die Möglichkeit, frei unter den berufsmäßigen Vertretern aus allen Staaten zu wählen. Man könnte erwägen, ob man nicht für eine Übergangszeit vorsehen sollte, daß ein berufsmäßiger Vertreter einen Patentanmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten nur dann vor dem Europäischen Patentamt vertreten darf, wenn er diesen Patentanmelder auch vor der nationalen Behörde des Vertragsstaats vertreten darf, in dem der Patentanmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Dies wäre sozusagen ein System der "geschlossenen Länder", da z.B. ein Patentanmelder mit Wohnsitz in Deutschland nur durch einen deutschen Patentanwalt, ein Patentanmelder mit Wohnsitz in Frankreich nur durch einen französischen ingénieur conseil vertreten werden könnte. Patentanmelder mit Sitz oder Wohnsitz außerhalb des Gebiets der Vertragsstaaten könnten allerdings auch bei dieser Lösung durch jeden beim Europäischen Patentamt zugelassenen berufsmäßigen Vertreter vertreten werden. Dieser Lösung kann entgegengehalten werden, daß sie mit der Zielsetzung der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes, wie sie in Artikel 59 ff des EWG-Vertrags niedergelegt ist, nicht völlig übereinstimmt. Diese Lösung sollte deshalb nur für eine Übergangszeit in Erwägung gezogen werden.

Die in Artikel 159 vorgeschlagene Lösung könnte vielleicht deswegen als unbefriedigend angesehen werden, weil bei ihr ein zu großer und für das neuartige europäische Verfahren zu wenig qualifizierter Personenkreis zur be-

rufsmäßigen Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassen würde. Man könnte erwägen, zusätzlich zu den in Artikel 159 genannten Voraussetzungen noch eine besondere fachliche Befähigung zu verlangen. Als fachliche Befähigung könnte dabei ein abgeschlossenes juristisches, naturwissenschaftliches, technisches oder landwirtschaftliches Hochschulstudium oder aber auch eine abgeschlossene Ausbildung an einer höheren technischen Lehranstalt angesehen werden. Es würde wohl schwierig sein, einheitliche Maßstäbe für die Zulassung zu gewinnen. Daher dürfte es sich empfehlen, zunächst von einer derartigen zusätzlichen Voraussetzung abzusehen und dies der eingangs erwähnten späteren Regelung im Wege der Harmonisierung der nationalen Vorschriften oder der Schaffung eines europäischen Rechts für Vertreter vor dem Europäischen Patentamt zu überlassen.

## Artikel 160

### Notwendiger Vertreter

(1) Wer im Gebiet der Vertragsstaaten weder Sitz noch Wohnsitz hat, kann nur dann an einem in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen geregelten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt teilnehmen und die Rechte aus einem europäischen Patent geltend machen, wenn er einen beim Europäischen Patentamt gemäß Artikel 159 zugelassenen Vertreter bestellt hat. Der Vertreter ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und in allen gerichtlichen Verfahren, die die Patentanmeldung oder das Patent betreffen, zur Vertretung befugt.

(2) Anmeldungen, Anträge und Beschwerden von Personen, die im Gebiet der Vertragsstaaten weder Sitz noch Wohnsitz haben, können nur durch den in Absatz 1 genannten Vertreter eingereicht werden. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung gilt die Anmeldung, der Antrag oder die Beschwerde als nicht eingereicht.

[(3) Die Einreichung von Einwendungen nach Artikel 86 gilt nicht als Teilnahme an einem Verfahren im Sinne des Absatzes 1.]

(4) Der in Absatz 1 genannte Vertreter wird im Europäischen Patentregister eingetragen. Der eingetragene Vertreter, der infolge einer inzwischen eingetretenen Änderung nicht mehr Vertreter ist, wird bis zur Eintragung dieser Änderung als Vertreter angesehen.

Zu Artikel 160  
Notwendiger Vertreter

1. Materialien:

-.-

2. Bemerkungen:

Nach Artikel 2 Abs.3 der PVÜ ist es den Verbandsstaaten vorbehalten, für Personen, die nicht im Inland ansässig sind, besondere Bestimmungen über ihre Vertretung vor dem nationalen Patentamt zu treffen. Von diesem Vorbehalt haben die Mitgliedsstaaten des Gemeinsamen Marktes, soweit feststellbar, Gebrauch gemacht, indem sie in ihrem nationalen Recht vorschreiben, entweder,

- a) daß Personen, die nicht im Inland ansässig sind, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen haben (so Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg), oder
- b) daß solche Personen sich eines im Inland zugelassenen berufsmäßigen Vertreters bedienen müssen (so die Niederlande und Deutschland).

Eine entsprechende Vorschrift für Personen, die nicht im Gebiet der Vertragsstaaten ansässig sind, empfiehlt sich auch für das Abkommen über ein europäisches Patentrecht. Da es sich bei dem europäischen Verfahren um ein Prüfungsverfahren handelt, wird vorgeschlagen, von den oben angeführten beiden Möglichkeiten des nationalen Rechts der Vertragsstaaten die Lösung zu b) für das europäische Recht zu übernehmen. Von dieser Lösung geht Artikel 160 des Arbeitsentwurfs aus.

Im einzelnen ist zu Artikel 160 zu bemerken:

Absatz 1 ist dem deutschen Recht nachgebildet (§ 16 des deutschen Patentgesetzes). In Absatz 1 Satz 1 sind die

Tatbestände festgelegt, für die eine Vertretung zwingend vorgeschrieben ist. Es sind dies

- a) alle Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und
- b) alle Verfahren, durch die ein europäisches Patent geltend gemacht wird, wie etwa Verfahren bei Verletzung europäischer Patente.

Der Tatbestand zu b) wird vorgeschlagen, um beispielsweise den "Ausländer" zu zwingen, im Falle der Geltendmachung des europäischen Patents einen Vertreter zu bestellen; damit soll dem Verletzungsbeklagten die Geltendmachung des Einwands der Nichtigkeit durch Stellung des Nichtigkeitsantrags vor dem Europäischen Patentamt erleichtert werden, da dieser dann dem inländischen Vertreter zugestellt werden kann.

In Absatz 1 Satz 2 ist der Umfang der Vertretungsmacht des notwendigen Vertreters gesetzlich festgelegt, d.h. diese Vertretungsmacht steht dem notwendigen Vertreter auch dann zu, wenn der Auftraggeber nur eine eingeschränkte Vollmacht erteilt hat. Satz 2 ist also das Spiegelbild zu Satz 1. Satz 2 bedeutet keine Erweiterung der im nationalen Recht vorgeschriebenen Vertretungsbefugnis vor nationalen Gerichten; wenn also nach nationalem Recht vor einem bestimmten nationalen Gericht nur bestimmte Anwälte auftreten können, so verbleibt es selbstverständlich bei dieser Regelung. Durch Artikel 160 erhält der notwendige Vertreter nicht etwa das Recht, vor einem nationalen Gericht aufzutreten. Artikel 160 gibt ihm nur das Recht, einen vor diesem Gericht zugelassenen Anwalt zu bevollmächtigen. Artikel 160 Absatz 1 Satz 2 bezieht sich nur auf Verfahren. Durch diese Vorschrift wird der notwendige Vertreter nicht bevollmächtigt, materiell über die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent zu verfügen, beispielsweise durch Abtretung oder Einräumung von Lizenzen.

Absatz 2 präzisiert, daß schon Anmeldungen, Anträge und Beschwerden durch den notwendigen Vertreter eingereicht werden müssen, andernfalls sie als nicht gestellt gelten. Dadurch soll erreicht werden, daß gerade diese wichtigen Eingaben durch die Hand des berufsmäßigen Vertreters gehen und nicht etwa der berufsmäßige Vertreter erst nachträglich bestellt wird.

Absatz 3 will klarstellen, daß zur Einreichung von Einwendungen gemäß Artikel 86 ein notwendiger Vertreter nicht bestellt werden muß. Dieser Absatz ist in Klammern gesetzt, weil man schon durch eine sinnngemäße Auslegung der Artikel 86 und 160 zu diesem Ergebnis kommen kann. Absatz 3 könnte daher gegebenenfalls gestrichen werden.

Absatz 4 sieht vor, daß der notwendige Vertreter im Europäischen Patentregister eingetragen wird und bis zur Eintragung einer Änderung als der Vertreter angesehen wird. Dies ist notwendig, weil der nach Artikel 160 zu bestellende notwendige Vertreter nicht nur für das Europäische Patentamt, sondern auch für die Öffentlichkeit der zuständige Gesprächspartner in allen Verfahren, die das Patent betreffen, sein soll.

# Vollmacht

(2) Mehrere Bevollmächtigte sind berechtigt, sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln die Vertretung wahrzunehmen.

(3) Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers, sofern in der Vollmacht nichts Abweichendes bestimmt ist.

Fickung 2 der ersten Bevölkerung, 2  
 Jähr in 2 Jahren der Abt. 7.  
 Abt. 2 in Abt. 2 2.



Zu Artikel 161  
Vollmacht

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Artikel 161 schreibt vor, daß die bevollmächtigten Vertreter des Patentanmelders oder des Patentinhabers eine schriftliche Vollmacht vorlegen müssen.

Absatz 2 legt fest, daß auch dann, wenn mehrere Vertreter bevollmächtigt sind, jeder von ihnen dem Europäischen Patentamt gegenüber allein zu handeln berechtigt ist. Diese Befugnis zur Einzelvertretung kann vom Vollmachtgeber nicht ausgeschlossen werden. Eine solche Regelung erscheint notwendig, um dem Europäischen Patentamt die Arbeit zu erleichtern.

Absatz 3 bestimmt, daß die Vollmacht nicht mit dem Tode des Vollmachtgebers erlischt, sofern in der Vollmacht nichts Abweichendes bestimmt ist. Es erscheint zweckmäßig, eine solche Regelung ausdrücklich zu treffen, denn es ist nicht sicher, daß man auch auf Grund des jeweils anzuwendenden nationalen Rechts immer zu diesem Ergebnis kommen würde.

## Artikel 162

### Akteneinsicht

(1) In die Akten europäischer Patentanmeldungen und vorläufiger europäischer Patente wird vor der Bekanntmachung der Erteilung des vorläufigen europäischen Patents Einsicht nur demjenigen gewährt, der die Zustimmung des Anmelders oder des Patentinhabers nachweist.

(2) Nach der Bekanntmachung der Erteilung des vorläufigen europäischen Patents wird jedermann auf Antrag Einsicht in die Akten vorläufiger und endgültiger europäischer Patente gewährt. Die Einsicht wird nicht gewährt, wenn und soweit der Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut.

- 1) Einsicht in alle Akten in 2. 1. des Art. 162 (Ab. 2 P. 1)
- 2) kann der Name der Antragsteller genannt werden (Ab. 2 P. 2)
- 3) Soll Ab. 2 P. 2 erspart werden?  
dann in 1. 1. des Art. 162.

Zu Artikel 162

Akteneinsicht

1.) Materialien:

- a) Ausführungsbestimmungen zum niederländischen Patentgesetz, Artikel 15 A;
- b) Deutsches Patentgesetz, § 24 Abs. 3;
- c) Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz, Artikel 88;
- d) Entwurf eines Nordischen Patentrechts, § 17 a.

2.) Bemerkungen:

Artikel 162 regelt das Recht auf Einsicht in die Akten europäischer Patente und geht dabei von dem gleichen Grundgedanken aus wie Artikel 152: Der Wunsch des Patentanmelders auf Geheimhaltung seiner Erfindung soll solange vor dem Interesse, das ein Dritter an der Einsicht in die Akten haben kann, den Vorrang haben, als die Erfindung noch keinen Schutz genießt.

Nach Absatz 1 darf daher Akteneinsicht vor der Bekanntmachung des vorläufigen europäischen Patents, d.h. vor Eintritt des vorläufigen Schutzes gemäß Artikel 79 nur gewährt werden, wenn der Patentanmelder oder der Patentinhaber zustimmt. Diese Zustimmung muß dem Europäischen Patentamt von demjenigen nachgewiesen werden, der die Einsicht in die Akten begehrt. Auf diese Weise erübrigt sich im Falle des Artikels 162 Abs. 1 jede weitere Vorschrift über das bei der Gewährung der Akteneinsicht einzuleitende Verfahren.

Absatz 2 regelt die Einsicht in die Akten europäischer Patente nach dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Erteilung des vorläufigen europäischen Patents. Hier wird grundsätzlich jedermann auf Antrag Einsicht in die Akten gewährt, sofern nicht der Patent-

inhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut. Dabei soll es genügen, daß der Patentinhaber glaubwürdige Gründe vorträgt, die es - bei einer Abwägung seines Interesses und des Interesses des Antragstellers - gerechtfertigt erscheinen lassen, die begehrte Akteneinsicht zu versagen. Eine Interessenabwägung dieser Art kann aber nur in einem geregelten Verfahren vorgenommen werden. Für das Verfahren wird auf Artikel 163 verwiesen.

## Artikel 163

### Akteneinsichtsverfahren

(1) Der Antrag nach Artikel 162 Abs. 2 ist schriftlich einzureichen. Er gilt erst als gestellt, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebene Akteneinsichtsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Über den Antrag entscheidet die Patentverwaltungsabteilung. Sie stellt dem Patentinhaber den Antrag zu. Gleichzeitig wird dem Patentinhaber eine von der Patentverwaltungsabteilung zu bestimmende Frist gesetzt, innerhalb der ihm eine Stellungnahme gemäß Artikel 162 Abs. 2 Satz 2 anheimgestellt wird.

(3) Die Patentverwaltungsabteilung entscheidet in der Besetzung mit drei Mitgliedern. Die Bestimmungen des Artikels 90a <sup>quater</sup> finden entsprechende Anwendung.

(4) Die Entscheidung ist mit Gründen zu versehen. Sie ist dem Antragsteller und dem Patentinhaber mitzuteilen.

(5)(Kosten)

Zu Artikel 163  
Akteneinsichtsverfahren

1.) Materialien:

--

2.) Bemerkungen:

Das in Artikel 163 geregelte Akteneinsichtsverfahren bezieht sich nur auf den Fall des Artikels 162 Abs. 2, da im Falle des Absatzes 1 ein besonderes Verfahren nicht notwendig ist. Das Akteneinsichtsverfahren wurde nach den Grundsätzen gestaltet, die auch den anderen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zugrunde gelegt sind. Zu bemerken ist jedoch, dass über den Antrag auf Einsicht in die Akten immer die in Artikel 55 vorgesehene Patentverwaltungsabteilung entscheiden soll (siehe die Bemerkungen zu diesem Artikel). In der Regel werden sich die Akten auch bei dieser Stelle befinden. Es dürfte jedoch zweckmäßig sein, die Patentverwaltungsabteilung zur Entscheidung über den Antrag auf Einsicht in die Akten auch dann heranzuziehen, wenn sich die Akten - wegen eines gerade anhängigen Verfahrens - bei einer anderen Stelle befinden, etwa bei einer Prüfungsabteilung, Beschwerdekammer oder Nichtigkeitskammer. Die Patentverwaltungsabteilung soll ein zur Entscheidung derartiger Fragen besonders qualifiziertes Organ des Europäischen Patentamts sein. Da bei der Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht oft schwierige Rechtsfragen zu lösen und bedeutende Interessen der Beteiligten gegeneinander abzuwägen sind, dürfte es zweckmäßig sein, die Entscheidung über die Gewährung der Akteneinsicht immer der Patentverwaltungsabteilung zu

überlassen; der Zeitverlust, der durch die amtsinterne Übermittlung der Akten eintritt, kann dabei in Kauf genommen werden.

Für den Fall, daß die vorgeschlagene Konzentrierung aller Akteneinsichtsverfahren bei der Patentverwaltungsabteilung von der Arbeitsgruppe als eine zu strenge Lösung angesehen wird, könnte man daran denken, die in Artikel 163 vorgeschlagene Lösung flexibler zu gestalten. Dies könnte in der Weise geschehen, daß der Artikel 163 dahingehend erweitert wird, daß anstelle der Patentverwaltungsabteilung auch diejenige Stelle des Europäischen Patentamts über einen Antrag auf Akteneinsicht entscheiden kann, bei der sich im Zeitpunkt der Antragstellung die Akten befinden. Das würde bedeuten, daß die Prüfungsabteilung entscheiden kann, wenn der Antrag auf Akteneinsicht während des Prüfungsverfahrens gestellt wird, die Beschwerdekammer, wenn der Antrag während des Beschwerdeverfahrens gestellt wird. Diese Lösung könnte entweder derart ausgestaltet werden, daß diese Stellen zur Entscheidung über den Antrag verpflichtet sind, wenn sich die Akten bei ihnen befinden, oder, daß sie nur berechtigt sind, über den Antrag zu entscheiden, die Akten aber auch an die Patentverwaltungsabteilung zur Entscheidung abgeben können.

## Artikel 164

### Jahresgebühren

(1) Für jedes europäische Patent sind für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Tage der Anmeldung an, die in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebenen Jahresgebühren zu entrichten. Für Zusatzpatente sind Jahresgebühren nicht zu entrichten.

(2) Die Jahresgebühren sind jeweils vor Beginn des Jahres zu entrichten, für das die Gebühr geschuldet ist. Für die Zeit vor der Erteilung des vorläufigen europäischen Patents geschuldete Jahresgebühren sind spätestens vier Monate nach der Erteilung des Patents zu entrichten.

(3) Erfolgt die Zahlung der Jahresgebühr nicht bis zu dem gemäß Absatz 2 für die Zahlung maßgebenden Zeitpunkt, so kann die Jahresgebühr innerhalb einer Frist von 6 Monaten von diesem Zeitpunkt an entrichtet werden, sofern sie mit dem in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebenen Zuschlag entrichtet wird. / Das Europäische Patentamt weist den Patentinhaber, sofern er die Jahresgebühr nicht bis zu dem gemäß Absatz 2 für die Zahlung maßgebenden Zeitpunkt entrichtet hat, darauf hin, daß das europäische Patent erlischt, wenn die Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht innerhalb der genannten Frist entrichtet wird. 7

(4) Das Erlöschen des europäischen Patents wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung von Jahresgebühren gilt als mit Ablauf des Jahres eingetreten, für das zuletzt eine Jahresgebühr entrichtet worden ist.

(5) Über die Rechtzeitigkeit der Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente entscheidet nur das Europäische Patentamt; Artikel 99 bleibt unberührt. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag. Über den Antrag entscheidet die Patentverwaltungsabteilung.



Zu Artikel 164  
Jahresgebühren

1.) Materialien:

--

2.) Bemerkungen:

Artikel 164 hat die Jahresgebühren zum Gegenstand. Diese Bestimmung, wie auch der nachfolgende Artikel 165, ist vorläufig in dem 9. Abschnitt (Artikel 151 bis 170), der sich mit den "Gemeinsamen Vorschriften für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt" befaßt, eingeordnet worden. Es erscheint zweifelhaft, ob diese Einordnung systematisch richtig ist. Im Rahmen der Schlußredaktion sollte geprüft werden, ob diese beiden Bestimmungen nicht zweckmäßiger an einer anderen Stelle des Abkommens, gegebenenfalls als besonderer Abschnitt, eingefügt werden.

Absatz 1 begründet die Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren. Hier wird vorgesehen, daß für europäische Patente vom dritten Jahr an, gerechnet vom Tage der Anmeldung, für jedes Jahr der Dauer der Patentanmeldung oder des Patents eine Jahresgebühr zu entrichten ist. In Satz 2 werden die Zusatzpatente von dieser Gebührenpflicht ausgenommen.

Absatz 2 regelt die Fälligkeit der Jahresgebühren. Die Jahresgebühren sind im voraus zu entrichten. Die Jahresgebühren für die Zeit vor Erteilung des vorläufigen europäischen Patents werden jedoch erst vier Monate nach der Erteilung des vorläufigen europäischen Patents fällig, d.h. vor diesem Zeitpunkt braucht der Patentinhaber keine Jahresgebühren zu entrichten, auch wenn bereits drei Jahre vom Tage der Anmeldung an verstrichen sind.

Absatz 3 erlaubt es, in Übereinstimmung mit Artikel 5<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft, daß die Jahresgebühr noch innerhalb einer Frist von sechs Monaten

nach dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit entrichtet wird, sofern ein in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen für diesen Fall vorgeschriebener Zuschlag gezahlt wird. In Satz 2 dieses Absatzes ist vorgesehen, daß das Europäische Patentamt den Patentinhaber, sofern er die Jahresgebühr nicht bis zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit entrichtet hat, darauf aufmerksam macht, daß sein Patent erlischt, wenn er die Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht innerhalb dieser sechs Monate entrichtet. Dieser Satz ist in Klammern gesetzt, weil zu prüfen sein wird, ob dieser Satz nicht zweckmäßiger in die Ausführungsordnung übernommen wird. Dabei sollte zusätzlich noch bestimmt werden, daß niemand Rechte daraus herleiten kann, daß das Europäische Patentamt diesen Hinweis unterlassen hat. Im Ergebnis soll diese Regelung bedeuten, daß das Europäische Patentamt zwar auf Grund des Abkommens verpflichtet ist, auf die Nichtzahlung der Jahresgebühren hinzuweisen, daß aber daraus, falls im Einzelfall dieser Hinweis versehentlich unterblieben ist, weder vom Patentinhaber noch von einer sonstigen Person die Wiederherstellung eines erloschenen Patents oder Schadenersatz gefordert werden kann. Diese Lösung ist dem schweizerischen Recht nachgebildet (vgl. Artikel 38 Abs. 4 der Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz).

Absatz 4 trifft Bestimmungen über den Zeitpunkt, zu dem das europäische Patent erlischt, wenn die Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden sind. Für die Festsetzung dieses Zeitpunkts gibt es zwei Möglichkeiten:

- a) Als Zeitpunkt wird der Tag bestimmt, an dem die in Absatz 3 vorgesehene Nachfrist von sechs Monaten abgelaufen ist.

- b) Als Zeitpunkt wird der Tag bestimmt, an dem das Patentjahr abgelaufen ist, für das zuletzt eine Jahresgebühr gezahlt worden ist. Mit anderen Worten, die in Absatz 3 des Artikels 16<sup>4</sup> vorgesehene Nachfrist bleibt für die Festsetzung des Erlöschens des Patents außer Betracht.

Im nationalen Recht der Vertragsstaaten finden sich beide Lösungen. Die Mehrheit der Vertragsstaaten kennt die Lösung zu a). Die Lösung zu b) findet sich beispielsweise im italienischen Patentgesetz (vgl. Artikel 55 i.V. mit Artikel 58). Für die Lösung zu a) sprechen Erwägungen der Logik, für die Lösung zu b) Erwägungen der Gerechtigkeit. Durch die Lösung zu a) wird dem Patentinhaber der Schutz aus dem Patent noch für eine Zeit gewährt, für die er zwar die Jahresgebühr hätte zahlen können, für die er aber tatsächlich keine Gebühr bezahlt hat. Demgegenüber beschränkt die Lösung zu b) den Schutz aus dem Patent konsequent auf die Zeit, für die der Patentinhaber die Gegenleistung in Form der Jahresgebühren wirklich entrichtet hat. Der Entwurf schlägt vor, für das europäische Patentrecht die Lösung zu b) zugrunde zu legen. - Absatz 4 bezieht sich gleichermaßen auf das vorläufige wie auf das endgültige europäische Patent. Für das vorläufige europäische Patent ist die Frage, ob man die Lösung a) oder die Lösung b) zugrunde legt, mit Rücksicht auf die von der Arbeitsgruppe bereits beschlossene Bestimmung des Artikels 90 g Abs. 2 praktisch ohne Bedeutung, da die Wirkungen des vorläufigen europäischen Patents mit seinem Erlöschen als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Dennoch erscheint es notwendig, den Zeitpunkt des Erlöschens auch für das vorläufige europäische Patent nach denselben Grundsätzen zu bestimmen wie für das endgültige europäische Patent. Andernfalls müßten im Europäischen Patentregister bei gleichen Voraussetzungen für das vorläufige und für das endgültige europäische Patent verschiedene Daten für das Erlöschen eingetragen werden. Eine solche unterschiedliche Regelung

für das vorläufige und das endgültige europäische Patent dürfte in der Praxis sicherlich zu Schwierigkeiten führen. - Die Arbeitsgruppe wird zu prüfen haben, ob die Bestimmung des Absatzes 4 im Artikel 164 verbleiben soll oder statt dessen sowohl in Artikel 90 g als auch in Artikel 121 einzufügen ist. Die Entscheidung dieser Frage dürfte davon abhängen, ob man der Auffassung ist, daß in den Artikeln 90 g und 121 nur die Voraussetzungen für das Erlöschen des vorläufigen und des endgültigen europäischen Patents geregelt sind, oder ob diese Artikel gleichzeitig auch den Zeitpunkt des Erlöschens regeln. Im ersten Falle kann Absatz 4 in Artikel 164 verbleiben, im zweiten Falle müßte die Bestimmung des Absatzes 4 in die erwähnten Artikel übernommen werden. Ihr Vorsitzender ist der Auffassung, daß die Artikel 90 g und 121 nur die Voraussetzungen des Erlöschens europäischer Patente zum Inhalt haben.

In Absatz 5 wurde eine von der Arbeitsgruppe bereits behandelte Frage geregelt (s. Fußnote zu Artikel 121 in der von der Arbeitsgruppe beschlossenen Fassung). Zur Entscheidung der Frage, ob die Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente rechtzeitig erfolgt ist, soll nach diesem Vorschlag das Europäische Patentamt ausschließlich zuständig sein. Falls diese Frage in einem gerichtlichen Verfahren von Bedeutung ist, muß daher eine Entscheidung des Europäischen Patentamts eingeholt werden. Der zweite Halbsatz des ersten Satzes soll klarstellen, daß nicht nur das Europäische Patentamt diese Frage entscheiden, sondern daß diese Frage in letzter Instanz auch dem Europäischen Patentgericht im Wege der Rechtsbeschwerde unterbreitet werden kann.

## Artikel 165

### Lizenzbereitschaft

(1) Erklärt sich der im Europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragene vor dem in Artikel 164 Abs. 2 genannten Zeitpunkt dem Europäischen Patentamt gegenüber schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, so ermäßigen sich die Jahresgebühren, die nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung zu entrichten sind, um die Hälfte der in der Gebührenordnung zu diesem Abkommen vorgeschriebenen Beträge. /Ermäßigt sich die Jahresgebühr, so ermäßigt sich auch ein für diese Jahresgebühr gemäß Artikel 164 Abs. 3 zu entrichtender Zuschlag um die Hälfte. / Die Wirkung der Erklärung der Lizenzbereitschaft erstreckt sich auf sämtliche Zusatzpatente. Die Erklärung der Lizenzbereitschaft ist unwiderruflich.

(2) Die Erklärung der Lizenzbereitschaft für ein europäisches Patent, für das im Europäischen Patentregister eine ausschließliche Lizenz eingetragen ist, hat keine Wirkung. Das gleiche gilt, wenn im Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung der Lizenzbereitschaft beim Europäischen Patentamt ein Antrag auf Eintragung einer ausschließlichen Lizenz im Europäischen Patentregister gestellt ist. /

(3) Die Erklärung der Lizenzbereitschaft wird in das Europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentamtblatt bekanntgemacht.

(4) Die im Europäischen Patentregister eingetragene Erklärung der Lizenzbereitschaft gibt jedermann, der seine Absicht zur Benutzung der Erfindung sowie die Art und Weise der vorgesehenen Benutzung dem Patentinhaber mitgeteilt hat, das Recht, vom Zeitpunkt der Mitteilung an, die Erfindung in dem angegebenen Umfang zu benutzen. Die Mitteilung gilt als erfolgt, wenn sie durch Aufgabe eines eingeschriebenen Briefs an den im Europäischen Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen oder seinen eingetragenen Vertreter abgesandt worden ist.

(5) Wer die Erfindung benutzt, ist verpflichtet, dem Patentinhaber nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres Auskunft über die erfolgte Benutzung zu geben und für die Benutzung eine angemessene Vergütung zu entrichten. Kommt derjenige, der die Erfindung benutzt, diesen Verpflichtungen nicht nach, so kann ihm der als Patentinhaber Eingetragene nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist die Weiterbenutzung der Erfindung untersagen.

(6) Besteht über die Höhe der angemessenen Vergütung Streit, so wird diese auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten durch die Nichtigkeitskammer festgesetzt. Eine bereits vereinbarte oder festgesetzte Vergütung kann auf Antrag eines Beteiligten durch die Nichtigkeitskammer neu festgesetzt werden, wenn neue Tatsachen eine Änderung rechtfertigen. Für das Verfahren zur Festsetzung der angemessenen Vergütung gelten die Artikel 112 bis 120 mit Ausnahme der Artikel 114 und 117 entsprechend.

Zu Artikel 165  
Lizenzbereitschaft

1.) Materialien:

- a) Englisches Patentgesetz, Section 35 und 36;
- b) Deutsches Patentgesetz, § 14.

2.) Bemerkungen:

Verschiedene nationale Rechte kennen eine Regelung, nach der sich die Jahresgebühren um die Hälfte ermässigen, falls sich der Patentinhaber der Öffentlichkeit gegenüber in rechtlich verbindlicher Weise bereit erklärt, jedermann die Benützung der Erfindung gegen eine angemessene Vergütung zu gestatten. Durch eine derartige Erklärung gibt der Patentinhaber sein Ausschlußrecht auf; er behält ein Recht auf Vergütung. Eine derartige Regelung findet sich im englischen und im deutschen Recht und wird dort als "licence of right" oder "Lizenzbereitschaft" bezeichnet.

Es ist zu erwägen, ob man nicht auch dem Inhaber eines europäischen Patents die Möglichkeit geben sollte, eine Ermässigung der Jahresgebühr dadurch zu erwirken, daß er seine Erfindung der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Die Jahresgebühren für europäische Patente werden wohl merklich über den Jahresgebühren liegen, die heute für nationale Patente zu zahlen sind. Es dürfte daher für Inhaber europäischer Patente ein besonderer Anreiz bestehen, ihr Ausschlußrecht aufzugeben und jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, wenn sie dadurch eine Ermässigung der Jahresgebühren um die Hälfte erreichen. Zur Information sei erwähnt, daß beim Deutschen Patentamt jährlich in etwa 400 Fällen eine Erklärung der Lizenzbereitschaft abgegeben wird. Erklärungen der Lizenzbereitschaft würden wiederum zu einer gewissen Auflockerung der Wettbewerbsbeschränkungen führen, die das Patent als Ausschlußrecht zwangsläufig zur Folge hat.

Aus den ausgeführten Gründen wird vorgeschlagen, das Institut der Lizenzbereitschaft in das europäische Patentrecht aufzunehmen. Artikel 165 soll die Voraussetzungen und die Wirkungen der Lizenzbereitschaft im einzelnen festlegen.

Absatz 1 regelt die Form der Erklärung der Lizenzbereitschaft, den Zeitpunkt von dem an die Gebührenermäßigung eintritt, und den rechtlichen Umfang, den die Erklärung der Lizenzbereitschaft hat. In dem eingeklammerten Satz 2 wird klargestellt, daß sich auch ein für die Jahresgebühr gemäß Artikel 164 Abs. 3 zu entrichtender Zuschlag um die Hälfte ermäßigt. Dieser Satz ist in Klammern gesetzt, weil noch nicht entschieden ist, ob der Zuschlag in Prozenten der Jahresgebühr oder in feststehenden, nach Patentjahren gestaffelten Beträgen erhoben werden soll. Im ersten Fall wäre diese Klarstellung nicht notwendig; Satz 2 könnte dann gestrichen werden. - Im letzten Satz des Absatzes 1 ist vorgesehen, daß die Erklärung der Lizenzbereitschaft unwiderruflich sein soll. Dies entspricht der Regelung im deutschen Recht. Nach Section 36 des englischen Patentgesetzes ist die Erklärung der Lizenzbereitschaft widerruflich. Der Arbeitsgruppe wird hier die erste Lösung vorgeschlagen, weil es mit Rücksicht auf die Rechtssicherheit wünschenswert erscheint, daß der Patentinhaber an einer einmal öffentlich erklärten Lizenzbereitschaft festgehalten wird. Im anderen Fall müßten noch zusätzlich Bestimmungen über die Wahrung der während der Lizenzbereitschaft erworbenen Lizenzrechte und über die Nachzahlung der eingesparten Jahresgebühren eingefügt werden.

Die Erklärung der Lizenzbereitschaft ist unvereinbar mit der Gewährung einer ausschließlichen Lizenz. Absatz 2 trifft eine dementsprechende Regelung. Dieser Absatz ist in Klammern gesetzt, weil die Arbeitsgruppe über die ausschließliche Lizenz, insbesondere über deren Eintragung in das Patentregister, noch keine Entscheidungen getroffen hat.



In den Absätzen 4 bis 6 sind die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Patentinhaber und demjenigen geregelt, der von der Lizenzbereitschaft Gebrauch macht.

Absatz 4 regelt die Art und Weise, durch die die Öffentlichkeit, d.h. die Dritten, von der Lizenzbereitschaft Gebrauch machen können, d.h. die Erfindung des Patentinhabers benutzen können. Hierfür kann man zwei Systeme unterscheiden:

- a) Das englische System. Dieses geht davon aus, daß zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten ein Vertrag zustande kommen muß, ein Vertrag, dessen Bedingungen notfalls durch Einschaltung des Patentamts zwangsweise festgesetzt werden können.
- b) Das deutsche System. Dieses verlangt keinen Vertragsabschluß zwischen Patentinhaber und Dritten. Es läßt es genügen, daß der Dritte den Patentinhaber von der Absicht der Benutzung sowie der Art und Weise der vorgesehenen Benutzung in Kenntnis setzt, ohne daß es darauf ankommt, ob der Patentinhaber mit den Absichten des Dritten einverstanden ist. Nach dem deutschen System ist die Lizenzbereitschaft also als eine sogenannte gesetzliche Lizenz ausgestaltet.

Der Entwurf folgt dem deutschen System, weil dieses einfacher und wirkungsvoller ist und insbesondere zu keiner zusätzlichen Arbeitsbelastung des Europäischen Patentamts führt. - Aus der Ausgestaltung der Lizenzbereitschaft als eine sogenannte gesetzliche Lizenz folgt weiter, daß es für das Entstehen des Benutzungsrechts des Dritten nicht darauf ankommt, ob die in Absatz 4 vorgesehene Mitteilung des Dritten dem Patentinhaber auch tatsächlich zugeht. Es genügt vielmehr, daß der Dritte diese Mitteilung in einer Weise absendet, die es sicherstellt, daß der Patentinhaber diese Mitteilung unter normalen Umständen erhält. Absatz 4 läßt es daher einmal genügen, daß die Mitteilung an den als Patentinhaber im Europäischen Patentregister Eingetragenen gerichtet ist, gleichgültig, ob im Zeitpunkt der Mitteilung der Eingetragene noch der wirkliche Patentinhaber ist oder

nicht. Zum anderen soll es genügen, daß die Mitteilung in Form eines eingeschriebenen Briefs auf der Post abgeliefert worden ist, ohne daß es darauf ankommt, ob dieser eingeschriebene Brief seinen Empfänger erreicht oder nicht. Auf diese Weise wird verhindert, daß sich der Patentinhaber, nachdem er die Lizenzbereitschaft erklärt und die Gebührenermäßigung erhalten hat, seiner Verpflichtung, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Gebühr zu gestatten, entzieht. Er könnte sich nämlich dieser Verpflichtung dadurch entziehen, daß er entweder das Patent an einen anderen abtritt, ohne die Umschreibung im Europäischen Patentregister zu veranlassen oder seinen Wohnsitz wechselt, ohne für die Nachsendung der eingehenden Post Vorsorge zu treffen.

Absatz 5 regelt die Einzelheiten der Rechtsbeziehungen zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten. Hierfür ist zweierlei hervorzuheben. Einmal, daß die Auskunftspflicht des Dritten und die Zahlung der angemessenen Vergütung nur gegenüber dem wirklichen Patentinhaber besteht. Durch Auskunft und Zahlung an den nur im Register Eingetragenen wird der Dritte von diesen Verpflichtungen nicht befreit, denn das Europäische Patentregister genießt - wie die Patentregister aller Vertragsstaaten - keinen öffentlichen Glauben. Umgekehrt soll nur der eingetragene Patentinhaber dem Dritten die Weiterbenutzung untersagen können, weil nur derjenige, der im Patentregister als Patentinhaber eingetragen ist, berechtigt sein soll, Rechte aus dem europäischen Patent geltend zu machen. Eine dahingehende allgemeine Vorschrift ist bisher für das Abkommen nicht vorgesehen. Die Frage der Wirkungen der Eintragungen in das Europäische Patentregister wird im Rahmen der Arbeitsgruppe gesondert zu erörtern sein.

Absatz 6 schlägt für den Fall, daß sich der Patentinhaber und der Dritte über die Vergütung nicht einigen können, eine Entscheidung der Nichtigkeitskammer des Europäischen Patentamts vor. Der Vorschlag ist darauf zurückzuführen, daß eine einheitliche Entscheidung für

den gesamten Bereich des Gemeinsamen Marktes wünschenswert erscheint. Die Nichtigkeitskammer besitzt auch für derartige Entscheidungen genügend Erfahrung, da sie gemäß Artikel 112 i.V. mit Artikel 54 des Arbeitsentwurfs über Anträge auf Erteilung von Zwangslizenzen an europäischen Patenten entscheiden soll, bei denen es sich um ähnlich gelagerte Tatbestände handelt.

## Artikel 166

### Ergänzende Anwendung allgemeiner Verfahrensgrundsätze

Soweit dieses Abkommen oder die Ausführungsordnung zu diesem Abkommen Bestimmungen über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt bei seinem Verfahren die allgemeinen Verfahrensgrundsätze internationaler Organisationen, insbesondere internationaler Gerichte, und die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts, insbesondere des Verfahrensrechts vor den nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz.

## Zu Artikel 166

### Ergänzende Anwendung allgemeiner Verfahrensgrundsätze

#### 1.) Materialien:

-. -

#### 2.) Bemerkungen:

Die nationalen Patentrechte der Vertragsstaaten enthalten in mehr oder weniger großem Umfang auch Bestimmungen über das Verfahren vor dem nationalen Patentamt, sei es für die Erteilung nationaler Patente, sei es für das Verfahren zur Nichtigerklärung nationaler Patente, sei es für das Verfahren zur Erteilung von Zwangslizenzen an nationalen Patenten. Die Bestimmungen des nationalen Patentrechts, die das Verfahren vor dem nationalen Patentamt betreffen, sind jedoch, soweit ihr Vorsitzender hat feststellen können, stets lückenhaft und niemals abschließend. Es wird vielmehr in der Regel ausdrücklich oder stillschweigend für die Einzelheiten des Verfahrens vor dem nationalen Patentamt auf allgemeine Verfahrensvorschriften des nationalen Rechts Bezug genommen. Je nachdem ob das nationale Verfahren vor dem nationalen Patentamt mehr dem gerichtlichen Verfahren (so beispielsweise in Deutschland) oder dem Verfahren vor den allgemeinen Verwaltungsbehörden (so beispielsweise in Frankreich) nachgebildet ist, kommen die allgemeinen Verfahrensregeln für Gerichte oder für Verwaltungsbehörden ergänzend zur Anwendung.

Für das Abkommen über ein europäisches Patentrecht ergibt sich eine besondere Situation, soweit es sich um die Bestimmungen über das Verfahren vor dem

Europäischen Patentamt handelt. In dem Abkommen sind bisher für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, sei es vor der ersten Instanz, sei es vor der zweiten Instanz des Europäischen Patentamts, nur allgemeine Grundsätze aufgestellt worden. Die Arbeitsgruppe hat die Auffassung vertreten, daß weitere Einzelheiten über das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt in der Ausführungsordnung zu regeln seien. Man muß sich aber darüber im klaren sein, daß auch die Ausführungsordnung die verschiedenen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht bis in die letzten Einzelheiten regeln kann. Eine solche abschließende Regelung würde nicht nur eine jahrelange Aufgabe für die Arbeitsgruppe bedeuten, sondern es kann auch mit Sicherheit vorausgesagt werden, daß es unmöglich ist, von vornherein jede denkbare Möglichkeit zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite befinden wir uns nicht in der glücklichen Lage des Verfassers eines nationalen Patentgesetzes, wegen etwaiger Lücken auf allgemeine nationale Verfahrensvorschriften verweisen zu können. Solche allgemeinen Verfahrensvorschriften gibt es zur Zeit auf der europäischen Ebene nicht, und es kann auch nicht damit gerechnet werden, daß solche allgemeinen Vorschriften in absehbarer Zeit geschaffen werden. Für das Abkommen über ein europäisches Patentrecht muß also ein anderer Weg gefunden werden, um die Lücken in den Bestimmungen über das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die ohne Zweifel vorhanden sein werden, zu schließen.

Es liegt nahe, sich wegen eines solchen Weges mit den Abkommen zu befassen, durch die andere internationale Organisationen errichtet worden sind. Bei einer solchen Umschau ergibt sich folgendes Bild:

Bei internationalen Gerichten und Schiedsgerichten wird

dieses Problem auf eine sehr einfache Weise gelöst. In den betreffenden Abkommen ist vorgesehen, daß die internationalen Gerichte, soweit das Verfahren nicht in dem Abkommen selbst geregelt ist, ihr Verfahren selbst bestimmen können. Eine Übernahme dieser Lösung für das Europäische Patentamt erscheint nicht möglich. Eine solche Befugnis, das ergänzende Verfahrensrecht selbst zu schaffen, wird in aller Regel nur Gerichten gewährt, denn es handelt sich hier um eine Befugnis zur Rechtsetzung. Das Europäische Patentamt ist aber in seiner ersten Instanz zweifellos kein Gericht, sondern Verwaltungsbehörde. Auch in seiner zweiten Instanz ist das Europäische Patentamt kein Gericht im echten Sinn, sondern nur eine gerichtsähnliche Institution. Es kann dahingestellt bleiben, ob man so weit gehen könnte, wenigstens der zweiten Instanz des Europäischen Patentamts (Beschwerdekammern, Nichtigkeitskammern), die Befugnis einzuräumen, ihr ergänzendes Verfahrensrecht selbst zu schaffen. Mit einer solchen Lösung würde nicht viel erreicht werden, da die Frage offen bliebe, wie die Lücken im Verfahren der ersten Instanz (Prüfungsstellen, Prüfungsabteilung, Patentverwaltungsabteilung) geschlossen werden könnten. Man wird also davon absehen müssen, dem Europäischen Patentamt die Befugnis zu geben, ergänzendes Verfahrensrecht selbst zu schaffen.

Was die internationalen Organisationen anlangt, die keine Gerichte sind, so kann aus den Bestimmungen der Abkommen, durch die sie errichtet worden sind, für das Europäische Patentamt nichts wesentliches gewonnen werden. Welche internationalen Organisationen man auch immer zum Vergleich heranziehen will, sei es das Genfer Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums, sei es die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, sei es die Internationale Arbeitsorganisation, sei es die Europäische Kommission für Menschenrechte, man findet entweder gar keine oder nur sehr dürftige Verfahrensbestimmungen.

Da dem Europäischen Patentamt weder das Recht eingeräumt werden kann, Bestimmungen über sein Verfahren selbst zu erlassen, soweit dies nicht in dem Abkommen oder der Ausführungsordnung geregelt ist, noch auf das Verfahren anderer internationaler Organisationen verwiesen werden kann, noch

auf ein nicht bestehendes allgemeines europäisches Verfahrensrecht Bezug genommen werden kann andererseits aber irgendeine Bestimmung notwendig sein dürfte, die den verschiedenen Organen des Europäischen Patentamts einen Hinweis darauf gibt, wie verfahrensrechtliche Fragen zu entscheiden sind, wenn das Abkommen oder die Ausführungsordnung darüber keine Regelung enthält, dürfte nach Auffassung ihres Vorsitzenden als einzige Lösung übrig bleiben, in einer allgemein gefaßten Bestimmung auf gewisse allgemeine Verfahrensgrundsätze zu verweisen. Dieser Versuch wird mit Artikel 166 gemacht.

Artikel 166 zeigt dem Europäischen Patentamt zwei Wege auf, mit denen es etwaige Lücken in den Verfahrensbestimmungen schließen kann. Diese beiden Wege sind:

- a) Die allgemeinen Grundsätze internationaler Organisationen, insbesondere internationaler Gerichte.

Da, wie bereits ausgeführt, die Verfahrensgrundsätze der zur Zeit bestehenden internationalen Organisationen dem Europäischen Patentamt nicht viel Hilfe bieten werden, wird sich das Europäische Patentamt überwiegend auf die Verfahrensgrundsätze internationaler Gerichte stützen müssen. Das gilt in erster Linie für die Beschwerde- und Nichtigkeitskammern. Dies gilt aber auch für die Prüfungsstellen, Prüfungsabteilungen und Patentverwaltungsabteilungen, da auch das Verfahren vor diesen Instanzen des Europäischen Patentamts dem gerichtlichen Verfahren angenähert worden ist.

- b) Die allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts in den Vertragsstaaten, insbesondere des Verfahrensrechts vor den nationalen Patentämtern.

Hervorzuheben ist, daß es sich bei den allgemein anerkannten Verfahrensgrundsätzen der Vertragsstaa-



ten nicht nur um Verfahrensgrundsätze handelt, die allen Vertragsstaaten gemeinsam sind. Eine solche Regelung findet sich für einen ähnlichen Fall in Artikel 215 Abs.2 des EWG-Vertrags. Die Erfahrungen, die mit dieser Vorschrift des EWG-Vertrags bisher gemacht worden sind, lassen es nicht ratsam erscheinen, eine entsprechende Bestimmung in das Abkommen über ein europäisches Patentrecht zu übernehmen. Es erscheint vielmehr zweckmäßiger, dem Europäischen Patentamt die Wahl zu lassen, welche der in einem Teil der Vertragsstaaten anerkannten Grundsätze es übernehmen will, sofern Grundsätze, die allen Vertragsstaaten gemeinsam sind, sich nicht feststellen lassen.

Es dürfte anzunehmen sein, daß die weite und flexible Fassung des Artikels 166 dem Europäischen Patentamt die Möglichkeit gibt, alle bei der Anwendung sich zeigenden Lücken in angemessener Weise auszufüllen.

## Artikel 167

### Vollstreckung von festgesetzten Kosten und von Geldbußen

(1) Die Entscheidungen des Europäischen Patentamts im Verfahren zur Festsetzung der Kosten und die Entscheidungen des Europäischen Patentamts über die Verhängung einer Geldbuße sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten.

(2) Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozeßrechts des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der nationalen Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Vertragsstaats zu diesem Zweck bestimmt und dem Europäischen Patentamt benennt.

(3) Sind diese Formvorschriften auf Antrag des die Vollstreckung betreibenden Beteiligten erfüllt, so kann dieser die Zwangsvollstreckung nach nationalem Recht betreiben, indem er die zuständige Stelle unmittelbar anruft.

(4) Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Europäischen Patentamts oder des Europäischen Patentgerichts ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die nationalen Rechtsprechungsorgane zuständig.

Zu Artikel 167

Vollstreckung von festgesetzten Kosten  
und von Geldbußen

1. Materialien:

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-  
gemeinschaft, Artikel 192.

2. Bemerkungen:

Der Artikel 167 ist mehr oder weniger wörtlich  
dem Artikel 192 des Vertrags zur Gründung der  
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nachgebildet.



Kurt Haertel

Bonn, den 12. Dezember 1961

VERTRAULICH!

Erster Arbeitsentwurf/  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 171 bis 190

/Artikel 171, 172/

*alte Fassung*



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 10. Abschnitt

#### Übergang auf das nationale Patenterteilungs- verfahren

#### V o r b e m e r k u n g

I. Die Frage der Einrichtung eines dépôt commun neben der Schaffung eines europäischen Patents ist vom Koordinierungsausschuß auf seiner Sitzung vom 10. bis 14. Oktober 1960 in Brüssel behandelt worden (vgl. die Niederschrift über diese Sitzung unter der Überschrift "Dépôt commun"). Der Koordinierungsausschuß kam zu dem Ergebnis, daß die Schaffung eines europäischen Patents die Einrichtung eines dépôt commun überflüssig mache. Da aber das Europäische Patentamt nur stufenweise aufgebaut werden könne, sollte untersucht werden, ob es sinnvoll sei, bis zum vollständigen Aufbau des Europäischen Patentamts - also für eine Übergangszeit - ein dépôt commun für diejenigen technischen Bereiche vorzusehen, für die europäische Patentanmeldungen während der Aufbauzeit noch nicht eingereicht werden können.

Bestimmungen für ein solches dépôt commun in der Aufbauzeit gehören in einen besonderen Abschnitt der Übergangsbestimmungen des Abkommens. Ihr Vorsitzender hat Vorschläge für eine solche Regelung ausgearbeitet (erster und zweiter Abschnitt des dritten Teils "Übergangsbestimmungen" des Arbeitsentwurfs), die ebenfalls auf der 4. Sitzung der Arbeitsgruppe behandelt werden sollen.

II. Mit dem Artikel 67 c, den die Arbeitsgruppe - allerdings ohne Erörterung - auf der 3. Sitzung vorläufig angenommen hat, hat die Arbeitsgruppe auch eine Art *dépôt commun* beschlossen. Der Artikel 67 c sieht vor, daß die europäische Patentanmeldung die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung in den Vertragsstaaten hat. Artikel 67 c ist von mir zu dem Zweck vorgeschlagen worden, auf diese Weise sicherzustellen, daß den Anmeldungen beim Europäischen Patentamt prioritätsbegründende Wirkung in allen Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zuerkannt wird. Aus diesem Grunde ist Artikel 67 c auch fast wörtlich dem Artikel 4 A Abs. 2 der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft nachgebildet worden.

Es kann zweifelhaft sein, ob mit der bloßen Aufnahme des Artikels 67 c in das Abkommen über ein europäisches Patentrecht, d.h., ohne daß aus der in Artikel 67 c enthaltenen nationalen Hinterlegungswirkung der europäischen Patentanmeldung irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, die Anerkennung der Prioritäten von Anmeldungen beim Europäischen Patentamt in den Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft gesichert ist. Der Artikel 4 A Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft ist auf der Revisionskonferenz in London im Jahre 1934 eingefügt worden. Es wird davon ausgegangen werden können, daß mit dieser Vorschrift die prioritätsbegründende Wirkung der internationalen Hinterlegung von Mustern und Modellen nach dem Haager Abkommen anerkannt werden sollte. Auf der Revisionskonferenz in Lissabon ist Artikel 4 A Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zwar redaktionell geändert worden, ohne indes seinen Sinn zu verändern.



Geht man davon aus, daß der Sinn dieser Vorschrift der Pariser Verbandsübereinkunft der ist, einer internationalen Hinterlegung prioritätsbegründende Wirkung beizumessen, die gleichzeitig als nationale Hinterlegung angesehen wird und zu nationalen Schutzrechten führt, so sieht man den Unterschied zu der europäischen Patentanmeldung auf Grund unseres Abkommens. Diese ist auch eine internationale Hinterlegung. Sie hat nach Artikel 67 c auch die Wirkung einer nationalen Hinterlegung, aber sie führt nicht zu nationalen Patenten, sondern zu einem internationalen Patent. Mit anderen Worten: Wenn man den Artikel 67 c nicht in irgendeiner Weise ergänzt, dann hat er nur die Bedeutung eines Lippenbekenntnisses. Man kann zweifeln, ob diejenigen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft, die nicht zugleich Mitgliedstaaten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht sind, auf Grund dieses Lippenbekenntnisses die Priorität von Anmeldungen beim Europäischen Patentamt anerkennen werden. Zu diesem Zweifel besteht um so mehr Anlaß, wenn die Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nicht Mitgliedstaaten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht sind, von der Möglichkeit der Einreichung europäischer Anmeldungen ausgeschlossen werden sollten. Dies ist die eine Überlegung, die eine Ergänzung des Artikels 67 c notwendig erscheinen läßt.

Es gibt aber noch eine zweite Überlegung. In den Erörterungen über die Schaffung eines europäischen Patentrechts ist mehrfach der Gedanke aufgetaucht, daß der Anmelder eines europäischen Patents die Möglichkeit haben müßte, von der europäischen Patentanmeldung wieder loszukommen - beispielsweise wenn er merkt, daß er aus verschiedenen Gründen kein europäisches Patent erhalten wird -, um stattdessen seine Er-

findung durch nationale Patente schützen zu lassen. Dieser Gedanke erscheint erwägenswert. Warum sollte z.B. der Anmelder eines europäischen Patents, dem entgegengehalten wird, daß er kein europäisches Patent erhalten kann, weil seine Erfindung in einem Vertragsstaat gegen die guten Sitten verstößt, nicht die Möglichkeit erhalten, in den übrigen Vertragsstaaten seine Erfindung durch nationale Patente schützen zu lassen? Oder warum sollte ein Anmelder, dem gegenüber seiner europäischen Anmeldung entgegengehalten wird, seine Erfindung habe die Züchtung einer neuen Pflanzensorte zum Inhalt und könne daher nicht durch ein europäisches Patent geschützt werden, nicht ein Patent in denjenigen Vertragsstaaten erhalten, die einen Patentschutz auch für Pflanzenzüchtungen vorsehen?

Beide Überlegungen führen zu demselben Ergebnis, nämlich dazu, im Abkommen über ein europäisches Patentrecht die Möglichkeit vorzusehen, von der europäischen Patentanmeldung auf eine oder mehrere nationale Patentanmeldungen überzugehen. Eine solche Möglichkeit hätte auch den weiteren Vorteil, daß schon während der Übergangszeit von der gleichzeitigen Erlangung nationaler und europäischer Patente für ein und dieselbe Erfindung in geringerem Umfange Gebrauch gemacht werden wird, da der Anmelder noch in späterer Zeit von der europäischen Anmeldung auf die nationale Anmeldung übergehen kann, wenn er dies für zweckmäßig hält.

III. Bejaht man grundsätzlich die Möglichkeit des Übergangs vom europäischen Verfahren auf das nationale Verfahren, so ergeben sich drei weitere Probleme.

1. Soll ein Übergang auf das nationale Verfahren möglich sein, während gleichzeitig das europäische Verfahren weiterläuft, oder soll ein Übergang auf das nationale Verfahren nur zugelassen werden, wenn das europäische Verfahren gleichzeitig beendet wird ?

Da es sich bei diesem Übergang nicht nur um eine Lösung für die Übergangszeit handeln soll, kommt nur die zweite Möglichkeit in Frage, d.h. der Anmelder eines europäischen Patents kann auf das nationale Verfahren nur überwechseln, wenn er auf seine europäische Anmeldung verzichtet.

2. Bis zu welchem Stadium des europäischen Verfahrens soll ein Übergang auf das nationale Verfahren möglich sein ?

Theoretisch kommen drei Zeitpunkte in Frage:

- a) Innerhalb von 12 Monaten nach der Hinterlegung der europäischen Patentanmeldung,
- b) bis zur Bekanntmachung der Erteilung des vorläufigen Patents (Artikel 76 Abs. 2),
- c) bis zur rechtskräftigen Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents (Artikel 90 a<sup>ter</sup>).

Der Lösung zu a) kommt nur geringe praktische Bedeutung bei. Der Anmelder wird zwar innerhalb der 12 Monate vom Europäischen Patentamt erfahren, ob seine Erfindung nach den Grundsätzen des europäischen Patentrechts patentfähig ist oder nicht. Dagegen wird er in dieser Zeit häufig noch nicht im Besitz des Neuheitsberichts sein.

Die Lösung zu b) hat gegenüber der Lösung zu a) den Vorteil, daß in diesem Stadium des Verfahrens der Anmelder im Besitz des Neuheitsberichts ist.

Die Lösung zu c) hat gegenüber den Lösungen zu a) und b) den Vorteil, daß der Anmelder noch zu einem Zeitpunkt auf das nationale Verfahren übergehen kann, in dem er Kenntnis von der endgültigen Entscheidung über seine europäische Patentanmeldung erhalten hat. Der Nachteil, den die Lösung zu c) auf den ersten Blick zu haben scheint, nämlich, daß der Anmelder noch nach etwa sechs Jahren auf das nationale Verfahren wechseln kann, dürfte allerdings dadurch ausgeglichen sein, daß zu diesem Zeitpunkt seine Anmeldung als vorläufiges Patent bekannt gemacht ist und seine Wettbewerber daher damit rechnen müssen, daß auf dieses vorläufige europäische Patent entweder ein endgültiges europäisches Patent oder mehrere nationale Patente erteilt werden.

In den von Ihrem Vorsitzenden vorgelegten Vorschlägen wird daher von der Lösung zu c) ausgegangen.

3. An welcher Stelle des Abkommens sollen die Vorschriften über den Übergang vom europäischen Verfahren auf das nationale Verfahren eingefügt werden ?

Diese Vorschriften hängen an sich mit dem Artikel 67 c zusammen. Der Artikel 67 c befindet sich aber in dem Abschnitt, der sich mit dem europäischen Patenterteilungsverfahren befaßt. Vorschriften, die den Übergang auf das nationale Verfahren regeln, befassen sich aber im wesentlichen mit dem nationalen Recht. Aus

diesem Grunde dürfte es zweckmäßig sein, diese Vorschriften in einem besonderen Abschnitt am Ende des Ersten Teils des Abkommens über ein europäisches Patentrecht zusammenzufassen. Daher wird vorgeschlagen, einen neuen 10. Abschnitt zu schaffen, der folgende Überschrift erhalten soll: "Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren".



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 10. Abschnitt

#### Übergang auf das nationale Patenterteilungs- verfahren

#### Artikel 171

#### Antrag auf Erteilung eines nationalen Patents

(1) Der Anmelder des europäischen Patents oder der Inhaber des vorläufigen europäischen Patents kann bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten den Antrag stellen, auf Grund der mit der europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 67 c in den Vertragsstaaten bewirkten nationalen Hinterlegung ein nationales Patent zu erteilen. Der Antrag kann nur gestellt werden, solange die europäische Patentanmeldung vorliegt oder das vorläufige europäische Patent besteht, spätestens aber bis zur rechtskräftigen Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents.

(2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:

- a) eine vom Europäischen Patentamt beglaubigte Abschrift der europäischen Patentanmeldung und
- b) der Betrag der Antragsgebühr oder der Nachweis ihrer Entrichtung, sofern eine solche Antragsgebühr von dem betreffenden Vertragsstaat vorgeschrieben ist.

(3) Die Antragsgebühr nach Absatz 2 Buchstabe b) darf nicht höher sein als die für eine nationale Anmeldung vorgeschriebenen Gebühren. Für die Stellung des Antrags darf weder die Bestellung eines Vertreters noch die Angabe einer Zustellungsanschrift in dem betreffenden Vertragsstaat gefordert werden.

(4) Der Antrag gilt mit der rechtskräftigen Bestätigung  
des vorläufigen europäischen Patents als zurückgenommen.



Zu Artikel 171

Antrag auf Erteilung eines nationalen Patents

1.) Materialien:

-. -

2.) Bemerkungen:

- a) Der Übergang vom europäischen Verfahren auf das nationale Verfahren ist in zwei Abschnitte geteilt.

Der erste Abschnitt umfaßt die Zeit von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bis zur rechtskräftigen Bestätigung des europäischen Patents, längstens aber bis zur Beendigung des europäischen Verfahrens. Während dieser Zeit muß der Anmelder beim nationalen Patentamt einen Antrag auf Erteilung eines nationalen Patents stellen. Mit dem Antrag muß er bestimmte Unterlagen einreichen und gegebenenfalls eine bestimmte Gebühr bezahlen. Das nationale Patentamt veranlaßt während des ersten Abschnitts nichts. Der erste Abschnitt ist in Artikel 171 geregelt.

Der zweite Abschnitt umfaßt die Zeit von der Beendigung des europäischen Verfahrens bis zu einem Zeitpunkt, der drei Monate danach liegt. Innerhalb dieses Zeitraums hat der Anmelder weitere Unterlagen einzureichen und gegebenenfalls eine weitere Gebühr zu bezahlen, auf Grund deren das nationale Patentamt nunmehr das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents einleitet. Der zweite Verfahrensabschnitt ist in Artikel 172 geregelt.

Die Aufteilung in zwei Abschnitte ähnelt der Einteilung des sogenannten Wiener Plans in eine vor-

läufige zweite Anmeldung und eine vollständige zweite Anmeldung. Auch hinsichtlich der für den ersten und zweiten Abschnitt einzureichenden Unterlagen sind die Artikel 171 und 172 dem Wiener Plan nachgebildet.

- b) Artikel 171 Abs. 1 regelt den Antrag auf Erteilung eines nationalen Patents.

Artikel 171 Abs. 2 schreibt die Unterlagen vor, die mit dem Antrag einzureichen sind. Er entspricht Artikel 3 Abs. 1 Buchstaben a und b des Wiener Plans.

Absatz 3 enthält gewisse Einschränkungen des nationalen Rechts. Er entspricht Artikel 3 Abs. 5 und Artikel 4 Abs. 2 des Wiener Plans.

Absatz 4 stellt klar, daß ein nationales Patent nicht verlangt werden kann, wenn ein endgültiges europäisches Patent erteilt worden ist.

## Artikel 172

### Einleitung des nationalen Verfahrens

(1) Auf Grund des Antrags nach Artikel 171 wird von der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents erst eingeleitet, wenn der Antragsteller innerhalb einer Frist von drei Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu dem die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist oder zu dem auf das vorläufige europäische Patent verzichtet oder es rechtskräftig aufgehoben worden ist, eine Bescheinigung des Europäischen Patentamts vorlegt, aus der hervorgeht, daß und von welchem Zeitpunkt an die europäische Patentanmeldung nicht mehr vorliegt oder das vorläufige europäische Patent nicht mehr besteht.

(2) Die Vertragsstaaten können die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents davon abhängig machen, daß innerhalb der in Absatz 1 festgesetzten Frist

- a) eine beglaubigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in einer bei der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zugelassenen Amtssprache, falls die der nationalen Zentralbehörde gemäß Artikel 171 Abs. 2 Buchstabe a) übersandte Abschrift der europäischen Patentanmeldung nicht in einer dieser Amtssprachen abgefaßt ist, eingereicht wird und
- b) der Betrag der für eine nationale Anmeldung vorgeschriebenen Gebühren entrichtet oder der Nachweis seiner Entrichtung vorgelegt wird, wobei eine gemäß Artikel 171 Abs. 2 Buchstabe b) entrichtete Antragsgebühr angerechnet wird.

(3) Die gemäß Artikel 171 Abs. 2 Buchstabe a) eingereichte beglaubigte Abschrift der europäischen Anmeldung oder im Falle des vorstehenden Absatzes 2 Buchstabe a) die beglaubigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung gilt als formgerechte nationale Patentanmeldung. Ist das Vorliegen der Formerfordernisse einer europäischen Patentanmeldung bei Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents vom Europäischen Patentamt noch nicht geprüft worden, so kann die nationale Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz diese Prüfung nachholen.

(4) Für die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents darf weder die Bestellung eines Vertreters noch die Angabe einer Zustellungsanschrift in dem betreffenden Vertragsstaat gefordert werden.

## Zu Artikel 172

### Einleitung des nationalen Verfahrens

#### 1.) Materialien:

--

#### 2.) Bemerkungen:

Absatz 1 behandelt die Einleitung des nationalen Verfahrens. Voraussetzung für die Einleitung des nationalen Verfahrens ist, daß der Antragsteller innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Beendigung des europäischen Verfahrens eine Bescheinigung vorlegt, daß eine europäische Patentanmeldung oder ein vorläufiges europäisches Patent nicht mehr besteht. Die Dreimonatsfrist läuft von der Beendigung des europäischen Verfahrens an, um dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, das nationale Verfahren erst dann einzuleiten, wenn er Gewißheit über das Schicksal seiner europäischen Anmeldung gewonnen hat. Die Bescheinigung über die Beendigung des europäischen Verfahrens soll sicherstellen, daß die zuständige nationale Behörde ein nationales Verfahren erst dann einleitet, wenn das europäische Verfahren beendet ist.

Absatz 2 gibt den nationalen Behörden die Möglichkeit, innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist von drei Monaten eine beglaubigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung, sofern diese nicht in der Amtssprache der zuständigen nationalen Behörde abgefaßt ist, und die Entrichtung der nationalen Anmeldegebühr zu verlangen. Fordert ein Vertragsstaat die Zahlung der nationalen Anmeldegebühr, so muß er die gemäß Artikel 171 entrichtete Antragsgebühr anrechnen.

Absatz 3 läßt die gemäß Artikel 171 und 172 den nationalen Behörden vorgelegten Unterlagen als formgerechte nationale Patentanmeldung ausreichen. Die nationalen Behörden können also weder die Nachreichung der

für eine vollständige nationale Patentanmeldung erforderlichen sonstigen Unterlagen fordern noch in eine Prüfung eintreten, ob die Anmeldung - von den Voraussetzungen der Artikel 171 und 172 abgesehen - formgerecht ist. In Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung bei der Beendigung des europäischen Verfahrens noch nicht vom Europäischen Patentamt auf das Vorliegen der Formerfordernisse überprüft war, muß aber den zuständigen nationalen Behörden die Möglichkeit verbleiben, diese Prüfung selbst vorzunehmen.

Absatz 4 sieht in Anlehnung an Artikel 171 Abs. 3 vor, die Einleitung des nationalen Verfahrens vom Zwang zur Bestellung eines Inlandsvertreters oder eines Zustellungsbevollmächtigten nach nationalem Recht auszunehmen. Nach der Einleitung des nationalen Verfahrens finden jedoch auch insoweit die allgemeinen nationalen Vorschriften wieder Anwendung, da es den nationalen Ämtern nicht zugemutet werden kann, für die ganze Dauer des Verfahrens unmittelbar mit dem ausländischen Anmelder zu verkehren.

Kurt Haertel

*K. Haertel*  
Bonn, den 1. Februar 1962

VERTRAULICH!

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht  
Artikel 171 bis 190  
[Artikel 171 - Neufassung]

Erster Teil  
Das europäische Patent  
10. Abschnitt

Übergang auf das nationale Patenterteilungs-  
verfahren

Artikel 171  
(Neufassung.)

Antrag auf Erteilung eines nationalen Patents

(1) Der Anmelder des europäischen Patents oder der Inhaber des vorläufigen europäischen Patents kann bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten den Antrag stellen, auf Grund der mit der europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 67c in den Vertragsstaaten bewirkten nationalen Hinterlegung ein nationales Patent zu erteilen. Der Antrag kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten gestellt werden, gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu dem die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist oder zu dem das vorläufige europäische Patent rechtskräftig aufgehoben oder durch Verzicht erloschen ist. Die Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale Hinterlegung gilt bis zum Ablauf dieser Frist insoweit als fortbestehend.

(2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:

- a) je eine vom Europäischen Patentamt beglaubigte Abschrift der europäischen Patentanmeldung, etwaiger gemäß Artikel 69 und 72 beim Europäischen Patentamt eingereichter Unterlagen und einer etwaigen Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung,



- b) eine Abschrift des Neuheitsberichts, sofern dieser gemäß Artikel 74 Abs. 1 dem Anmelder übersandt worden ist,
- c) eine Bescheinigung des Europäischen Patentamts, aus der hervorgeht, daß, aus welchem Grund und von welchem Zeitpunkt an die europäische Patentanmeldung nicht mehr vorliegt oder das vorläufige europäische Patent nicht mehr besteht,
- d) den Betrag der für eine nationale Patentanmeldung vorgeschriebenen Gebühren oder den Nachweis ihrer Entrichtung.

(3) Jeder Vertragsstaat kann die Einreichung einer Übersetzung der in Abs.2 Buchstabe a) genannten Unterlagen in eine der bei seiner Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zugelassenen Amtssprachen verlangen, der eine amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung mit dem Urtext beigelegt ist. Die Frist, die für die Einreichung dieser Dokumente gewährt wird, darf nicht weniger als zwei Monate betragen.

(4) Die gemäß Absatz 2 Buchstabe a) eingereichten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung, die gegebenenfalls durch die im vorstehenden Absatz erwähnte Übersetzung vervollständigt worden sind, gelten als formgerechte nationale Patentanmeldung. Änderungen der Ansprüche, die in den gemäß Artikel 72 beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen enthalten sind, gelten als nicht vorgenommen. Ist das Vorliegen der Formerfordernisse einer europäischen Patentanmeldung vom Europäischen Patentamt noch nicht geprüft worden, so kann die nationale Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz diese Prüfung nachholen +

(5) Das auf Grund der europäischen Patentanmeldung erteilte nationale Patent erlischt spätestens am Ende des zwanzigsten Jahres, gerechnet vom Tage der Einreichung der europäischen Patentanmeldung an.

Kurt Haertel

Bonn, den 1. Februar 1962

VERTRAULICH !

Bemerkungen  
zu dem ersten Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 171  
(Neufassung)



## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 10. Abschnitt

#### Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren

Zu Artikel 171

( Neufassung )

##### 1. Materialien:

- a) Erster Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht - Artikel 171 und 172 - vom 12. Dezember 1961 und Bemerkungen hierzu;
- b) Protokoll über die 4. Sitzung der Arbeitsgruppe Patente in Brüssel, S. 82 ff.

##### 2. Bemerkungen:

Die Arbeitsgruppe hat auf ihrer letzten Sitzung dem Gedanken, im Abkommen über ein europäisches Patentrecht in einem gewissen Umfang einen Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren zu ermöglichen, im Grundsatz zugestimmt. Sie hat jedoch nach einer Erörterung der im Arbeitsentwurf hierzu gemachten Vorschläge (Artikel 171 und 172 in der Fassung vom 12. Dezember 1961) beschlossen, daß das im Arbeitsentwurf vorgeschlagene System vereinfacht werden sollte. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe sollte der Antrag, der den Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren zur Folge hat, erst dann gestellt werden müssen, wenn die Entwicklung des europäischen Patenterteilungsverfahrens dies nach Ansicht des Anmelders oder Patentinhabers erfordert. Der Anmelder oder Patentinhaber sollte nach Zurücknahme oder Zurückweisung der Patentanmeldung oder nach der Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents oder dessen Erlöschen durch Verzicht eine Frist von etwa 3 Monaten zur

Verfügung haben, während der er Anträge auf Erteilung nationaler Patente stellen kann. Die Arbeitsgruppe hat beschlossen, auf Grund neuer Vorschläge ihres Vorsitzenden die Erörterungen über die Frage auf der 5. Sitzung wieder aufzunehmen.

Die Neufassung des Artikels 171 soll den Wünschen der Arbeitsgruppe Rechnung tragen. Sie ersetzt die bisher vorgeschlagenen Artikel 171 und 172. Bei der Neufassung des Artikels 171 sind die inzwischen von der Arbeitsgruppe beschlossenen Artikel über die gemeinsame Patentanmeldung in der Aufbauzeit (Artikel 241 bis 245) soweit wie möglich berücksichtigt worden.

In Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs ist die Bezugnahme auf die gemäß Artikel 67c durch die europäische Patentanmeldung in den Vertragsstaaten bewirkte nationale Hinterlegung in Klammern gesetzt worden, weil die Arbeitsgruppe über Artikel 67c einen endgültigen Beschluß noch nicht gefaßt hat.

Auch der letzte Satz des Absatzes 1, der ebenfalls an die Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale Hinterlegung anknüpft, ist schon mit Rücksicht auf die noch nicht abgeschlossenen Erörterungen zu Artikel 67c in Klammern gesetzt worden. Mit den Klammern zu Satz 3 sollte aber vor allem darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Frage, ob ein solcher Zusatz erforderlich ist, in der Arbeitsgruppe erörtert werden muß. Schon während der Beratung des Artikels 171 auf der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe ist darauf hingewiesen worden, daß die von der Arbeitsgruppe gewünschte Lösung für den Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren eine Fiktion des Fortbestehens der nationalen Hinterlegungswirkung voraussetzt, die der europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 67c zukommen soll. Die Neufassung des Artikels 171 geht davon aus, daß der Anmelder oder Patentinhaber auf Grund der europäischen Patentanmeldung Anträge auf Erteilung nationaler Patente stellt. Diese Anträge soll er aber erst nach Wegfall der europäischen Patentanmeldung oder des vorläufigen europäischen Patents stellen können. Daraus ergibt sich, daß während der Frist für die Stellung dieses Antrags das Weiterbestehen der europäischen Patentanmeldung oder des vorläufigen europäischen Patents für die Zwecke dieses

Antrags fingiert werden muß. Die Arbeitsgruppe wird prüfen müssen, ob diese Fiktion entsprechend der Formulierung in Satz 3 des Absatzes 1 ausdrücklich in Artikel 171 formuliert werden muß oder ob sich diese Fiktion bereits mit genügender Deutlichkeit aus den Sätzen 1 und 2 des Absatzes 1 ergibt.

Absatz 2 behandelt die mit dem Antrag einzureichenden Unterlagen. Neben der beglaubigten Abschrift der europäischen Patentanmeldung ist dabei entsprechend den Beschlüssen der Arbeitsgruppe zu Artikel 244 auch vorgesehen, daß beglaubigte Abschriften der gemäß Artikel 72 eingegangenen Unterlagen und einer etwaigen Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung vorzulegen sind. Zusätzlich wird unter Buchstabe a) vorgeschlagen, den Anmelder oder Patentinhaber auch zur Vorlage der Anmeldungsunterlagen zu verpflichten, die er im Verfahren nach Artikel 69 berichtigt hat. Es dürfte sich empfehlen, Artikel 244 Abs.1 Buchstabe b) bei einer erneuten Überprüfung entsprechend zu ergänzen. Ferner ist nunmehr in Anlehnung an Artikel 244 die Vorlage einer Abschrift des Neuheitsberichts vorgesehen, sofern dieser bei Übergang auf das nationale Verfahren bereits vorliegt. Im Gegensatz zu Artikel 245 Abs.4 ist hier vorgesehen, daß der Anmelder oder Patentinhaber in jedem Fall die vorgeschriebene nationale Anmeldegebühr zu entrichten hat. Dies erscheint gerechtfertigt, da der Anmelder hier zunächst ein europäisches Patenterteilungsverfahren betrieben und sich erst später zur Einleitung nationaler Verfahren entschlossen hat.

Absatz 3 entspricht im wesentlichen Artikel 245 Abs.2.

Absatz 4 Satz 1 entspricht im wesentlichen Artikel 245 Abs.3. In Satz 2 sieht der Arbeitsentwurf vor, daß Änderungen der Ansprüche, die in den mit dem Antrag übermittelten Unterlagen enthalten sind, unberücksichtigt bleiben sollen. Dies entspricht dem Grundgedanken des Übergangs auf das nationale Patenterteilungsverfahren: Grundlage für dieses Verfahren sollen nur die ursprüngliche europäische Patentanmeldung und deren etwaige Berichtigung wegen formeller Mängel sowie das Ergebnis einer bereits durchgeführten formellen Prüfung sein. Alle materiellen Änderungen der Anmeldung oder des vorläufigen europäischen

Patents, die im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vorgenommen worden sind und der Einschränkung oder Klarstellung des Schutzbegehrens dienen sollen, müssen dagegen im nationalen Verfahren unberücksichtigt bleiben, da der Anmelder oder Patentinhaber möglicherweise gerade wegen dieser auf Grund des europäischen Patentrechts erforderlich gewordenen Beschränkungen oder Änderungen auf das nationale Verfahren übergeht.

Absatz 5 wäre überflüssig, wenn das nationale Recht aller Vertragsstaaten besagen würde, daß die Laufdauer des nationalen Patents vom Tage der Anmeldung an gerechnet wird. Aus Artikel 67c in Verbindung mit Artikel 171 dürfte sich mit hinreichender Deutlichkeit ergeben, daß bei dem Übergang auf das nationale Patenterteilungsverfahren als Tag der nationalen Anmeldung der Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung anzusehen ist. Da das Recht eines Vertragsstaates aber die Laufdauer des nationalen Patents erst mit seiner Erteilung beginnen läßt, erscheint es gleichwohl erforderlich zu bestimmen, daß die Dauer des nationalen Patents die maximale Laufdauer eines gegebenenfalls auf die europäische Patentanmeldung erteilten europäischen Patents nicht überschreiten darf.



Kurt Haertel

Bonn, den 12. Dezember 1961

VERTRAULICH !

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 191 bis 200

[Artikel 191 bis 193 ]



## Zweiter Teil

### Allgemeine Bestimmungen

#### 1. Abschnitt

##### Verkehr mit nationalen Behörden

##### V o r b e m e r k u n g

Wie schon die Übersicht zur Vorbereitung der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe Patente erkennen läßt, wird vorgeschlagen, die in der ersten Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe beschlossene vorläufige Gliederung des "Abkommens über ein europäisches Patentrecht" in ihren letzten Abschnitten zu ändern und zu ergänzen. Dem Ersten Teil "Das europäische Patent" soll ein Zweiter Teil mit "Allgemeinen Bestimmungen" folgen, in dem Vorschriften über den Verkehr des Europäischen Patentamts mit den nationalen Behörden, Finanzvorschriften und Ausführungsvorschriften zusammengefaßt werden.

Die Artikel 191 bis 200 sollen den ersten Abschnitt des Zweiten Teils umfassen. Hier sollen alle Vorschriften aufgenommen werden, die den Verkehr des Europäischen Patentamts mit nationalen Behörden regeln. Unter "nationalen Behörden" sind dabei nicht nur die Patentämter der Vertragsstaaten zu verstehen, sondern alle Behörden und Gerichte der Vertragsstaaten. In diesem Abschnitt werden auch Bestimmungen aufzunehmen sein, die die Beziehungen des Europäischen Patentamts zu Behörden von Drittstaaten regeln, wie z.B. die Bestimmung in Artikel 193 Abs.3. Bisher enthält der 1. Abschnitt des Zweiten Teils nur drei Artikel über Rechtshilfeersuchen, Auskunftersuchen und Austausch von Veröffentlichungen.

## Zweiter Teil

### Allgemeine Bestimmungen

#### 1. Abschnitt

#### Verkehr mit nationalen Behörden

#### Artikel 191

##### Rechtshilfeersuchen

##### (Commissions rogatoires)

(1) Die Gerichte der Vertragsstaaten nehmen für das Europäische Patentamt auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweiserhebungen oder andere gerichtliche Handlungen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor.

(2) Jeder Vertragsstaat bestimmt die nationale Behörde, der das Europäische Patentamt das Ersuchen um Rechtshilfe zu übermitteln hat, und das weitere Verfahren, das bei der Durchführung des Ersuchens um Rechtshilfe anzuwenden ist.

Zu Artikel 191  
Rechtshilfeersuchen

1.) Materialien:

Haager Übereinkommen über den Zivilprozeß vom 1. März 1954,  
Artikel 8.

2.) Bemerkungen:

In Artikel 153 Abs. 6 ist vorgesehen, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte, Zeugen und Sachverständige auch durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen und erforderlichenfalls beeidigt werden können. Es ist zwar noch nicht zu übersehen, aber vorstellbar, daß das Europäische Patentamt die Hilfe der nationalen Gerichte auch noch in anderen Fällen in Anspruch nehmen muß.

Durch Artikel 191 soll nunmehr die Verpflichtung festgelegt werden, daß die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten für das Europäische Patentamt auf dessen Ersuchen gerichtliche Handlungen vornehmen. Absatz 1 des Artikels 191 ist dem Artikel 8 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß von 1954 nachgebildet. Dieses Abkommen ist von allen Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Marktes ratifiziert worden und seit dem 1. Januar 1960 im Verhältnis zwischen allen sechs Staaten in Kraft.

Absatz 2 überläßt es den Vertragsstaaten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht, das Verfahren für die Rechtshilfe durch die nationalen Gerichte im einzelnen festzulegen. Jeder Vertragsstaat kann also selbst entscheiden, ob das Europäische Patentamt sein Ersuchen an das Justizministerium dieses Staates oder unmittelbar an den Präsidenten des zuständigen Gerichts zu richten hat. In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerksam gemacht, daß zur Zeit der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine zusätzliche Verfahrensordnung auf Grund des Artikels 109 seiner

Verfahrensordnung ausarbeitet, nach der Rechtshilfeersuchen des europäischen Gerichtshofs an den Justizminister des betreffenden Staates zu richten sind, der das Ersuchen der zuständigen innerstaatlichen Gerichtsbehörde zuleitet. Nach Erledigung des Ersuchens werden die Akten von der zuständigen innerstaatlichen Behörde unmittelbar an den europäischen Gerichtshof zurückgesandt.

## Artikel 192

### Auskunftersuchen

(1) Das Europäische Patentamt einerseits und die Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten andererseits unterstützen sich gegenseitig durch die Erteilung von Auskünften und die Gewährung von Akteneinsicht, soweit nicht die Vorschriften dieses Abkommens oder der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen oder die nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen.

(2) Gerichten und Staatsanwaltschaften der Vertragsstaaten gewährt das Europäische Patentamt auch dann Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente, wenn die Voraussetzungen des Artikels 162 nicht vorliegen.

(3) Ist für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung in einem Vertragsstaat in Anspruch genommen worden, oder ist auf Grund eines Antrags gemäß Artikel 171 ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents eingeleitet worden, so unterrichten sich das Europäische Patentamt und die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats gegenseitig auf Ersuchen über den Verlauf des Prüfungsverfahrens, insbesondere über das Ergebnis einer etwaigen Neuheitsrecherche und die ergangenen Prüfungsbescheide und Entscheidungen.

## Zu Artikel 192

### Auskunftersuchen

#### 1.) Materialien:

- a) Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 213;
- b) Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Artikel 21 Abs.2.

#### 2.) Bemerkungen:

Während Artikel 191 die Verpflichtung der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten behandelt, um dem Europäischen Patentamt Unterstützung durch die Vornahme gerichtlicher Handlungen zu gewähren, behandelt Artikel 192 ganz allgemein die gegenseitige Unterstützung des Europäischen Patentamts einerseits und der Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten andererseits durch Handlungen, die nicht gerichtliche Handlungen sind.

Absatz 1 **geht** von dem Grundsatz aus, daß das Europäische Patentamt einerseits und die Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten andererseits sich in derselben Weise unterstützen, wie es zwischen nationalen Behörden üblich ist. Von diesem allgemeinen Grundsatz sind zwei Ausnahmen vorgesehen:

##### a) Für das Europäische Patentamt:

Dessen Verpflichtung zur Auskunft wird begrenzt durch die Vorschriften dieses Abkommens oder seiner Ausführungsordnung. Dabei ist in erster Linie an Artikel 162 Abs.1 gedacht, durch den die Akteneinsicht bzw. eine Auskunftserteilung aus den Akten untersagt wird, bis zu dem Zeitpunkt, in dem das vorläufige europäische Patent bekanntgemacht worden ist.

##### b) Für die nationalen Gerichte und Behörden:

Deren Auskunftspflicht wird durch die nationalen Rechtsvorschriften begrenzt. Hierbei ist in erster Linie an die Vorschrift für die Behandlung von Staatsgeheimnissen ge-



dacht. Soweit die nationalen Patentämter in Frage kommen, würde sich dieselbe Beschränkung ergeben wie oben zu a) für das Europäische Patentamt ausgeführt ist.

Durch Artikel 192 Abs.2 wird die Auskunftspflicht des Europäischen Patentamts gegenüber nationalen Gerichten und Staatsanwaltschaften über die im vorstehenden Absatz unter a) genannte Begrenzung hinaus ausgedehnt. Nationale Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen unbeschränkten Zugang zu den Akten des Europäischen Patentamts haben, wie es bezüglich der nationalen Patentämter nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten der Fall sein dürfte.

Absatz 3 entspricht den Grundgedanken des sogenannten Wiener Plans, der auf der letzten Sitzung des Sachverständigenausschusses für Patente des Europarats in Straßburg vom 7. bis 10. November 1961 behandelt worden ist. Absatz 3 geht aber insoweit über die Grundsätze des Wiener Plans hinaus, als er einmal die gegenseitige Unterrichtung über Patentanmeldungen in bestimmten Fällen nicht von der vorherigen Zustimmung des Anmelders abhängig macht und zum anderen die Unterrichtung über das Ergebnis einer etwaigen Neuheitsrecherche hinaus ausdehnt, ohne daß es eines besonderen Abkommens zwischen dem Europäischen Patentamt und dem betreffenden Vertragsstaat bedarf (vgl. Artikel 8 des Wiener Plans). Da Ihrem Vorsitzenden die Beweggründe, die zu der einschränkenden Regelung des Wiener Plans geführt haben, im einzelnen nicht bekannt sind, vermag er sich mit diesen Gründen nicht auseinanderzusetzen. Es muß somit der Arbeitsgruppe überlassen bleiben zu prüfen, ob eine Regelung, wie sie im Artikel 192 Abs.3 vorgeschlagen wird, ohne Zustimmung des Anmelders als gerechtfertigt angesehen wird.

## Artikel 193

### Austausch von Veröffentlichungen

(1) Das Europäische Patentamt überläßt den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten auf deren Wunsch kostenlos ein oder mehrere Exemplare der in Artikel 60 aufgeführten Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts.

(2) Die nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten überlassen dem Europäischen Patentamt auf dessen Wunsch kostenlos ein oder mehrere Exemplare der gedruckten nationalen Patentanmeldungen und Patentschriften sowie der Veröffentlichungen, die den in Artikel 60 Buchstabe b und c aufgeführten Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts entsprechen.

(3) Das Europäische Patentamt kann mit den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz anderer Staaten Vereinbarungen über den Austausch von Veröffentlichungen treffen.

Austausch von Veröffentlichungen

1.) Materialien:

- a) Pariser Verbandsübereinkunft, Artikel 13 Abs.4;
- b) EntschlieÙung der Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft vom 31.Oktober 1958 über den Austausch der regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen;
- c) revidiertes Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Patentbüros, Artikel 5.

2.) Bemerkungen:

Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft hat am 31.Oktober 1958 zum Druckschriftenaustausch folgende EntschlieÙung angenommen:

"Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Verbandsländer ihre regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen austauschen und Verhandlungen aufnehmen, um unter noch zu vereinbarenden Bedingungen zum Austausch der gedruckten Beschreibungen der Erfindungen und der erteilten Patente zu gelangen."

Es dürfte sowohl dem Geist dieser EntschlieÙung als auch den sachlichen Notwendigkeiten entsprechen, in das Abkommen eine Bestimmung aufzunehmen, die festlegt, daß das Europäische Patentamt einerseits und die nationalen Patentämter der Vertragsstaaten andererseits sich gegenseitig die von ihnen herausgegebenen Patentschriften, Patentblätter und Amtsblätter kostenlos zur Verfügung stellen. Der in Absatz 1 und Absatz 2 vorgesehene kostenlose Austausch der Veröffentlichungen darf selbstverständlich nur für die Zwecke der austauschenden Ämter erfolgen.

Durch Absatz 3 soll dem Europäischen Patentamt die Befugnis gegeben werden, mit den Patentämtern von Drittstaaten Vereinbarungen über den Austausch von Veröffent-



Zweiter Teil  
Allgemeine Bestimmungen

2. Abschnitt  
Finanzvorschriften

V o r b e m e r k u n g  
zu Artikel 194 bis 204

1. Materialien:

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-  
gemeinschaft vom 25. März 1957, Artikel 199 bis 209.

2. Bemerkungen:

Da das Europäische Patentamt jedenfalls nach seinem  
vollständigen Aufbau über beträchtliche Einnahmen  
und Ausgaben verfügen wird - das Deutsche Patentamt  
hatte im Jahre 1961 rund 50 Millionen DM Einnahmen;  
man wird davon ausgehen können, daß das Europäische  
Patentamt nach seinem endgültigen Aufbau nicht wesent-  
lich geringere Einnahmen haben wird - , erscheint es  
erforderlich, genaue und sorgfältige Vorschriften über  
das Finanzwesen des Europäischen Patentamts in dem Ab-  
kommen vorzusehen.

Als Vorbilder für solche Bestimmungen bieten sich  
zwei Institutionen an:

- a) Das Internationale Patentinstitut im Haag,
- b) die Organe des Gemeinsamen Markts.

Die folgenden Vorschläge lehnen sich an die Vorschriften des EWG-Vertrags an. Hierfür waren folgende Gründe maßgebend: Einmal sind die Finanzvorschriften für die Organe des Gemeinsamen Markts (Artikel 199 bis 209 des EWG-Vertrags) wohl die zur Zeit eingehendsten internationalen Vorschriften über die Haushaltsführung internationaler Organe. Zum anderen sind diese Vorschriften allen Vertragsstaaten unseres Abkommens bekannt und werden von ihnen zur Zeit gehandhabt.

Die Arbeitsgruppe wird sich in erster Linie zu der Grundsatzfrage äußern müssen, ob für das Europäische Patentamt, wie vorgeschlagen, die Finanzvorschriften des EWG-Vertrags zugrundegelegt werden sollen oder ob die Finanzvorschriften eines anderen internationalen Abkommens als Vorbild herangezogen werden sollen oder ob ganz neuartige Vorschriften speziell für das Europäische Patentamt geschaffen werden sollen. Für den Fall, daß sich die Arbeitsgruppe der Auffassung ihres Vorsitzenden anschließt, daß für das Europäische Patentamt die Finanzvorschriften des EWG-Vertrags zugrundegelegt werden sollen, müßten die vorgeschlagenen Artikel im einzelnen daraufhin geprüft werden, ob sie in dieser Form für das Europäische Patentamt nach seiner Organisation und insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigte Schaffung eines Verwaltungsrats geeignet sind. Über die Einzelheiten der Finanzvorschriften dürfte sich die Arbeitsgruppe kaum endgültig aussprechen können. Hierfür werden zu gegebener Zeit die Sachverständigen der Finanzministerien der Vertragsstaaten gehört werden müssen.

## Zweiter Teil

### Allgemeine Bestimmungen

#### 2. Abschnitt

#### Finanzvorschriften

#### Artikel 194

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Patentamts werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Zu Artikel 194

Haushaltsplan des Europäischen Patentamts

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 199 des EWG-Vertrags.



## Artikel 195

### Bewilligung der Ausgaben

(1) Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 204 festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt.

(2) Nach Maßgabe der auf Grund des Artikels 204 erlassenen Vorschriften dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines Haushaltsplans nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

(3) Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefaßt sind; soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der gemäß Artikel 204 festgelegten Haushaltsordnung unterteilt.

Zu Artikel 195

Bewilligung der Ausgaben

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 202 des  
EWG-Vertrags.

## Artikel 196

### Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Zu Artikel 196

Haushaltsjahr

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 203  
Absatz 1 des EWG-Vertrags.

## Artikel 197

### Haushaltsvoranschlag

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts stellt einen Haushaltsvoranschlag für die Ausgaben des Europäischen Patentamts auf.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts legt den Haushaltsvoranschlag dem Verwaltungsrat bis zum 30. September des Jahres vor, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht.

Zu Artikel 197

Haushaltsvoranschlag

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 203  
Absatz 2 des EWG-Vertrags.

## Artikel 198

### Feststellung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird vom Verwaltungsrat festgestellt.

Zu Artikel 198

Feststellung des Haushaltsplans

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel lehnt sich an den Artikel 203  
des EWG-Vertrags an.



## Artikel 199

### Vorgriff

(1) Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan vom Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, so können nach der gemäß Artikel 204 festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden; der Präsident des Europäischen Patentamts darf jedoch monatlich höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem Haushaltsvoranschlag vorgesehen sind.

(2) Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses Zwölftel hinausgehen.

(3) Jeden Monat zahlen die Vertragsstaaten einstweilig nach dem für das vorausgegangene Haushaltsjahr festgelegten Aufbringungsschlüssel die erforderlichen Beträge zur Durchführung dieses Artikels.

Zu Artikel 199

Vorgriff

1. Materialien:

---

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 204 des  
EWG-Vertrags.

## Artikel 200

### Ausführung des Haushaltsplans

(1) Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt der Präsident des Europäischen Patentamts den Haushaltsplan nach der gemäß Artikel 204 festgelegten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung aus.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann nach der gemäß Artikel 204 festgelegten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen.

Zu Artikel 200

Ausführung des Haushaltsplans

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 205 des  
EWG-Vertrags.

## Artikel 201

### Rechnungsprüfung und Entlastung

(1) Die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des Haushalts des Europäischen Patentamts wird durch einen Kontrollausschuß geprüft; dieser besteht aus Rechnungsprüfern, die volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen; einer der Prüfer führt den Vorsitz. Der Verwaltungsrat legt die Anzahl der Rechnungsprüfer fest. Die Rechnungsprüfer und der Vorsitzende des Kontrollausschusses werden vom Verwaltungsrat auf fünf Jahre bestellt. Ihre Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt.

(2) Durch die Prüfung, die anhand der Rechnungunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle durchgeführt wird, stellt der Kontrollausschuß die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben fest und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Nach Abschluß eines jeden Haushaltsjahrs erstattet der Kontrollausschuß einen Bericht, den er mit der Mehrheit seiner Mitglieder annimmt.

(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts legt dem Verwaltungsrat jährlich die Rechnungen des abgelaufenen Haushaltsjahrs für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans zusammen mit dem Bericht des Kontrollausschusses vor. Er übermittelt dem Verwaltungsrat ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Europäischen Patentamts.

(4) Der Verwaltungsrat erteilt dem Präsidenten des Europäischen Patentamts Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans.

Zu Artikel 201

Rechnungsprüfung und Entlastung

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 206 des  
EWG-Vertrags.

## Artikel 202

### Rechnungseinheit

(1) Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der gemäß Artikel 204 festgelegten Haushaltsordnung bestimmt wird.

(2) Die Vertragsstaaten stellen dem Europäischen Patentamt die in Artikel 49 Abs. 1 vorgesehenen Beiträge in ihrer Landeswährung zur Verfügung.

(3) Die einstweilig nicht benötigten Mittel aus diesen Beiträgen werden bei den Schatzämtern der Vertragsstaaten oder den von diesen bezeichneten Stellen hinterlegt. Während der Hinterlegungszeit behalten diese Mittel den am Tag der Hinterlegung geltenden Pariwert gegenüber der in Absatz 1 genannten Rechnungseinheit.

(4) Die einstweilig nicht benötigten Mittel können zu Bedingungen angelegt werden, die der Verwaltungsrat festlegt.

Zu Artikel 202

Rechnungseinheit

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 207 des  
EWG-Vertrags.



## Artikel 203

### Transferierung

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zuständigen Behörden der betreffenden Vertragsstaaten ihre Guthaben in der Währung eines dieser Staaten in die Währung eines anderen Vertragsstaats transferieren, sobald dies erforderlich ist, um diese Guthaben für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Besitzt der Präsident des Europäischen Patentamts verfügbare oder flüssige Guthaben in der benötigten Währung, so vermeidet er, soweit möglich, derartige Transferierungen.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts verkehrt mit jedem Vertragsstaat über die von diesem bezeichnete Behörde. Bei der Durchführung seiner Finanzgeschäfte nimmt der Präsident die Notenbanken des betreffenden Vertragsstaats oder ein anderes von diesem genehmigtes Finanzinstitut in Anspruch.

Zu Artikel 203

Transferierung

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 208 des  
EWG-Vertrags.

## Artikel 204

### Befugnisse des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat legt folgendes fest:

- a) Die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden;
- b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Beiträge der Vertragsstaaten dem Europäischen Patentamt zur Verfügung zu stellen sind;
- c) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbefugten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen.

Zu Artikel 204

Befugnisse des Verwaltungsrats

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 209 des EWG-Vertrags.

Gemäß dem Beschluß, den die Arbeitsgruppe auf der 4. Sitzung gefaßt hat, kann zunächst dahingestellt bleiben, ob die Finanzvorschriften in unser Abkommen aufgenommen oder in das in Aussicht genommene Generalabkommen übernommen werden.

└ Artikel 215

Entsprechende Anwendung auf nationale  
Gebrauchsmuster

Die Vorschriften der Artikel 14 Abs. 3,  
171 ... finden, soweit sie sich auf nationa-  
le Patentanmeldungen oder Patente beziehen, auch  
auf nationale Gebrauchsmusteranmeldungen oder  
Gebrauchsmuster Anwendung, soweit das nationale  
Recht eines Vertragsstaats die Erteilung solcher  
Schutzrechte vorsieht.┐

Zu Artikel 215

Entsprechende Anwendung auf nationale  
Gebrauchsmuster

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

In Italien und in der Bundesrepublik Deutschland können Erfindungen nicht nur durch Patente, sondern auch durch Schutzrechte eigener Art, die sogenannten Gebrauchsmuster (modèles d'utilité) geschützt werden.

Es erscheint notwendig, der Tatsache des Bestehens dieser besonderen Schutzrechte auch bei der Schaffung des europäischen Patentrechts Rechnung zu tragen. In Artikel 215 wird daher vorgeschlagen, in dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht Gebrauchsmusteranmeldungen und Gebrauchsmuster den nationalen Patentanmeldungen und Patenten in allen Fällen gleichzustellen, in denen es der Zweck einer Bestimmung des Abkommens erfordert. Die Gleichbehandlung nationaler Patente und Gebrauchsmuster im Abkommen über ein europäisches Patentrecht wird in verschiedenen Fällen nicht zu umgehen sein, weil Gebrauchsmuster ihrem Wesen nach "kleine Patente" sind. Eine rechtstheoretische Unterscheidung zwischen diesen beiden Schutzrechten läßt sich kaum finden. Die Frage, durch welches dieser beiden Schutzrechte eine Erfindung im Einzelfall zu schützen ist, hängt weniger von technischen oder juristischen Gesichtspunkten als von der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung und der begehrten Schutzdauer ab.

In Artikel 215 sind die Vorschriften des Abkommens, in denen die Gebrauchsmuster den nationalen Patenten gleichgestellt werden sollen, noch nicht vollständig aufgeführt. Es sind zunächst nur zwei Beispiele genannt, nämlich Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 171. Die Arbeitsgruppe wird zu prüfen haben, welche Bestimmungen hier noch einbezogen werden müssen. In einem Artikel 67 sind die Gebrauchsmuster bereits aufgenommen. Die Gebrauchsmuster müßten u.a. auch in die Vorschriften über die Koexistenz von Schutzrechten einbezogen werden, die von der Arbeitsgruppe noch auszuarbeiten sind.

Ob die entsprechende Anwendung des Abkommens auf Gebrauchsmuster durch eine allgemeine Vorschrift in der Form des vorgeschlagenen Artikels 215 vorgesehen wird oder ob die Gebrauchsmuster in einzelnen Vorschriften selbst einbezogen werden sollen, dürfte eine Frage der Redaktion sein. Die Arbeitsgruppe hätte hinsichtlich des Artikels 215 zunächst nur eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wobei die Frage offen bleibt, ob Artikel 215 in dieser Form aufrechterhalten wird. Es empfiehlt sich daher, Artikel 215 zunächst nur in Form eines Merkpostens in das Abkommen aufzunehmen.





## Erster Teil

### Allgemeine Bestimmungen

#### 4. Abschnitt

#### Armenrecht und Stundung

#### Vorbemerkung zu den Artikeln 216 und 217

In dem neu eingefügten 4. Abschnitt der Allgemeinen Bestimmungen faßt der Arbeitsentwurf die Vorschriften über das Armenrecht im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und über die Stundung von Patentjahresgebühren zusammen. Derartige Vorschriften erscheinen vor allem im Hinblick darauf zweckmässig, daß die für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und für die Aufrechterhaltung europäischer Patente zu entrichtenden Gebühren voraussichtlich verhältnismässig hoch sein werden. Hohe Gebühren werden vor allem deswegen erforderlich, werden, weil nach dem auf der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe gefaßten Beschluß über Artikel 49 Abs. 2 des Entwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht für die Bemessung der Gebühren das Prinzip der Kostendeckung angewandt werden soll. Die sich aus diesem Prinzip ergebenden Gebührensätze werden von bedürftigen Anmeldern und Patentinhabern nur schwer aufgebracht werden können. Um diesen Personenkreis nicht von der Erlangung europäischer Patente auszuschließen, erscheint es aus sozialen Gründen erforderlich, im Abkommen über ein europäisches Patentrecht die Möglichkeit gewisser Gebührenerleichterungen vorzusehen. Mit einer solchen Regelung kann auch dem jetzt schon gelegentlich erhobenen Vorwurf begegnet werden, bei dem europäischen Patent handle es sich nur um ein Patent für die Reichen, insbesondere für die Großindustrie.



Zweiter Teil  
Allgemeine Bestimmungen

4. Abschnitt  
Armenrecht und Stundung

Artikel 216

Armenrecht

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber wird im Verfahren zur Erteilung des vorläufigen europäischen Patents (Artikel 71 bis 80), im Verfahren zur Prüfung des vorläufigen europäischen Patents (Artikel 81 bis 90g) und im Beschwerdeverfahren (Artikel 91 bis 100) von der Zahlung der in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen vorgesehenen Gebühren und Auslagen mit Ausnahme der Anmeldegebühr befreit, wenn und soweit die nationale Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats bescheinigt, daß der Anmelder oder Patentinhaber wegen Bedürftigkeit zur Zahlung der Gebühren und Auslagen nicht in der Lage ist.

(2) Die Bestimmungen in Absatz 1 gelten entsprechend für die Beteiligten im Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents.

(3) Die Befreiung von der Zahlung von Gebühren und Auslagen wird dem Antragsteller nur gewährt, wenn der Antrag nach Absatz 1 und die Bescheinigung der nationalen Zentralbehörde innerhalb der für die Zahlung gesetzten Frist eingereicht werden. Macht der Antragsteller innerhalb der für die Zahlung gesetzten Frist glaubhaft, daß er die

Ausstellung der Bescheinigung bei der nationalen Zentralbehörde beantragt hat, so wird der Ablauf der gesetzten Frist für die Dauer von drei Monaten zum Zwecke der Vorlage der Bescheinigung gehemmt. Legt der Antragsteller die Bescheinigung auch innerhalb der genannten drei Monate nicht vor, so gilt die Hemmung der Frist als nicht eingetreten.

(4) Die nationale Zentralbehörde darf Bescheinigungen nach Absatz 1 nur Personen erteilen, die Staatsangehörige des betreffenden Vertragsstaats sind oder ihren Wohnsitz oder Sitz im Gebiet dieses Vertragsstaats haben. Die Regelung der weiteren Voraussetzungen und des Verfahrens für die Erteilung der Bescheinigungen nach Absatz 1 bleibt den Vertragsstaaten vorbehalten.

(5) Die Gebühren und Auslagen, von deren Zahlung der Antragsteller auf Grund der Bescheinigung gemäß Absatz 1 befreit wird, sind dem Europäischen Patentamt von dem Vertragsstaat zu erstatten, dessen Zentralbehörde die Bescheinigung erteilt hat.

(6) Durch die Bestimmungen dieses Artikels werden die Vertragsstaaten nicht verpflichtet, Bescheinigungen nach Absatz 1 zu erteilen.

## Zu Artikel 216

### Armenrecht

#### 1. Materialien:

- a) Österreichisches Patentgesetz § 114, Abs.9, § 118;  
Österreichische Verordnung vom 15. September 1898  
über die Begünstigung mittelloser Personen und der  
auf ihr Arbeitseinkommen beschränkten Arbeiter in  
Patentangelegenheiten;
- b) Deutsches Patentgesetz § 46a bis i.

#### 2. Bemerkungen:

Artikel 216 des Arbeitsentwurfs sieht für den Anmelder oder Patentinhaber im Patenterteilungsverfahren und für die Beteiligten im Nichtigkeitsverfahren eine der Gewährung des Armenrechts im Zivilprozeß ähnliche Befreiung von gewissen Verfahrensgebühren und Auslagen vor.

Schon in den Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt ist auf die Notwendigkeit von Gebührenerleichterungen für mittellose Erfinder hingewiesen worden. Die Einführung eines Armenrechts im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt soll insbesondere den wirtschaftlich schwachen Erfinder fördern, indem ihm durch die Befreiung von der Zahlung der Kosten des Verfahrens sowie gegebenenfalls durch die Beiordnung eines zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen berufsmäßigen Vertreters die Erlangung eines europäischen Patents für seine Erfindung ermöglicht oder zumindest erleichtert wird.

Der Gedanke des Armenrechts ist aus dem Zivilprozeß übernommen. Eine solche Regelung ist im deutschen Zivilprozeßrecht (Zivilprozeßordnung §§ 114 ff.) und im französischen Zivilprozeßrecht (Gesetz vom 10. Juli 1901 über das Armenrecht - assistance judiciaire) enthalten; sie dürfte auch dem Zivilprozeßrecht der übrigen Mitgliedstaaten bekannt sein. Vorbilder für eine dem gerichtlichen Verfahren angegliche Ausgestaltung des Armenrechts im Verfahren vor dem Patentamt finden sich, soweit festgestellt werden konnte, nur im österreichischen und deutschen Patentrecht.

Im deutschen Patentrecht ist dieses Verfahren im Jahre 1953 eingeführt worden. Das deutsche Recht verlangt als Voraussetzung für die Gewährung des Armenrechts den Nachweis der Bedürftigkeit und eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents; ein berufsmäßiger Vertreter kann als Armenanwalt unentgeltlich beigeordnet werden. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß sich einerseits die Einführung des Armenrechts für mittellose Erfinder bewährt hat, andererseits der dadurch eintretende Gebührenaussfall gering ist. Aus der Statistik des Deutschen Patentamts für die Jahre 1958 bis 1961, in denen durchschnittlich jährlich 57000 Patentanmeldungen eingereicht worden sind, ergibt sich für das Armenrecht folgendes Bild:

Jahresdurchschnitt von Anträgen auf Bewilligung des Armenrechts	271	=	0,47 %	<i>der Bewilligung</i>
davon insgesamt zurückgewiesen	63,7	=	23 %	
Zurückweisung wegen mangelndem Nachweis der Bedürftigkeit	7,2	=	11 %	
Zurückweisung wegen mangelnder Erfolgsaussicht	56,5	=	89 %	

davon Armenrecht insgesamt bewilligt für	81	=	29 %	+) )
Bewilligung mit Beiordnung eines berufsmäßigen Vertreters	63,2	=	78 %	
Bewilligung ohne Beiordnung eines berufsmäßigen Vertreters	17,8	=	22 %	

Der für das Deutsche Patentamt in diesem Zeitraum eingetretene Gebührenausschlag beläuft sich auf schätzungsweise 0,018 %, die für die Beiordnung von Vertretern entstandenen Ausgaben belaufen sich auf 0,028 %, die Aufwendungen für das Armenrecht in dem genannten Zeitraum also auf insgesamt 0,046 % der Einnahmen des Deutschen Patentamts. Die prozentuale Belastung des Europäischen Patentamts durch ein dem deutschen Recht nachgebildetes Armenrechtsverfahren würde wegen der hohen Verfahrensgebühren des Europäischen Patentamts den vorstehend angegebenen Prozentsatz übersteigen müssen.

---

+) Die Differenz zwischen der Zahl der insgesamt eingegangenen Anträge und der Summe der Bewilligungen und Zurückweisungen erklärt sich aus der Tatsache, daß eine Reihe von Anträgen zurückgezogen worden ist oder noch schwebt und daß zum Teil die Patentanmeldung selbst zurückgenommen worden ist.

Mit Rücksicht auf die unterschiedliche Rechtslage in den Vertragsstaaten des Gemeinsamen Marktes sieht der Arbeitsentwurf davon ab, für das europäische Patentrecht eine Lösung vorzuschlagen, nach der das Europäische Patentamt über die Voraussetzungen der Bewilligung des Armenrechts selbst entscheidet und den entsprechenden Gebührenausschlag zu Lasten seines Haushalts übernimmt. Eine solche Lösung hätte folgende Nachteile:

1. Das Europäische Patentamt würde mit einer fühlbaren zusätzlichen Arbeit belastet werden.
2. Der durch das Armenrecht entstehende Gebührenausschlag beim Europäischen Patentamt wird - jedenfalls für die Übergangszeit, während der die Vertragsstaaten den Haushalt des Europäischen Patentamts durch Zuschüsse ausgleichen müssen - von den Vertragsstaaten nicht in demselben Verhältnis gedeckt, in dem ihren Staatsangehörigen das Armenrecht bewilligt worden ist. Welcher Aufbringungsschlüssel auch immer für die Beiträge der Vertragsstaaten vorgesehen werden wird (vgl. Artikel 49), dieser Schlüssel wird sich keineswegs decken mit dem Verhältnis der Armenrechtsanträge aus den einzelnen Vertragsstaaten.
3. Die unterschiedslose Einführung des Armenrechts für die Staatsangehörigen aller Vertragsstaaten wird notwendigerweise Rückwirkungen auf das nationale Recht der Vertragsstaaten haben, die zur Zeit kein Armenrechtsverfahren vor dem nationalen Patentamt kennen.

Um diese Nachteile zu vermeiden, sieht der Arbeitsentwurf eine Lösung vor, die



- a) zu keiner wesentlichen Belastung des Europäischen Patentamts führt,
- b) jeden Vertragsstaat nur den Teil des Gebührenaussfalls des Europäischen Patentamts ersetzen läßt, der tatsächlich durch seine eigenen Staatsangehörigen verursacht worden ist,
- c) es der freien Entscheidung der Vertragsstaaten überläßt, ob ihre Staatsangehörigen vor dem Europäischen Patentamt zum Armenrecht zugelassen werden oder nicht.

Aus diesen Gründen soll nach der in Artikel 216 vorgeschlagenen Regelung das Europäische Patentamt das Armenrecht nur dann bewilligen können, wenn die zuständige nationale Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dem Antragsteller seine Bedürftigkeit bescheinigt. Wird eine solche Bescheinigung vorgelegt, dann muß das Europäische Patentamt allerdings das Armenrecht bewilligen. Es bleibt dem nationalen Recht überlassen, ob es die Ausstellung solcher Bescheinigungen darüber hinaus von weiteren Voraussetzungen abhängig machen will, etwa derjenigen der hinreichenden Aussicht auf Erteilung eines europäischen Patents. Sieht das nationale Recht vor, daß der Antrag auf Bewilligung des Armenrechts daraufhin geprüft wird, ob der Antragsteller in dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt hinreichende Aussicht auf Erteilung eines europäischen Patents hat, so darf die Prüfung dieser Frage nicht dem Europäischen Patentamt übertragen werden. Im Verfahren bis zur Erteilung des vorläufigen europäischen Patents ist das Europäische Patentamt nach dem im Entwurf vorgesehenen Verfahren nicht in der Lage, die Erfolgsaussichten einer

Anmeldung zu beurteilen. Diese Beurteilung könnte es zwar im Prüfungsverfahren vornehmen; dann würde diese Prüfung jedoch zu einer erheblichen Belastung des Europäischen Patentamts führen, die gerade durch das von der Arbeitsgruppe beschlossene Verfahren des "examen différé" vermieden werden soll. Die Prüfung der Erfolgsaussichten eines Antrags auf Bewilligung des Armenrechts muß daher von nationalen Stellen durchgeführt werden.

Artikel 216 sieht ferner vor, daß das Europäische Patentamt die Gebühren, die auf Grund des Armenrechts nicht erhoben werden, nach Abschluß des Verfahrens von dem Staat einfordert, dessen Zentralbehörde die Bescheinigung ausgestellt hat, auf Grund deren das Europäische Patentamt das Armenrecht bewilligt hat (Artikel 216 Absatz 5). Schließlich bleibt es der Entscheidung jedes Vertragsstaats überlassen, ob und unter welchen Voraussetzungen er derartige Bescheinigungen ausstellen läßt, d.h., ob er sich an dem Armenrechtsverfahren vor dem Europäischen Patentamt für seine Angehörigen beteiligen will oder nicht (Artikel 216 Absatz 6).

Absatz 1 bestimmt zunächst, welche Personen im Verfahren bis zur Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents in den Genuß des Armenrechts gelangen können. Absatz 1 beschränkt den Personenkreis insoweit auf den Anmelder oder Patentinhaber. Es erscheint weder gerechtfertigt noch erforderlich, darüber hinaus anderen Personen, etwa Dritten, im Verfahren zur Prüfung des vorläufigen europäischen Patents die Möglichkeit des Armenrechts zu eröffnen. Jeder Dritte kann seine Einwendungen

dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 86 ohne Zahlung irgendwelcher Gebühren zur Kenntnis bringen; diese Einwendungen werden im Prüfungsverfahren von Amts wegen berücksichtigt. Der Antrag auf Prüfung gemäß Artikel 81 oder der Antrag auf Anschluß gemäß Artikel 85 dürfte nur durch solche Wettbewerber gestellt werden, die die Erfindung selbst nutzen oder nutzen wollen. Solche Wettbewerber können aber kaum als bedürftig im Sinne der Voraussetzungen für die Bewilligung des Armenrechts angesehen werden. Schließlich ist zu bedenken, daß das vorläufige europäische Patent spätestens nach fünf Jahren erlischt, wenn kein Prüfungsantrag gestellt wird.

Absatz 1 bestimmt ferner die Gebühren, die bei Gewährung des Armenrechts nicht entrichtet zu werden brauchen. Es sind dies alle Gebührenausslagen, die im Verfahren entstehen, mit Ausnahme der Anmeldegebühr. Auch der bedürftige Anmelder hat also auf jeden Fall die Anmeldegebühr zu entrichten. Dabei geht der Arbeitsentwurf von der Überlegung aus, daß die Anmeldegebühr als Schutzgebühr gegen die Überflutung des Europäischen Patentamts mit zahllosen unreifen, utopischen oder phantastischen Ideen aufrechterhalten bleiben muß. Im übrigen kann davon ausgegangen werden, daß die Anmeldegebühr im Vergleich zu sonstigen Gebühren des europäischen Verfahrens relativ niedrig sein wird.

Schließlich bestimmt Absatz 1, daß die Befreiung von der Zahlung der Kosten nur in dem Umfange eintritt, in dem die nationale Behörde die Bedürftigkeit bescheinigt hat. Erklärt beispielsweise die nationale Behörde in der Bescheinigung, daß der Anmelder zwar zu arm ist, um die Gebühren in vollem Umfange zu entrichten, daß er aber die

Hälfte der Gebühren tragen kann, so soll das Europäische Patentamt das Armenrecht nur für die Hälfte der Gebühren bewilligen dürfen.

Der Entwurf enthält keine ausdrückliche Regelung darüber, daß dem bedürftigen Anmelder oder Patentinhaber zur Wahrnehmung seiner Rechte ein vor dem Europäischen Patentamt zugelassener berufsmäßiger Vertreter unentgeltlich beigeordnet werden kann. Das österreichische und das deutsche Recht sehen eine solche Möglichkeit vor. Es würde jedoch den oben dargelegten Grundsätzen der vorgeschlagenen Lösung widersprechen, wenn der Entwurf die Beiordnung von Vertretern durch das Europäische Patentamt vorsehen oder den Vertragsstaaten die Beiordnung von Vertretern vorschreiben würde. Im Einklang mit den Grundsätzen der vorgeschlagenen Lösung soll es daher den Vertragsstaaten überlassen bleiben zu entscheiden, ob sie ihren Staatsangehörigen eine solche weitergehende Vergünstigung gewähren wollen, sofern sie überhaupt die Bewilligung des Armenrechts vorsehen. Soweit sich ein Vertragsstaat dahingehend entscheidet, bleibt es dem nationalen Recht überlassen zu bestimmen, wer die geeigneten Vertreter beiordnet und wie diese zu vergüten sind.

In Absatz 2 wird vorgeschlagen, die Möglichkeit der Bewilligung des Armenrechts auch auf das Nichtigkeitsverfahren auszudehnen. Im Nichtigkeitsverfahren muß auch dem Nichtigkeitskläger die Möglichkeit des Armenrechts eröffnet werden, da die Nichtigkeitsklage für ihn vielfach eine zwingende Notwendigkeit sein wird, um einer gegen ihn erhobenen Verletzungsklage des Patentinhabers zu begegnen. Hat der Nichtigkeitskläger im nationalen Verletzungsprozeß für seine Rechtsverteidigung das Armenrecht bewilligt erhalten, so ist nicht einzusehen, warum er im europäischen

Nichtigkeitsverfahren von dieser Möglichkeit ausgeschlossen bleiben soll.

Umgekehrt muß auch für den Nichtigkeitsbeklagten, den Patentinhaber, die Möglichkeit der Gewährung des Armenrechts vorgesehen werden, damit sich dieser gegen möglicherweise ungerechtfertigte Nichtigkeitsklagen von übermächtigen Wettbewerbern wehren kann.

Die Einführung des Armenrechts im Zwangslizenzverfahren dürfte nicht erforderlich sein. Der Patentinhaber wird im Zwangslizenzverfahren kaum mit hohen Aufwendungen belastet werden. Der Dritte, der eine Zwangslizenz beantragt, muß gemäß Artikel 107 des Entwurfs die Gewähr für eine ordnungsgemäße Benutzung der Erfindung im Rahmen der Lizenzbedingungen bieten, also auch über die erforderlichen Mittel zur Nutzung der Erfindung und damit auch zur Finanzierung des Zwangslizenzverfahrens verfügen.

Absatz 3 sieht vor, innerhalb welcher Fristen der Antragsteller den Antrag auf Gewährung des Armenrechts und die Bescheinigung der nationalen Zentralbehörde über seine Bedürftigkeit dem Europäischen Patentamt eingereicht haben muß. Hervorzuheben dürfte lediglich sein, daß die vorgesehene Nachfrist von drei Monaten ausschließlich zu dem Zweck gewährt wird, daß der Antragsteller die Bescheinigung der Zentralbehörde nachreicht. Dagegen soll durch die Nachfrist dem Antragsteller nicht die Möglichkeit eröffnet werden, die Gebühren nachzuzahlen, weil sonst die Anträge auf Bewilligung des Armenrechts zur Verschleppung des Verfahrens mißbraucht werden könnten.

Durch Absatz 4 soll insbesondere der Personenkreis der Begünstigten begrenzt werden. Das Armenrecht soll beschränkt bleiben auf Personen, die die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten besitzen, gleichgültig, wo sie ihren Wohnsitz haben, sowie auf Personen, die in einem Vertragsstaat Sitz oder Wohnsitz haben, gleichgültig, welche Staatsangehörigkeit sie besitzen. Den Vertragsstaaten bleibt es überlassen, diese Voraussetzungen weiter einzuengen.

Absatz 5 sieht die Erstattungspflicht der Vertragsstaaten vor. Es ist daran gedacht, daß das Europäische Patentamt jährlich den Vertragsstaaten eine Aufstellung übermittelt, aus der zu ersehen ist, für wen und in welchem Umfange und auf Grund welcher Bescheinigung das Armenrecht bewilligt worden ist und welcher Gebührenausschlag dadurch entstanden ist.

Absatz 6 soll, um jedes Mißverständnis auszuschließen, klarstellen, daß es der freien Entschliebung jedes Vertragsstaates überlassen bleibt, ob er den Artikel 216 für seine Staatsangehörigen oder sonstige Personen zur Anwendung bringen will.

## Artikel 217

### Stundung von Jahresgebühren

(1) Das Europäische Patentamt kann dem Patentinhaber auf Antrag die gemäß Artikel 164 zu entrichtenden Jahresgebühren stunden, wenn und soweit der Patentinhaber nachweist, daß er wegen Bedürftigkeit zur Zahlung nicht in der Lage ist. Die Jahresgebühren können jedoch nicht länger als bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der rechtskräftigen Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents gestundet werden. Die Stundung kann von der Entrichtung von Teilzahlungen abhängig gemacht werden.

(2) Das Europäische Patentamt kann dem Patentinhaber auf Antrag gestatten, den Gesamtbetrag der Jahresgebühren, die bei Ablauf des Zeitraums fällig werden, für den die Stundung gewährt worden ist, innerhalb einer Frist von einem Jahr, von der Fälligkeit des Gesamtbetrages an gerechnet, in Teilzahlungen zu entrichten.

(3) Werden die gestundeten Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so erlischt das europäische Patent mit Ablauf des Zeitraums, für den die Stundung gewährt worden ist. Die bis zum Erlöschen nicht entrichteten Jahresgebühren gelten als erlassen.

(4) Die Stundung wird dem Antragsteller nur gewährt, wenn er seine Bedürftigkeit innerhalb der für die Entrichtung der Jahresgebühren vorgeschriebenen Frist nachgewiesen hat.

(5) Jahresgebühren, die in dem Zeitraum zu entrichten sind, während dem der Patentinhaber von der Zahlung von Gebühren und Auslagen gemäß Artikel 216 Abs. 1 befreit ist, werden auf Antrag ohne weiteren Nachweis der Bedürftigkeit in dem gleichen Umfang gestundet, in dem der Patentinhaber von der Zahlung von Gebühren und Auslagen befreit ist. Das gleiche gilt, sofern der Patentinhaber einen Antrag gemäß Artikel 216 Abs. 1 gestellt hat, über den noch nicht entschieden worden ist. Die Stundung nach den Bestimmungen dieses Absatzes wird nur für die Dauer der Befreiung von der Zahlung von Gebühren und Auslagen oder des Verfahrens über einen Antrag gemäß Artikel 216 Abs. 1 gewährt. Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.



## Zu Artikel 217

### Stundung von Jahresgebühren

#### 1. Materialien:

- a) Italienisches Patentgesetz (Königl. Gesetzesverordnung Nr. 1602 vom 13. September 1934) Artikel 44 Abs. 2;
- b) Deutsches Patentgesetz Artikel 11;
- c) Schweizerisches Patentgesetz Artikel 44, 108 (Artikel 44 Abs. 1 und 2);  
Vollziehungsverordnung II Artikel 39;
- d) Entwurf eines Nordischen Patentrechts Artikel 26.

#### 2. Bemerkungen:

Artikel 217 des Arbeitsentwurfs sieht für den bedürftigen Inhaber eines vorläufigen oder endgültigen europäischen Patents die Möglichkeit einer Stundung der Jahresgebühren vor.

Man könnte gegen einen solchen Vorschlag einwenden, daß dem Patentinhaber mit den von der Arbeitsgruppe auf ihrer letzten Sitzung beschlossenen Fristen für die Zahlung von Jahresgebühren (Artikel 164) und der ebenfalls inzwischen in den Entwurf aufgenommenen Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristversäumung infolge höherer Gewalt (Artikel 157) bereits genügend Möglichkeiten gegeben werden, bei finanziellen Schwierigkeiten die Zahlung von Jahresgebühren über den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit hinauszuschieben. Dieser Einwand berücksichtigt jedoch nicht in ausreichendem Maße die besondere Lage bedürftiger Erfinder, denen die Zahlung von Jahresgebühren meist erst dann möglich ist, wenn sie durch die Verwertung ihres Patents Einnahmen erzielt haben. Dieser Lage könnte zwar auch durch eine Er-streckung des in Artikel 216 vorgesehenen Armenrechts auf die Jahresgebühren Rechnung getragen werden. Eine solche Lösung erscheint jedoch nicht gerechtfertigt. Auch bei bedürftigen Patentinhabern ist nicht einzusehen, warum sie von der Zahlung von Jahresgebühren für das ihnen gewährte Ausschlußrecht ganz befreit werden sollen. Die Verpflichtung zur Gebührenzahlung stellt gerade einen Anreiz dar, die Erfindung frühzeitig zur Verwertung zu bringen. Bedürftige Patentin-

haber erscheinen daher nur so lange förderungswürdig, als sie noch nicht ausreichende Gelegenheit gehabt haben, durch die Verwertung ihrer Erfindung Einnahmen zu erzielen. Es dürfte daher gerechtfertigt, aber auch ausreichend sein, bedürftigen Patentinhabern für eine Übergangszeit, während der sie ihre Erfindung noch nicht zur Verwertung bringen können, auf Antrag Jahresgebühren zu stunden. Will der Patentinhaber aber sein Patent über den Stundungszeitraum hinaus aufrechterhalten, weil sich dessen wirtschaftliche Verwertbarkeit inzwischen erwiesen hat, muß er die gestundeten Gebühren nachzahlen. Verfügt der Patentinhaber aber auch nach Ausschöpfung aller Stundungsmöglichkeiten noch nicht über die zur Zahlung der rückständigen und künftigen Jahresgebühren erforderlichen Mittel, so kann man in aller Regel davon ausgehen, daß sein Patent nicht wirtschaftlich verwertet werden kann. Ein solches Patent sollte nicht weiter aufrechterhalten bleiben. Um den Bedürftigen nicht über Gebühr zu belasten, sollten ihm aber bei Erlöschen des Patents wegen Nichtzahlung der gestundeten Gebühren oder bei vorherigem Verzicht auf das Patent die - ohnehin selten beitreibbaren - rückständigen Gebühren erlassen werden.

Die in Artikel 217 vorgeschlagene Lösung für die Stundung von Jahresgebühren geht entgegen der für das Armenrecht vorgeschlagenen Lösung davon aus, daß die gestundeten Jahresgebühren nicht unmittelbar von dem Vertragsstaat übernommen werden, dessen Staatsangehöriger oder Bewohner die Stundung beantragt hat. Dieser Unterschied erklärt sich daraus, daß die Gewährung des Armenrechts - der traditionellen Entwicklung dieser Einrichtung entsprechend - auf die Staatsangehörigen und Bewohner der Vertragsstaaten beschränkt bleiben kann, während die Zulassung zur Stundung von Jahresgebühren im Hinblick auf Artikel 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zumindest den Angehörigen aller Mitgliedstaaten dieser Übereinkunft zu gewähren sein dürfte. Artikel 2 der Pariser Verbandsübereinkunft ist m. E. immer so ausgelegt worden, daß die Gewährung des Armenrechts als Bestandteil eines Verwaltungsverfahrens gemäß Artikel 2 Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunft auf Inländer beschränkt werden konnte, während bei der Stundung von Jahresgebühren

der allgemeine Grundsatz der Verpflichtung zur Inländerbehandlung Anwendung findet. Deshalb sehen auch die oben zitierten Bestimmungen des italienischen, deutschen und schweizerischen Rechts sowie des nordischen Entwurfs vor, dass Inländer und Ausländer unterschiedslos zur Stundung zugelassen werden.

Gewährt man aber auch Patentinhabern aus Drittstaaten die Stundung von Jahresgebühren, so erscheint es weder gerechtfertigt noch sinnvoll, für Staatsangehörige und Bewohner der Vertragsstaaten die Regierungen der Vertragsstaaten zur Deckung des Ausfalls an Jahresgebühren heranzuziehen, während ein gleiches mit bezug auf die Angehörigen von Drittstaaten nicht möglich ist. Es dürfte hier sinnvoller sein, auf die Deckung gestundeter Jahresgebühren - soweit sie nicht später nachgezahlt werden sollten - zu Lasten des Haushalts des Europäischen Patentamts zu verzichten.

Dieser Haushalt wird zumindest nach Abschluss der Aufbauperiode im wesentlichen aus Gebühreneinnahmen finanziert werden. Die Gebühren werden sowohl von Anmeldern aus den Vertragsstaaten als auch von Anmeldern aus Drittstaaten aufgebracht werden, so dass sich insoweit ein gewisser Ausgleich ergibt.

Im übrigen kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass durch die Stundung von Jahresgebühren ein Einnahmenausfall für das Europäische Patentamt entstehen wird. Bestünde eine Stundungsmöglichkeit nicht, so ~~wären~~ bedürftige Patentinhaber gezwungen, ihre Patente vorzeitig aufzugeben, so dass in diesen Fällen also auch ohne Stundung Gebühren nicht gezahlt würden. Gewährt man aber die Stundung, so besteht zumindest teilweise die Möglichkeit, dass der Patentinhaber später aus der Verwertung der Erfindung Einnahmen erzielt und nicht nur die rückständigen Gebühren nachzahlt, sondern auch noch weiterhin Jahresgebühren entrichtet. Stellt man den geringfügigen Verwaltungsaufwand des Europäischen Patentamts für die Aufrechterhaltung gestundeter Patente der Möglichkeit gegenüber, zumindest in einem gewissen Umfang mit Hilfe der Stundung Jahresgebühren zu erlangen, die sonst wegen vorzeitigen Verfalls des Patents nicht gezahlt würden, so kommt man zu dem Ergebnis, dass der Ausfall des

Europäischen Patentamts an Einnahmen und die sich aus der Möglichkeit der Stundung ergebenden finanziellen Vorteile für das Europäische Patentamt sich die Waage halten dürften.

Absatz 1 macht die Stundung vom Nachweis des Patentinhabers abhängig, dass er bedürftig sei. Diesen Nachweis muss der Patentinhaber durch Vorlage einer Bescheinigung der zuständigen Behörde seines Heimatstaats erbringen. Für Staatsangehörige und Bewohner der Vertragsstaaten könnten ähnliche Bescheinigungen ausgestellt werden, wie sie in Artikel 216 für die Gewährung des Armenrechts vorgesehen sind. Allerdings sollte in diesem Fall das Europäische Patentamt nicht - wie in Artikel 216 - an die Bescheinigung der Bedürftigkeit durch die nationale Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gebunden sein, sondern diese Bescheinigung als Beweismittel frei würdigen können, da im Fall der Stundung dem Europäischen Patentamt die Prüfung der Bedürftigkeit selbst obliegt. Falls eine nähere Regelung dieser Fragen für zweckmässig gehalten wird, könnte dies der Ausführungsordnung überlassen bleiben.

Der Entwurf sieht eine Stundungsmöglichkeit nur bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents vor. Dieser äusserste Zeitpunkt ist gewählt worden, weil der Patentinhaber vielfach erst nach Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Lage sein wird, erfolgreiche Verwertungsverhandlungen über sein Patent zu führen. Es muss ihm daher nach der Prüfung seines Patents noch ein gewisser Zeitraum für solche Verhandlungen verbleiben, bevor davon ausgegangen werden kann, dass seine Erfindung voraussichtlich nicht mehr zur Verwertung gelangen wird.

Absatz 2 will den Schwierigkeiten Rechnung tragen, die dem bedürftigen Patentinhaber dadurch entstehen können, dass er nach Ablauf einer mehrjährigen Stundungsfrist sämtliche

rückständigen Jahresgebühren auf einmal entrichten muss.

Absatz 3 geht davon aus, dass es nicht zweckmässig ist, ein rückwirkendes Erlöschen des europäischen Patents bei nicht rechtzeitiger Zahlung der gestundeten Jahresgebühren vorzusehen.

Absatz 4 verlangt in Abweichung von Artikel 216 Abs. 3 mit Rücksicht auf die zur Zahlung von Jahresgebühren gewährten langen Fristen in jedem Fall, dass der Nachweis der Bedürftigkeit innerhalb der Zahlungsfrist vorgelegt wird.

Absatz 5 sieht eine Sonderregelung für die Stundung von Jahresgebühren während des Zeitraums vor, während dem ein Verfahren vor dem Europäischen Patentamt läuft, für das der Patentinhaber das Armenrecht bewilligt erhalten hat. In solchen Fällen wäre es ein überflüssiger Verwaltungsaufwand, den Patentinhaber zu zwingen, neben seinem Armenrechtsantrag für das Verfahren auch noch ein gesondertes Stundungsgesuch für die Jahresgebühren mit den entsprechenden Bescheinigungen einzureichen, also den Nachweis doppelt zu führen. Absatz 5 sieht daher in solchen Fällen für die Dauer des Verfahrens, für das Armenrecht bewilligt ist, eine Stundung auch der Jahresgebühren ohne weitere Nachweise vor. Ist das Armenrecht nur teilweise bewilligt worden - etwa für die Hälfte der Gebühren -, so können auch die Jahresgebühren nur in demselben Umfang gestundet werden.



Zweiter Teil  
Allgemeine Bestimmungen

3. Abschnitt

Ausführungsvorschriften

Artikel 211

Europäische Klassifikation

Europäische Klassifikation im Sinne dieses Abkommens ist die in Artikel 1 der europäischen Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. Dezember 1954 vorgesehene "Internationale Klassifikation".

## Zweiter Teil

### Allgemeine Bestimmungen

#### 3. Abschnitt

#### Ausführungsvorschriften

#### Zu Artikel 211

#### Europäische Klassifikation

1) Materialien: ./. .

2) Bemerkungen:

Im Zweiten Teil des Arbeitsentwurfs sollen eine Reihe allgemeiner Bestimmungen zusammengefasst werden. Von diesen Bestimmungen wird zunächst nur Artikel 211 vorgelegt, da er die Grundlage für die Bezeichnung der Gebiete der Technik liefert, für die europäische Patentanmeldungen während der Aufbauzeit entgegengenommen werden (Artikel 221).

Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß die im Rahmen des Europarats gegenwärtig in Vorbereitung befindliche Internationale Klassifikation auf Grund der Europäischen Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. September 1954 bis zum Inkrafttreten des Abkommens über ein europäisches Patentrecht fertiggestellt wird. Sollte sich später herausstellen, daß eine rechtzeitige Fertigstellung der Internationalen Klassifikation nicht möglich ist, so müßte im Rahmen der Übergangsbestimmungen zu unserem Abkommen eine Regelung für die Zeit getroffen werden, für die eine vollständige Internationale Klassifikation noch nicht zur Verfügung steht. In jedem Fall erscheint es aber zweckmäßig, von der Ausarbeitung eines neuen Klassifikationssystems für das europäische Patentrecht abzusehen und sich die umfangreichen Vorarbeiten zunutze zu machen, die auf der Ebene des Europarats bei der Ausarbeitung einer Internationalen Klassifikation geleistet worden sind.



Dritter Teil  
Übergangsbestimmungen

1. Abschnitt  
Allgemeine Übergangsbestimmungen

Artikel 221  
Stufenweiser Aufbau des Europäischen  
Patentamts

(1) Das Europäische Patentamt wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen stufenweise aufgebaut.

(2) Bei Eröffnung des Europäischen Patentamts werden europäische Patentanmeldungen nur für bestimmte Gebiete der Technik entgegengenommen. Die Entgegennahme von europäischen Patentanmeldungen wird stufenweise auf die übrigen Gebiete der Technik ausgedehnt.

(3) Den Zeitpunkt der Eröffnung des Europäischen Patentamts und die Gebiete der Technik, für die das Europäische Patentamt vom Tage seiner Eröffnung an europäische Patentanmeldungen entgegennimmt, bestimmt der [Verwaltungsrat] auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts. In derselben Weise werden die Gebiete der Technik bestimmt, auf die die Entgegennahme von europäischen Patentanmeldungen gemäß Absatz 2 ausgedehnt wird.

(4) Die Gebiete der Technik, für die europäische Patentanmeldungen entgegengenommen werden, werden unter Angabe der Klassen der in Artikel 211 genannten Internationalen Klassifikation bezeichnet.

## Zu Artikel 221

### Stufenweiser Aufbau des Europäischen Patentamts

#### 1) Materialien:

- a) Bericht des Koordinierungsausschusses vom 10. November 1960  
- II, 1 -
- b) Bericht über die Sitzung der Staatssekretäre am  
19. Dezember 1960 - II, 1) Abs. 2 -
- c) Schweizerisches Patentgesetz, Art. 87

#### 2) Bemerkungen:

Artikel 221 des Arbeitsentwurfs geht von der Annahme aus, daß das Europäische Patentamt stufenweise aufgebaut wird. Der Arbeitsentwurf folgt damit einer Überlegung, die bereits bei den Beratungen des Koordinierungsausschusses im Oktober 1960 angestellt worden ist. Schon damals erwog der Koordinierungsausschuß, das Europäische Patentamt zunächst nur für bestimmte Gebiete der Technik zu eröffnen, um das Amt, dessen organisatorischer und personeller Aufbau nur im Laufe einer längeren Zeit schrittweise vollendet werden kann, nicht von Anfang an zu überlasten.

Der Entwurf geht weiter davon aus, daß sowohl der Zeitpunkt der Eröffnung des Europäischen Patentamts als auch der Umfang, in dem das Europäische Patentamt jeweils Patentanmeldungen entgegennehmen kann, nicht bereits bei Abschluß des Abkommens festgelegt werden kann, weil dies von der organisatorischen Entwicklung des Amts abhängt. Er überläßt es deshalb dem Verwaltungsrat, über die Eröffnung und die stufenweise Ausdehnung der Tätigkeit des Europäischen Patentamts zu entscheiden.

Artikel 221 Abs. 1 ist Artikel 87 Abs. 1 des schweizerischen Patentgesetzes nachgebildet, die Absätze 2 und 3 sind an die entsprechenden Absätze des Artikels 87 des schweizerischen Patentgesetzes angelehnt.

## Artikel 222

### Erstes Haushaltsjahr des Europäischen Patentamts

(1) Das erste Haushaltsjahr des Europäischen Patentamts beginnt mit der Eröffnung des Europäischen Patentamts und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Wird das Europäische Patentamt in der zweiten Jahreshälfte eröffnet, so endet das erste Haushaltsjahr am 31. Dezember des folgenden Jahres.

(2) Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans für das erste Haushaltsjahr zahlen die Vertragsstaaten unverzinsliche Vorschüsse; diese werden von den Finanzbeiträgen für die Durchführung dieses Haushaltsplans abgezogen.

(3) Bis zur Aufstellung des Statuts der Beamten und der für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts geltenden Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel 48 stellt der Verwaltungsrat und der Präsident des Europäischen Patentamts, jeder im Rahmen seiner Zuständigkeit, das erforderliche Personal ein und schließt zu diesem Zweck befristete Verträge.

Zu Artikel 222

Erstes Haushaltsjahr des Europäischen  
Patentamts

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Artikel 222 ist eine Übergangsvorschrift und entspricht  
Artikel 246 des EWG-Vertrags.

Artikel 223

Zusammentreten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Abkommens zusammen.

Zu Artikel 223

Zusammentreten des Verwaltungsrats

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Artikel 223 ist eine Übergangsvorschrift und entspricht Artikel 241 des EWG-Vertrags.

## Artikel 224

### Nationale Voranmeldung

(1) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß die Personen mit Sitz oder Wohnsitz in dem betreffenden Vertragsstaat eine europäische Patentanmeldung nur einreichen können, wenn sie zuvor eine nationale Patentanmeldung in dem betreffenden Vertragsstaat eingereicht haben.

(2) Wird von einem Vertragsstaat eine Vorschrift gemäß Absatz 1 erlassen, so teilt der Vertragsstaat diese Vorschrift dem Europäischen Patentamt mit.

(3) Hat ein Vertragsstaat eine Vorschrift gemäß Absatz 1 erlassen, so muß dem Europäischen Patentamt von Anmeldern mit Sitz oder Wohnsitz in diesem Vertragsstaat nachgewiesen werden, daß dieser Vorschrift genügt wurde.

(4) Die Prüfungsstelle fordert den Anmelder, der gemäß Absatz 3 zum Nachweis der nationalen Voranmeldung verpflichtet ist, auf, diesen Nachweis in der vorgeschriebenen Form innerhalb einer zu bestimmenden Frist, die frühestens vier Monate nach der Einreichung der europäischen Patentanmeldung endet, zu erbringen.

(5) Wird der Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, so weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück. Im übrigen findet Artikel 72 entsprechende Anwendung.

Zu Artikel 224

Nationale Voranmeldung

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Mit Artikel 224 wird der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, in das Abkommen über ein europäisches Patentrecht eine Ermächtigung für die Vertragsstaaten aufzunehmen, für Personen mit Sitz oder Wohnsitz in dem betreffenden Staat anzuordnen, daß diese eine europäische Patentanmeldung nur einreichen können, wenn sie zuvor eine nationale Patentanmeldung in dem betreffenden Vertragsstaat eingereicht haben.

Artikel 224 wurde als Übergangsvorschrift vorgeschlagen, da er nach dem mit dem Abkommen verfolgten Ziel nicht für die Dauer bestehen bleiben kann.

Die Absätze 2 bis 5 regeln das Verfahren, das von den Vertragsstaaten und vom Europäischen Patentamt anzuwenden ist, um die Befolgung einer nationalen Vorschrift gemäß Absatz 1 durch eine entsprechende Sanktion sicherzustellen.

In Absatz 2 ist zunächst vorgesehen, daß die Vertragsstaaten die Pflicht haben, das Europäische Patentamt von dem Bestehen einer derartigen Vorschrift von Amts wegen zu unterrichten.

In Absatz 3 ist zwingend vorgeschrieben, daß die nationale Voranmeldung dem Europäischen Patentamt nachzuweisen ist. Für die Frage, zu welchem Zeitpunkt dieser Nachweis zu erbringen ist, bieten sich zwei Lösungsmöglichkeiten. Man kann den Nachweis der nationalen Voranmeldung zur Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 63 machen. Diese Lösung hat den Nachteil, daß die Bearbeitung



der europäischen Patentanmeldung erst erfolgen kann, wenn der Nachweis erbracht worden ist (vgl. Artikel 71 Absatz 1). Die zweite Möglichkeit besteht darin, von der Vorlage des Nachweises nicht schon die Wirksamkeit der Patentanmeldung, sondern erst der Erteilung der vorläufigen europäischen Patente abhängig zu machen.

Absatz 4 sieht vor, daß das Europäische Patentamt die Vorlage des Nachweises der nationalen Voranmeldung innerhalb einer zu bestimmenden Frist im Sinne des Artikels 156 zu verlangen hat. Absatz 4 sieht darüber hinaus vor, daß diese Frist so gesetzt werden muß, daß sie nicht vor Ablauf von vier Monaten nach der Einreichung der europäischen Patentanmeldung endet. Durch diese Bestimmung soll erreicht werden, daß der Nachweis der nationalen Voranmeldung innerhalb der gleichen Frist zu erbringen ist wie die Prioritätsbescheinigung gemäß Artikel 67 b Absatz 2. In aller Regel wird die Priorität der nationalen Voranmeldung in Anspruch genommen werden, so daß die Prioritätsbescheinigung gleichzeitig als Nachweis für die nationale Voranmeldung dienen kann. Absatz 4 spricht ferner noch davon, daß der Nachweis der nationalen Voranmeldung in "der vorgeschriebenen Form" zu erbringen ist. Es dürfte sich empfehlen, die Vorschriften über die Form des Nachweises in die Ausführungsordnung aufzunehmen. In den meisten Fällen wird der Nachweis der nationalen Voranmeldung durch die Prioritätsbescheinigung nach Artikel 67 b erbracht werden können. Für Fälle, in denen die Priorität der nationalen Voranmeldung in Anspruch genommen wird, ist in der Ausführungsordnung eine besondere, von der zuständigen Behörde des betreffenden Vertragsstaats auszustellende Bescheinigung vorzusehen.

Absatz 5 spricht als Sanktion aus, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird, wenn der Nachweis nicht rechtzeitig erbracht ist. Durch die in diesem Absatz vorgesehene entsprechende Anwendung des Artikels 72 soll ermöglicht werden, daß ein Mangel in der Form des Nachweises der nationalen Voranmeldung noch nach Maßgabe von Artikel 72 Absatz 1 beseitigt werden kann und dem Patentanmelder ein solcher Mangel gemäß Artikel 72 Absatz 4 mitzuteilen ist, bevor aus diesem Grund eine Zurückweisung der Patentanmeldung erfolgt.



Kurt Haertel

Bonn, den 12. Dezember 1961

VERTRAULICH !

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 241 bis 270

[ Artikel 241 bis 245 ]



Dritter Teil  
Übergangsbestimmungen  
2. Abschnitt

Gemeinsame Patentanmeldung (dépôt commun)  
in der Aufbauzeit

V o r b e m e r k u n g

zu

Artikel 241 bis 245

Der Arbeitsentwurf geht davon aus, daß während einer Aufbauzeit das Europäische Patentamt europäische Patentanmeldungen nicht für alle, sondern nur für bestimmte Gebiete der Technik entgegennehmen kann (vgl. Artikel 221).

Der Koordinierungsausschuß hat auf seiner dritten Sitzung vom 10. bis 14.10.1960 beschlossen, daß die Arbeitsgruppe prüfen soll, ob für die Aufbauzeit, während der das Europäische Patentamt noch nicht voll arbeiten kann, für diejenigen technischen Gebiete, für die europäische Patentanmeldungen noch nicht entgegengenommen werden können, die Möglichkeit einer gemeinsamen Hinterlegung (dépôt commun) von nationalen Patentanmeldungen für die Vertragsstaaten geschaffen werden kann.

Mit den Artikeln 241 bis 245 wird ein solches System einer gemeinsamen Patentanmeldung für die Aufbauzeit vorgelegt. Der Arbeitsentwurf lehnt sich dabei weitgehend an den Entwurf an, den Experten der Europäischen Patentämter ohne Vorprüfung auf einer Sitzung im Juni 1959 in Paris erarbeitet haben. Auch sind Gedanken des sogenannten Wiener Plans berücksichtigt, der zuletzt auf der Sitzung des Sachverständigenausschusses für Patentfragen des Europarats im November 1961 behandelt worden und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in seiner letzten Fassung zur Vorbereitung der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe zugeleitet worden ist.

Die Möglichkeit, in Fällen, in denen eine europäische Patentanmeldung nicht weiter verfolgt wird, mit der Priorität der europäischen Patentanmeldung auf nationale Patentanmeldungen in den Vertragsstaaten überzugehen, ist in den Artikeln 171 und 172 des Arbeitsentwurfs vorgesehen. Diese für die Dauer gedachte Wirkung der europäischen Patentanmeldung als dépôt commun muß von dem hier behandelten dépôt commun für die Aufbauzeit, das nicht auf eine europäische Patentanmeldung zurückgeht, unterschieden werden.

Dritter Teil  
Übergangsbestimmungen

2. Abschnitt  
Gemeinsame Patentanmeldung (depôt commun)  
in der Aufbauzeit

Artikel 241  
Gemeinsame Patentanmeldung beim Europäischen  
Patentamt

(1) Werden für ein bestimmtes Gebiet der Technik europäische Patentanmeldungen gemäß den Vorschriften des Artikels 221 noch nicht entgegengenommen, so können für dieses Gebiet der Technik gemeinsame Patentanmeldungen eingereicht werden.

(2) Unter einer gemeinsamen Patentanmeldung im Sinne dieses Abkommens wird eine Patentanmeldung verstanden, die den Antrag auf Erteilung nationaler Patente in allen Vertragsstaaten enthält. Die gemeinsame Patentanmeldung ist beim Europäischen Patentamt oder bei einer der gemäß Artikel 61 Abs.1 Nr.2 zuständigen nationalen Behörde einzureichen.

(3) Die gemeinsame Patentanmeldung hat die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung in den Vertragsstaaten.

Zu Artikel 241

Gemeinsame Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt

1.) Materialien:

- a) Bericht des Koordinierungsausschusses vom 10.11.1960  
- II,1 -
- b) Niederschrift über die Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. - 14.10.1960 (Abschnitt "dépôt commun")
- c) Bericht über die Sitzung der Staatssekretäre am 19.12.1960 - II,1) Abs. 2 -
- d) Projet de Convention sur le dépôt international des demandes de brevet d'invention (Fassung vom 11.9.1959), Artikel 2.

2.) Bemerkungen:

Artikel 241 geht davon aus, daß gemeinsame Patentanmeldungen nur für diejenigen Gebiete der Technik möglich sind, für die in der Aufbauzeit europäische Patentanmeldungen zunächst noch nicht entgegengenommen werden können. Die Möglichkeit, gemeinsame Patentanmeldungen einzureichen, wird also mit dem fortschreitenden Aufbau des Europäischen Patentamts immer mehr eingeengt werden.

Da eine gemeinsame Patentanmeldung nur einen Ersatz für die noch fehlende Möglichkeit darstellt, europäische Patentanmeldungen einzureichen, erscheint es folgerichtig, gemeinsame Patentanmeldungen nur dann zuzulassen, wenn mit ihnen Schutz in allen Vertragsstaaten erstrebt wird. Absatz 2 stellt den Unterschied klar, der zwischen einer europäischen Patentanmeldung und einer gemeinsamen Patentanmeldung besteht: Die europäische Patentanmeldung ist gemäß Artikel 63 Abs. 1 Buchstabe a) des Arbeitsentwurfs auf Erteilung eines europäischen Patents gerichtet. Die gemeinsame Patentanmeldung bezweckt die Erteilung nationaler Patente in allen Vertragsstaaten.

Absatz 3, der Artikel 67 c des Arbeitsentwurfs entspricht, hat den Zweck, festzulegen, daß die gemeinsame Patentanmeldung für Nachanmeldungen in den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft, die nicht Vertragsstaaten sind, als prioritätsbegründende Hinterlegung anerkannt wird (vgl. Artikel 4 A Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft).



## Artikel 242

### Umwandlung von Patentanmeldungen

(1) Wird eine europäische Patentanmeldung für ein Gebiet der Technik eingereicht, für das europäische Patentanmeldungen gemäß Artikel 221 noch nicht entgegengenommen werden, so teilt die Prüfungsstelle dem Anmelder mit, daß seine Anmeldung als gemeinsame Patentanmeldung weiterbehandelt wird, wenn er innerhalb einer zu bestimmenden Frist zustimmt. Stimmt der Anmelder innerhalb der Frist nicht zu, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(2) Wird eine gemeinsame Patentanmeldung für ein Gebiet der Technik eingereicht, für das europäische Patentanmeldungen gemäß Artikel 221 entgegengenommen werden, so teilt die Prüfungsstelle dem Anmelder mit, daß seine Anmeldung als europäische Patentanmeldung weiterbehandelt wird, wenn er innerhalb einer zu bestimmenden Frist zustimmt. Stimmt der Anmelder innerhalb der Frist nicht zu, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(3) Wird eine europäische Patentanmeldung für mehrere Gebiete der Technik eingereicht und werden für einen Teil dieser Gebiete der Technik europäische Patentanmeldungen gemäß Artikel 221 noch nicht entgegengenommen, so finden die Bestimmungen des Absatzes 1 entsprechende Anwendung. Der Patentanmelder kann jedoch innerhalb der Frist die Anmeldung in eine den Vorschriften des Artikels 221 entsprechende europäische Patentanmeldung und eine gemeinsame Patentanmeldung teilen. Artikel 68 findet entsprechende Anwendung.

(4) Wird eine gemeinsame Patentanmeldung für mehrere Gebiete der Technik eingereicht und werden für eines dieser Gebiete der Technik europäische Patentanmeldungen gemäß Artikel 221 entgegengenommen, so teilt die Prüfungsstelle dem Anmelder mit, daß seine Anmeldung für dieses Gebiet der Technik als europäische Patentanmeldung weiterbehandelt wird, wenn er innerhalb einer zu bestimmenden Frist die Anmeldung in eine den Vorschriften des Artikels 221 entsprechende europäische Patentanmeldung und eine gemeinsame Patentanmeldung teilt. Artikel 68 findet entsprechende Anwendung. Teilt der Anmelder innerhalb der Frist die gemeinsame Patentanmeldung nicht, so wird die gemeinsame Patentanmeldung als eine solche ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 241 Abs.1 weiterbehandelt.

Zu Artikel 242

Umwandlung von Patentanmeldungen

1.) Materialien:

Schweizerisches Patentgesetz, Art. 87 Abs. 4.

2.) Bemerkungen:

Aus der Regelung in Artikel 241 ergibt sich, daß für einen Teil des Gesamtgebiets der Technik nur europäische Patentanmeldungen und für die übrigen technischen Gebiete nur gemeinsame Patentanmeldungen zulässig sind. Artikel 242 will die Fälle regeln, in denen europäische Patentanmeldungen für ein Gebiet eingereicht werden, für das nur gemeinsame Patentanmeldungen zulässig sind und umgekehrt. Eine solche Regelung erscheint erforderlich, da für die Anmelder in Einzelfällen die Feststellung schwierig sein wird, ob eine Erfindung in Klassen fällt, für die europäische Patentanmeldungen bereits zulässig sind oder nicht.

Absatz 1 sieht eine Umdeutung unzulässiger europäischer Patentanmeldungen in gemeinsame Patentanmeldungen vor, wenn der Anmelder zustimmt.

Eine entsprechende Regelung sieht Absatz 2 für den Fall vor, daß eine gemeinsame Patentanmeldung für ein Gebiet der Technik eingereicht wird, für das nur europäische Patentanmeldungen zulässig sind.

Absatz 3 behandelt den Fall, daß eine europäische Patentanmeldung mehrere technische Gebiete berührt und für einen Teil dieser Gebiete europäische Patentanmeldungen noch nicht zulässig sind. Auch hier soll grundsätzlich die gesamte Anmeldung als gemeinsame Patentanmeldung weiterbehandelt werden. Der Anmelder kann sich allerdings die Möglichkeit, ein europäisches Patent zu erlangen, teilweise erhalten, indem er die Anmeldung teilt und dabei in die europäische Patentanmeldung nur Elemente aufnimmt, für die europäische Patentanmeldungen möglich sind.

Absatz 4 regelt den Fall, daß eine gemeinsame Patentanmeldung mehrere technische Gebiete berührt und für mindestens eines dieser Gebiete bereits europäische Patentanmeldungen entgegengenommen werden. Auch hier hat der Anmelder die Möglichkeit, seine Anmeldung in eine zulässige europäische Patentanmeldung und eine gemeinsame Patentanmeldung zu teilen. Teilt er nicht, so wird die gemeinsame Patentanmeldung im Ganzen als gemeinsame Patentanmeldung weiterbehandelt, obwohl sie für einen Teil der von der Anmeldung berührten technischen Gebiete an sich nicht statthaft wäre.

## Artikel 243

### Verfahren bei gemeinsamen Patentanmeldungen

Auf das Verfahren bei gemeinsamen Patentanmeldungen vor dem Europäischen Patentamt finden neben den Bestimmungen dieses Abschnitts die Bestimmungen der Artikel 61 bis 67 b, des Artikels 71 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe d), soweit in der Bestimmung des Buchstaben d) auf Artikel 64 Abs. 2 Bezug genommen wird, des Artikels 71 Abs. 2 Buchstabe e), der Artikel 72, 73, 91 bis 100, 151 bis 170 und die sich auf die vorgenannten Artikel beziehenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen entsprechende Anwendung.

Zu Artikel 243

Verfahren bei gemeinsamen Patentanmeldungen

1.) Materialien:

Projet de Convention sur le dépôt international des demandes de brevet d'invention (Fassung vom 11. September 1959), insbesondere Artikel 1 Abs. 2, Artikel 3-6.

2.) Bemerkungen:

Es erscheint nicht zweckmäßig, für das Verfahren über gemeinsame Patentanmeldungen vor dem Europäischen Patentamt neue Vorschriften zu entwickeln, da dieses Verfahren nur während der Aufbauzeit angewendet werden soll. Der Arbeitsentwurf schlägt vor, die Bestimmungen über das Verfahren für europäische Patentanmeldungen auch bei gemeinsamen Patentanmeldungen Anwendung finden zu lassen, soweit sie hierfür geeignet erscheinen. Artikel 243 des Arbeitsentwurfs geht dabei davon aus, daß das Verfahren über gemeinsame Patentanmeldungen bis zum Eingang des Neuheitsberichts des Internationalen Patentinstituts und der sich gemäß Artikel 244 Abs. 3 daran anschließenden Frist von drei Monaten vor dem Europäischen Patentamt stattfindet. Nach Artikel 245 Abs. 1 beginnt das Verfahren vor den zuständigen nationalen Behörden erst nach Ablauf einer Frist von vier Monaten nach Eingang des Neuheitsberichts. Es erscheint daher zweckmäßig, das bis zu diesem Zeitpunkt ablaufende Verfahren - insbesondere die Prüfung der Anmeldung auf das Vorliegen der Formerfordernisse - dem in den Artikeln 61 ff. des Entwurfs vorgesehenen Verfahren soweit wie möglich anzugleichen.

Artikel 243 folgt den Grundgedanken des Projet de convention sur le dépôt international, das ebenfalls vorsieht, daß die Anmeldung nur von einer Behörde auf Formalien geprüft wird (Artikel 5 Abs. 2 und 3 des Projet) und daß die Patentämter der übrigen Staaten an das Ergebnis dieser Prüfung gebunden sind

(Artikel 5 Abs. 3 des Projet): Den Bestimmungen des erwähnten Projet folgend soll die gemeinsame Patentanmeldung nur beim Europäischen Patentamt auf Formalien geprüft werden. Dies soll auf folgende Weise geschehen: Einmal wird gemäß Artikel 71 Abs. 1 festgestellt, ob die Anmeldung den in Artikel 63 festgelegten Mindestanforderungen genügt, ob also überhaupt eine ordnungsgemäße gemeinsame Patentanmeldung vorliegt. Zum anderen soll die in Artikel 71 Abs. 2 vorgesehene Prüfung auf die Prüfung reiner Formalien beschränkt werden, d.h. darauf,

- a) ob die Anmeldung den Anforderungen der Ausführungsordnung genügt (Artikel 72 Abs. 1 Buchstabe e),
- b) ob die Anmeldung Patentansprüche enthält (Artikel 71 Abs. 2 Buchstabe d, soweit dort auf Artikel 64 Abs. 2 Bezug genommen wird).

Gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts, durch die die Anmeldung aus formellen Gründen zurückgewiesen wird, sollen dem Anmelder Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Die Bestimmungen über die Beschwerde und Rechtsbeschwerde werden daher ausdrücklich für anwendbar erklärt.

Aus dem oben erwähnten Projet (Artikel 6) ist auch der Gedanke entnommen worden, daß für die gemeinsame Patentanmeldung vor Einleitung des nationalen Verfahrens ein Neuheitsbericht des Internationalen Patentinstituts vorliegen muß.

## Artikel 244

### Mitteilungen an die nationalen Behörden

(1) Das Europäische Patentamt übersendet den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten

- a) nach Einholung des Neuheitsberichts gemäß Artikel 73 Abs. 2 ein Exemplar der gemeinsamen Patentanmeldung und einer etwaigen Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung
- b) nach Eingang des Neuheitsberichts ein Exemplar dieses Berichts.

23  
1. [2] Das Europäische Patentamt übersendet ferner dem Patentanmelder ein Exemplar des Neuheitsberichts.]

(3) Der Anmelder kann bis zum Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Übersendung des Neuheitsberichts die gemeinsame Patentanmeldung durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt zurücknehmen. Die Zurücknahme der Anmeldung wird vom Europäischen Patentamt unverzüglich den zuständigen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten mitgeteilt, sofern diesen bereits gemäß Absatz 1 Buchstabe a) ein Exemplar der gemeinsamen Patentanmeldung übersandt worden ist.

Zu Artikel 244

Mitteilung an die nationalen Behörden

1.) Materialien:

Projet de Convention sur le dépôt international des demandes de brevet d'invention (Fassung vom 11. September 1959), Artikel 7.

2.) Bemerkungen:

Solange die Prüfung der gemeinsamen Patentanmeldung auf das Vorliegen der Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt noch nicht abgeschlossen ist, erscheint es nicht zweckmäßig, bereits die zuständigen nationalen Behörden einzuschalten. Deshalb sieht Absatz 1, der Artikel 7 Buchstaben b) und c) des obengenannten Projet. entspricht, vor, den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten ein Exemplar der gemeinsamen Patentanmeldung erst nach Anforderung des Neuheitsberichts zuzuleiten. Sobald der Neuheitsbericht eingeht, soll auch dieser in einem Exemplar den nationalen Behörden übersandt werden. Es wird zu prüfen sein, ob es nicht zweckmäßiger ist, den nationalen Patentämtern in jedem Falle spätestens innerhalb einer Frist von sechs bis acht Monaten nach Einreichung der Anmeldung ein Exemplar der Unterlagen zu übersenden, ohne Rücksicht darauf, ob die Prüfung auf Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt bereits abgeschlossen ist. Dadurch würden die nationalen Patentämter früher davon unterrichtet werden, daß sie möglicherweise noch mit "älteren Rechten" zu rechnen haben.

Absatz 2 wurde in Klammern gesetzt, da er systematisch nicht in diesen Artikel ("Mitteilungen an die nationalen Behörden") hineingehört. Es wird der Schlußredaktion überlassen bleiben können, diesen Absatz an einer systematisch besser geeigneten Stelle einzufügen.



Absatz 3 eröffnet dem Anmelder die Möglichkeit, die gemeinsame Patentanmeldung bis zum Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Übersendung des Neuheitsberichts jederzeit gegenüber dem Europäischen Patentamt zurückzunehmen. Die Rücknahme kann also sowohl vor als auch nach Eingang des Neuheitsberichts erklärt werden. Die Frist von drei Monaten nach Übersendung des Neuheitsberichts hat den Zweck, dem Anmelder nach Kenntnis des Ergebnisses der Neuheitsrecherche eine erneute Prüfung zu ermöglichen, ob es sich lohnt, die Anmeldung aufrechtzuerhalten. Entscheidet er sich für die Rücknahme der Anmeldung, so kann er dies in diesem Zeitpunkt noch in der vereinfachten Form einer Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt tun, da in diesem Zeitpunkt die nationalen Verfahren noch nicht eingeleitet sind. Geht eine Rücknahmeerklärung beim Europäischen Patentamt ein, so wird sie den zuständigen nationalen Behörden mitgeteilt, soweit diese bereits in das Verfahren eingeschaltet waren.

## Artikel 245

### Einleitung des nationalen Verfahrens

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz jedes Vertragsstaats leitet nach Ablauf einer Frist von vier Monaten nach Eingang des Neuheitsberichts das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents ein.

(2) Die Vertragsstaaten können die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents davon abhängig machen, daß eine beglaubigte Übersetzung der gemeinsamen Patentanmeldung in eine bei der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zugelassenen Amtssprache eingereicht wird, falls das dieser Behörde gemäß Artikel 244 Abs. 1 Buchstabe a) übersandte Exemplar der gemeinsamen Patentanmeldung nicht in einer dieser Amtssprachen abgefaßt ist. In diesem Fall hat die nationale Zentralbehörde den Anmelder aufzufordern, innerhalb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen und nicht vor Ablauf der in Absatz 1 festgesetzten Frist enden darf, die Übersetzung einzureichen.

(3) Das gemäß Artikel 244 Abs. 1 Buchstabe a) übersandte Exemplar der gemeinsamen Patentanmeldung oder im Falle des vorstehenden Absatzes 2 die beglaubigte Übersetzung der gemeinsamen Patentanmeldung gilt als formgerechte nationale Patentanmeldung.

(4) Für die Einleitung des nationalen Verfahrens darf weder eine Gebühr erhoben noch die Bestellung eines Vertreters oder die Angabe einer Zustellungsanschrift in dem betreffenden Vertragsstaat gefordert werden.

## Zu Artikel 245

### Einleitung des nationalen Verfahrens

#### 1.) Materialien:

- a) Projet de Convention sur le dépôt international des demandes de brevet d'invention vom 11.9.1959, Artikel 5 Abs.3, Art.8 Abs.1, Art.9 Buchst. b) und c).
- b) Sogenannter Wiener Plan, Artikel 3 Abs.2 und Abs.5

#### 2.) Bemerkungen:

Artikel 245 behandelt die Einleitung des nationalen Verfahrens und die Anforderungen, die das nationale Patentamt bei Einleitung des nationalen Verfahrens an den Anmelder stellen kann.

Da der Anmelder nach Artikel 244 Abs.4 noch drei Monate nach Übersendung des Neuheitsberichts an ihn die Anmeldung zurücknehmen kann und das nationale Patentamt nicht weiß, wann diese Frist dem Anmelder gegenüber zu laufen beginnt und endet, ist in Abs.1 vorgesehen, daß die nationalen Behörden das Verfahren erst vier Monate nach Eingang des Neuheitsberichts einleiten.

Grundsätzlich müssen die nationalen Behörden die gemeinsame Patentanmeldung so übernehmen, wie sie ist; sie dürfen nicht die Nachreichung sämtlicher Unterlagen fordern, die sonst bei einer nationalen Patentanmeldung verlangt werden. Auch darf die gemeinsame Patentanmeldung nicht mehr auf das Vorliegen der Formerfordernisse geprüft werden, da diese Prüfung bereits vom Europäischen Patentamt vorgenommen worden ist. Deshalb sieht Artikel 245 Abs.3 vor, daß die gemeinsame Patentanmeldung als formgerechte nationale Patentanmeldung gilt.

Gewisse zusätzliche Anforderungen dürfen die nationalen Behörden aber stellen. Gemäß Absatz 2 dürfen sie die Einleitung des nationalen Verfahrens von der Einreichung einer beglaubigten Übersetzung der gemeinsamen

Patentanmeldung abhängig machen, wenn diese Anmeldung nicht in der Amtssprache der nationalen Behörde abgefaßt ist. Diese Bestimmung ist Artikel 9 Buchst. b) des oben erwähnten *Projet de Convention sur le dépôt international* nachgebildet. Ein entsprechender Gedanke findet sich auch in Artikel 3 Abs.2 des Wiener Plans.

Eine nationale Gebühr für die Einleitung des nationalen Verfahrens als Ersatz für die dem nationalen Patentamt entgangene Anmeldegebühr läßt der Arbeitsentwurf im Hinblick auf die für die gemeinsame Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt entrichtete Anmeldegebühr nicht zu. Der Arbeitsentwurf entspricht auch insoweit dem erwähnten *Projet de Convention sur le dépôt international*. Selbstverständlich können die im weiteren Verlauf des Verfahrens nach nationalem Recht zu fordernden Gebühren erhoben werden. Auch sieht der Arbeitsentwurf vor, daß für die Einleitung des nationalen Verfahrens die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten nicht verlangt werden kann. Wohl aber kann die nationale Behörde nach Einleitung des nationalen Verfahrens einen Inlandsvertreter oder einen Zustellungsbevollmächtigten fordern. Diese Vorschrift soll verhindern, daß die Einleitung des nationalen Verfahrens durch die Forderung auf Bestellung eines Vertreters verzögert wird.

Kurt Haertel

Bonn, den 3. Januar 1962

VERTRAULICH

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Artikel 261 bis 270

[Artikel 261]

(Skizze für eine Regelung der während  
einer Übergangszeit erlaubten Ko-  
existenz von Schutzrechten)



## Dritter Teil

### Übergangsbestimmungen

#### 3. Abschnitt

#### Koexistenz von Schutzrechten

#### V o r b e m e r k u n g

##### I. Der Auftrag an die Arbeitsgruppe.

1. Der Koordinierungsausschuß hat in seinem Bericht vom 10. November 1960 unter II. 9. folgendes ausgeführt:

" Der Koordinierungsausschuß ist der Ansicht, daß es grundsätzlich verboten werden müsse, ein und demselben Patentanmelder für ein und dieselbe Erfindung ein europäisches Patent und gleichzeitig ein oder mehrere einzelstaatliche Patente zu erteilen.

Sollte an diesem grundsätzlichen Verbot festgehalten werden, so ist es immerhin unwahrscheinlich, daß es bereits unmittelbar nach dessen Inkrafttreten angewendet werden kann. Die Arbeitsgruppe müßte daher nach Mitteln und Wegen suchen, wie dieses Nebeneinanderbestehen geregelt und nach welchen Maßnahmen es beendet werden kann. "

2. Nach dem Auftrag des Koordinierungsausschusses hat die Arbeitsgruppe also davon auszugehen, daß das Abkommen über ein europäisches Patentrecht grundsätzlich

das Verbot der Koexistenz eines europäischen Patents neben nationalen Patenten für ein und dieselbe Erfindung vorsehen muß. Genauer gesagt hat der Koordinierungsausschuß die Aufnahme eines Verbots der Erteilung koexistenter Patente verlangt. Der Koordinierungsausschuß hat nicht gefordert, ein Verbot von koexistenten Anmeldungen für ein und dieselbe Erfindung vorzusehen, d.h. er hat kein Verbot doppelter Anmeldungen verlangt. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob ein Verbot der Erteilung koexistenter Patente ohne ein gleichzeitiges Verbot koexistenter Anmeldungen den gewünschten Erfolg hat. Hierzu wird auf die Vorbemerkung zu Artikel 67 bis 67 c verwiesen, die in den Bemerkungen zu Artikel 61 bis 90 (Artikel 67 bis 67 c) vom 2. August 1961 enthalten ist.

Dem ersten Teil des Auftrags des Koordinierungsausschusses sollte durch den von Ihrem Vorsitzenden vorgeschlagenen Artikel 10 des Entwurfs (Verbot des Doppelschutzes) nachgekommen werden. Artikel 10 ist indes von der Arbeitsgruppe noch nicht angenommen worden. Die Arbeitsgruppe hat sich vielmehr vorbehalten, die durch Artikel 10 aufgeworfenen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Untersuchung der sogenannten Koexistenz abschließend zu erörtern.

3. Welche Überlegungen haben den Koordinierungsausschuß dazu geführt, für eine Übergangszeit eine Ausnahme von dem Verbot des Doppelschutzes in Erwägung zu ziehen?

Aus der Niederschrift über die Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 in Brüssel (vgl. die Ausführungen zu Frage 14) läßt sich nur entnehmen,



daß eine solche Übergangslösung "aus praktischen Erwägungen" für notwendig gehalten worden ist. Welches könnten diese praktischen Erwägungen sein ? Durch das Abkommen über ein europäisches Patentrecht wird, wenn es einmal in Kraft getreten ist, ein neues Patentrecht geschaffen, das im wesentlichen von neuen, nämlich europäischen Instanzen gehandhabt wird. Wie bei jedem neuen Recht lassen sich seine Auswirkungen auf den Einzelfall erst nach einer langen Zeit der praktischen Anwendung mit Sicherheit feststellen. Es ist daher offensichtlich, daß die Industrie der Vertragsstaaten zunächst zögern wird, sich wertvolle Erfindungen nur durch das noch unbekannte europäische Patent schützen zu lassen. Der verständliche Wunsch der Industrie nach Sicherheit des Schutzes wird für die Übergangszeit dahingehen, Risiken dadurch auszuschalten, daß wertvolle Erfindungen zusätzlich durch die in ihrer Auswirkung bekannten nationalen Patente abgesichert werden. Selbst wenn man dieses Sicherheitsbedürfnis der Industrie für eine Übergangszeit anerkennt, muß andererseits Vorsorge dafür getroffen werden, daß die schädlichen Auswirkungen eines Doppelschutzes auf die Wettbewerber des Patentinhabers soweit als möglich ausgeschlossen werden. Ihr Vorsitzender hofft, mit dieser Interpretation die Überlegungen des Koordinierungsausschusses zutreffend wiedergegeben zu haben.

4. Der Auftrag an die Arbeitsgruppe besteht demnach darin, eine Lösung zu finden, die trotz des grundsätzlichen Verbots der Erteilung koexistenter Patente während einer Übergangszeit den Doppelschutz einer Erfindung sowohl durch ein europäisches Patent als auch durch nationale Patente zuläßt, wobei gleichzeitig jedoch alle schädlichen Auswirkungen eines Doppelschutzes durch geeignete Maßnahmen soweit als möglich vermieden werden sollen.

## II. Möglichkeiten für die Ausführung des Auftrags an die Arbeitsgruppe.

Für die Ausführung des vorstehend erwähnten Auftrags an die Arbeitsgruppe bestehen nach Auffassung Ihres Vorsitzenden theoretisch drei Möglichkeiten:

1. In dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht wird die Vorschrift des Artikels 10 des Entwurfs für eine Übergangszeit suspendiert, ohne daß weitere Bestimmungen für die Übergangszeit vorgesehen werden, d.h. über jedes der koexistenten Patente kann von seinem Inhaber selbständig und ohne Beschränkungen verfügt werden.
2. Das Verbot des Artikels 10 des Entwurfs wird während einer Übergangszeit suspendiert mit der Maßgabe, daß die koexistenten Patente derart miteinander gekoppelt werden, daß Verfügungen (Abtretungen, Einräumung von Lizenzen, Erhebung von Klagen usw.) über die koexistenten Patente nur für alle Patente gemeinsam vorgenommen werden können, wenn die Verfügungen rechtswirksam sein sollen. Mit anderen Worten: Koexistente Patente können z.B. nur dadurch rechtswirksam abgetreten werden, wenn die Voraussetzungen für eine Abtretung für jedes einzelne Patent nach dem Recht, nach dem es lebt, d.h. nach nationalem Recht oder nach europäischem Recht, erfüllt werden. Erst wenn die Summe der Voraussetzungen erfüllt ist, sind die koexistenten Patente abgetreten.
3. Das Verbot des Artikels 10 des Entwurfs wird während einer Übergangszeit suspendiert mit der Maßgabe, daß die koexistenten Patente derart miteinander gekoppelt

werden, daß die Verfügung (Abtretung, Einräumung von Lizenzen, Erhebung von Klagen usw.) über das europäische Patent auch automatisch die Verfügung über die koexistenten nationalen Patente bedeutet, ohne daß - im Gegensatz zur Lösung zu 2. - die Voraussetzungen des nationalen Rechts erfüllt zu sein brauchen. Mit anderen Worten: Die nationalen koexistenten Patente folgen automatisch dem rechtlichen Schicksal des europäischen Patents.

### III. Kritische Betrachtung der unter II. genannten Möglichkeiten.

#### 1. Die Möglichkeit zu II.1.

Eine solche Lösung würde bedeuten, daß ein Erfinder, der für seine Erfindung sowohl ein europäisches Patent als auch sechs nationale Patente nimmt, über jedes dieser insgesamt sieben Patente nach Belieben verfügen könnte. Er könnte beispielsweise allein das deutsche Patent an eine deutsche Firma abtreten. Dann würde innerhalb Deutschlands die Erfindung durch zwei Patente geschützt sein, die zwei verschiedenen Inhabern gehören. Der Wettbewerber, der von dieser Erfindung Gebrauch macht oder zu machen scheint, würde sich also zwei Verletzungsklagen von zwei Patentinhabern ausgesetzt sehen. Wollte umgekehrt der Wettbewerber, weil er die Erfindung für nicht patentfähig hält, gegen die Erfindung vorgehen, so müßte er zwei verschiedene Nichtigkeitsklagen gegen zwei verschiedene Gegner durchführen, eine vor dem Europäischen Patentamt und eine zweite vor dem Deutschen Bundespatentgericht. Schon dieses Beispiel allein dürfte zeigen, daß die Möglichkeit zu II. 1. nicht annehmbar ist.

Sie würde zudem mit den Absichten des Koordinierungsausschusses nicht in Einklang stehen, der, wie sich aus der Niederschrift über die Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 in Brüssel (vgl. die Ausführungen zu Frage 14) ergibt, eine Koexistenz nur unter der Voraussetzung zulassen wollte, daß Vorsorge dafür getroffen wird, daß die schädlichen Auswirkungen eines Doppelschutzes auf die Wettbewerber des Patentinhabers ~~so weit~~ als möglich ausgeschlossen werden.

## 2. Die Möglichkeit zu II. 2.

Will man die schädlichen Auswirkungen eines Doppelschutzes auf die Wettbewerber des Patentinhabers ausschließen, so muß man zunächst verhindern, daß die koexistenten Patente in verschiedene Hände gelangen. Sind die koexistenten Patente nämlich erst einmal in verschiedene Hände gelangt, dann lassen sich die Rechte aus den Patenten jedenfalls in der Hand des Erwerbers nicht mehr beschneiden. Den gewünschten Erfolg kann man zunächst also dadurch erreichen, daß man die koexistenten Patente miteinander zu einer Einheit verkoppelt. Man erhält dann ein Bündel von Patenten, über das der Inhaber nur als Ganzes verfügen kann, das allerdings umgekehrt auch nur als Ganzes angegriffen werden kann.

Diese auf den ersten Blick sehr einfach erscheinende Lösung führt indes in der praktischen Anwendung zu erheblichen Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind verschieden, je nachdem, ob es sich um den Patentinhaber oder um einen Wettbewerber des Patentinhabers handelt.

- a) Die Schwierigkeiten des Patentinhabers sollen wiederum am Beispiel der Abtretung dargelegt werden. Wenn der Patentinhaber die koexistenten Patente - angenommen ein europäisches und sechs nationale Patente - abtreten will, so muß er also alle sieben Patente auf den Erwerber übertragen. Hierbei sind für jedes Patent die Vorschriften zu erfüllen, die für dieses Patent gelten, d.h. für das französische Patent die Vorschriften des französischen Rechts, für das europäische Patent die Vorschriften des europäischen Patents usw. Erst wenn die Vorschriften für das letzte, das siebente Patent erfüllt sind, ist das Bündel koexistenter Patente wirksam übertragen. Dasselbe gilt für die Einräumung von Lizenzen usw. Man wird nicht verkennen können, daß dies ein schwieriges und zeitraubendes Verfahren ist, wobei man allerdings sagen könnte, daß ein Patentinhaber, der sich koexistente Patente erteilen läßt, sich diese Schwierigkeiten selbst zuzuschreiben hat.
- b) Was die Schwierigkeiten des Wettbewerbers anlangt, so sei hierfür als Beispiel die Nichtigkeitsklage gewählt. Ein Wettbewerber, der sich durch die koexistenten Patente gehindert sieht, seine Erzeugnisse innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu vertreiben, ist genötigt, sieben verschiedene Nichtigkeitsklagen zu erheben. Erst wenn er alle sieben Nichtigkeitsverfahren gewonnen hat, ist er im Vertrieb seiner Erzeugnisse frei. Man wird gegen dieses Ergebnis einwenden, daß ein Patentinhaber, der mit der europäischen Nichtigkeitsklage unterliegt, in der Regel dann auch auf seine nationalen Patente verzichten wird. Das mag sein, indes ist umgekehrt auch vorstellbar und sicherlich nicht nur eine theoretische

Überlegung, daß derjenige, der eine wertvolle Erfindung durch sieben koexistente Patente hat schützen lassen - und nur wertvolle Erfindungen werden durch koexistente Patente geschützt werden - , alle Möglichkeiten ausschöpft, die ihm das Recht bietet, um seine Patente solange wie möglich zu halten.

Entsprechendes, wie für die Nichtigkeitsklage ausgeführt ist, gilt auch für die Erteilung von Zwangslizenzen.

Besonders schwierig wird aber die Situation für den Wettbewerber, wenn er eine Klage auf Abtretung der koexistenten Patente durchführen will oder wenn er die koexistenten Patente pfänden lassen will. In diesen Fällen gelangt er nur zu einem befriedigenden Ergebnis, wenn alle sieben Klagen zu seinen Gunsten entschieden werden oder wenn er gegenüber allen sieben Patenten einen Pfändungsbeschluß nach dem jeweils maßgebenden Recht erhält. Praktisch bedeutet das, daß das Bündel der koexistenten Patente unpfändbar und nahezu unangreifbar ist.

Diese Ergebnisse dürften zeigen, daß auch die Möglichkeit zu II.2. nicht zu brauchbaren Ergebnissen führt.

### 3. Die Möglichkeit zu II. 3.

Die Nachteile der Möglichkeit zu II. 2. liegen darin, daß sowohl der Patentinhaber als auch der Wettbewerber genötigt ist, für jedes Patent des Bündels gesondert die erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. Diesem Nachteil kann man dadurch begegnen, daß man zwar einerseits die koexistenten Patente in der Form des Bündels beläst, andererseits aber

die Verfügung über das Bündel dadurch erleichtert, daß man die Verfügung über ein Patent automatisch als Verfügung auch über die anderen koexistenten Patente gelten läßt. Als solches "Leit-Patent" bietet sich das europäische Patent als das weitreichendste Patent von selbst an. Dies ist die Möglichkeit zu II. 3.

Die Möglichkeit zu II. 3. ist, weil sie als die brauchbarste erscheint, in Artikel 261 näher skizziert, ohne daß der Artikel 261 den Anspruch auf eine abschließende Regelung erheben will.

Die Möglichkeit zu II. 3. geht also davon aus - um bei dem Beispiel der Abtretung zu bleiben -, daß der Inhaber koexistenter Patente nur das europäische Patent nach den Vorschriften des Abkommens über ein europäisches Patentrecht abzutreten braucht und daß mit der Abtretung des europäischen Patents automatisch die sechs nationalen Patente als abgetreten gelten, ohne daß die verschiedenen Vorschriften des nationalen Rechts über die Abtretung nationaler Patente erfüllt zu werden brauchen. So einfach diese Lösung auf den ersten Blick zu sein scheint - die Lektüre des Artikels 261 wird beweisen, daß diese Lösung auch nicht einfach ist -, so führt sie jedenfalls zu der Konsequenz, daß die koexistenten nationalen Patente gewissermaßen aus der nationalen Rechtsordnung herausgenommen werden. Die Lösung zu II. 3. bedeutet also einen tiefgreifenden Einbruch in das nationale Recht der Vertragsstaaten.

Wegen der Einzelheiten zu dieser Möglichkeit wird auf die Bemerkungen zu Artikel 261 verwiesen.





## Dritter Teil

### Übergangsbestimmungen

#### 3. Abschnitt

#### Koexistenz von Schutzrechten

#### Artikel 261

(1) Für die Dauer einer Übergangszeit, deren Ende vom [Verwaltungsrat] bestimmt wird, dürfen in Abweichung von Artikel 10 einem Erfinder für ein und dieselbe Erfindung ein europäisches Patent und nationale Schutzrechte nebeneinander erteilt werden.

(2) Nationale Schutzrechte im Sinne des Absatzes 1 sind die nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten erteilten Patente und Gebrauchsmuster.

(3) Im Sinne des Absatzes 1 gelten ein europäisches Patent und nationale Schutzrechte als für ein und dieselbe Erfindung nebeneinander erteilt,

- a) wenn für das europäische Patent ein Prioritätsrecht gemäß Artikel 67 Abs. 1 aus Anmeldungen zu nationalen Schutzrechten im Sinne des Absatzes 2 in Anspruch genommen wird, oder
- b) wenn für das europäische Patent und nationale Schutzrechte im Sinne des Absatzes 2 ein Prioritätsrecht gemäß Artikel 67 Abs. 1 aus derselben ersten Anmeldung in Anspruch genommen wird.

(4) Wer aus derselben Anmeldung ein Prioritätsrecht für eine europäische Patentanmeldung und Anmeldungen zu nationalen Schutzrechten in Anspruch nimmt, hat innerhalb der Frist des Artikels 67 b Abs. 1 dem Europäischen Patentamt das Aktenzeichen der Anmeldungen zu nationalen Schutzrechten anzugeben, für die er dieselbe Priorität in Anspruch genommen hat. Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht fristgemäß nach, so ist der Prioritätsanspruch für die Anmeldung verwirkt. [Das Europäische Patentamt teilt den nationalen Patentämtern, bei denen Anmeldungen zu nationalen Schutzrechten erfolgt sind, das Aktenzeichen der europäischen Patentanmeldung mit.]

(5) Das europäische Patent und die nationalen Schutzrechte, die gemäß Absatz 3 als nebeneinander bestehend gelten, können nur gemeinsam abgetreten werden. Wird entgegen der Bestimmung in Satz 1 das europäische Patent ohne die nationalen Schutzrechte abgetreten, so gelten mit der Übertragung des europäischen Patents die daneben bestehenden nationalen Schutzrechte als mitübertragen. Werden entgegen der Bestimmung in Satz 1 nationale Schutzrechte ohne das europäische Patent übertragen, so ist die Übertragung unwirksam.

(6) Die Bestimmung des Absatzes 5 gilt entsprechend für die Erteilung vertraglicher Lizenzen an nebeneinander bestehenden Schutzrechten sowie für solche Rechte betreffende Verpfändungen, Pfändungen und letztwillige Verfügungen.

(7) Die Erklärung der Lizenzbereitschaft an einem europäischen Patent, das im Sinne des Absatzes 3 neben nationalen Schutzrechten besteht, ist unwirksam. Dasselbe gilt für die Erklärung der Lizenzbereitschaft an nationalen Schutzrechten.

(8) Ist an einem europäischen Patent eine Zwangslizenz erteilt, so kann der Inhaber eines nationalen Schutzrechts, das im Sinne des Absatzes 3 neben dem europäischen Patent besteht, die Rechte aus dem nationalen Schutzrecht dem Inhaber der Zwangslizenz gegenüber solange und in dem Umfang nicht geltend machen, als die Zwangslizenz besteht.

(9) Klagen auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Abtretung von europäischen Patenten und nationalen Schutzrechten, die gemäß Absatz 3 als nebeneinander bestehend gelten, sind nur zulässig, wenn sie für alle nebeneinander bestehenden Schutzrechte gemeinsam erhoben werden. Für die Klage sind die Gerichte örtlich und sachlich zuständig, die für die Klage auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Abtretung des europäischen Patents zuständig sind. Ergeht im Verfahren über eine Klage auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Abtretung, die

ungeachtet der Bestimmung in Satz 1 nur für das europäische Patent erhoben worden ist, ein Urteil, so erstreckt sich die Wirkung dieses Urteils auch auf die gemäß Absatz 3 neben dem europäischen Patent bestehenden nationalen Schutzrechte. Ergeht im Verfahren über eine Klage auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Abtretung, die ungeachtet der Bestimmung in Satz 1 nur für ein oder mehrere nationale Schutzrechte erhoben worden ist, ein Urteil, so hat dieses Urteil keine Wirkung.

(10) Die Bestimmungen des Absatzes 9 gelten entsprechend für Klagen über vertragliche Lizenzen an nebeneinander bestehenden Schutzrechten sowie für Klagen, die Verpfändungen solcher Schutzrechte betreffen.

(11) Wer eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents, das im Sinne des Absatzes 3 neben einem nationalen Schutzrecht besteht, oder wegen Verletzung eines nationalen Schutzrechts, das im Sinne des Absatzes 3 neben einem europäischen Patent besteht, erhoben hat, kann, sofern er nicht die Klage zurückgenommen hat, gegen den Beklagten oder dessen Rechtsnachfolger wegen derselben oder einer gleichartigen Verletzungshandlung nicht auf Grund des daneben bestehenden Schutzrechts eine weitere Klage erheben.

(12) (Strafverfahren - ne bis in idem) .

*Stichtlich, wenn Abs. 4 nicht anzuwenden  
sind. Notwendig?*

Zu Artikel 261

1.) Materialien:

--

2.) Bemerkungen:

Absatz 1 enthält den Grundsatz der Suspendierung des Artikels 10 für die Dauer einer Übergangszeit.

Absatz 2 gibt eine Definition des Begriffs "nationale Schutzrechte". Diese Definition ist notwendig, weil in zwei Vertragsstaaten, nämlich Deutschland und Italien, Erfindungen außer durch Patente auch durch Gebrauchsmuster geschützt werden können, was zur Folge hat, daß beispielsweise auch ein deutsches Gebrauchsmuster mit einem europäischen Patent koexistieren kann.

Absatz 3 bestimmt, wann im Sinne des Abkommens über ein europäisches Patentrecht Schutzrechte miteinander koexistieren. Man könnte meinen, die Bestimmung des Absatzes 3 wäre überflüssig. Man darf aber nicht verkennen, daß es im Einzelfall sehr schwierig sein kann, festzustellen, wann ein und dieselbe Erfindung desselben Erfinders durch mehrere Schutzrechte geschützt wird. Würde man hierüber in dem Abkommen nichts sagen, so müßte in jedem Einzelfall eine sogenannte Identitätsprüfung angestellt werden. Die Schwierigkeiten einer Identitätsprüfung hat die Arbeitsgruppe bereits einmal im Zusammenhang mit Artikel 14 Abs.3 des Abkommens erörtert und ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, daß eine solche Prüfung im Rahmen des Abkommens vermieden werden sollte. Dieselben Bedenken gelten auch für das Problem der Koexistenz. Aus diesem Grunde wird

durch Absatz 3 versucht, die Feststellung der Koexistenz von formalen Voraussetzungen abhängig zu machen, die leicht feststellbar sind. Die einzige formale Voraussetzung, die hierfür herangezogen werden kann, ist die Inanspruchnahme einer Priorität.

- Die im Absatz 3 unter a) und b) aufgeführten Fälle kann man vergleichen mit Verhältnissen von Verwandten in gerader Linie (a) und von Verwandten in der Seitenlinie (b). -

Wenn man aus dem Verhältnis der Koexistenz zwischen Patenten so weitreichende rechtliche Folgerungen zieht, wie es mit der Lösung zu II. 3. vorgeschlagen wird, dann erscheint es notwendig, um die Sicherheit des Rechtsverkehrs zu gewährleisten, daß die Koexistenzverhältnisse aktenmäßig nachweisbar sind. Anderenfalls könnte zum Beispiel ein nationales koexistentes Patent abgetreten werden, ohne daß der Erwerber merkt oder vorher feststellen kann, daß die Abtretung rechtlich unwirksam ist. Dem Zweck, die Koexistenz kenntlich zu machen, dient der Absatz 4.

Absatz 5 spricht den Grundsatz der Koppelung der koexistenten Patente für die Abtretung aus und bestimmt, daß das europäische Patent das "Leit-Patent" ist.

Absatz 6 dehnt den Grundsatz der Koppelung auf andere Verfügungen über die koexistenten Schutzrechte aus.

Absatz 7 zieht die Konsequenz aus dem Grundsatz der Koppelung für das Institut der Lizenzbereitschaft.

Absatz 8 zieht aus dem Grundsatz, daß das europäische Patent das "Leit-Patent" ist, die Konsequenz für das Zwangslizenzverfahren.

Absatz 9 zieht die Konsequenz aus den Grundsätzen der Koppelung und des "Leit-Patents" für gewisse Klagen gegen den Inhaber koexistenter Patente und will die Notwendigkeit mehrfacher Klagen verhindern. Es sei besonders darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Ziel nur dadurch erreicht werden kann, daß einmal die Wirkung von Urteilen der nationalen Gerichte eines Vertragsstaates auch auf die nationalen Patente und Territorien anderer Vertragsstaaten automatisch erstreckt wird und daß darüber hinaus in bestimmten Fällen den Urteilen nationaler Gerichte über nationale Patente jede Rechtswirkung versagt wird.

Absatz 10 dehnt die Regelung des Absatzes 9 auf andere Klagen aus.

Absatz 11 enthält das sogenannte Verbot der Stufenklage.

Absatz 12 ist ein Merkposten für eine Bestimmung über Strafverfahren bei Verletzung koexistenter Patente.

Nicht erwähnt ist das Nichtigkeitsverfahren. Artikel 261 geht davon aus, daß dann, wenn das "Leit-Patent" - das europäische Patent - für nichtig erklärt worden ist, das Band der Koexistenz zerschnitten ist. Demgemäß müssen dann die einzelnen nationalen Patente in besonderen Verfahren für nichtig erklärt werden. Man kann sich auch eine andere Regelung vorstellen, die dem System des Artikels 261 mehr entspricht, nämlich: Die Nichtig-erklärung des europäischen Patents führt automatisch zur Nichtigkeit sämtlicher nationaler koexistenter Patente.

## S c h l u s s b e m e r k u n g

Die Möglichkeit der Zulassung des Doppelschutzes von Erfindungen während einer Übergangszeit ist in den bisherigen Erörterungen der Arbeitsgruppe zwar hin und wieder gestreift, aber bisher nicht eingehend geprüft worden. Da sowohl die Zulassung des Doppelschutzes als auch seine Verneinung für die Ausgestaltung des Abkommens an verschiedenen Stellen von Bedeutung ist, ist es notwendig, daß die Arbeitsgruppe auf der 4. Sitzung in eine grundsätzliche Prüfung dieses Problems eintritt und nach Möglichkeit zu einer Entscheidung kommt.

Es wird vorgeschlagen, das Problem des Doppelschutzes anhand folgenden Fragenkatalogs zu behandeln:

1. Teilt die Arbeitsgruppe die Auffassung des Vorsitzenden, daß die Möglichkeit zu II. 1. der Vorbemerkung nicht den Absichten des Koordinierungsausschusses entspricht?
2. Teilt die Arbeitsgruppe die Auffassung des Vorsitzenden, daß die Möglichkeit zu II. 2. der Vorbemerkung praktisch nicht brauchbar ist ?
3. Hält die Arbeitsgruppe die Möglichkeit zu II.3. der Vorbemerkung für eine brauchbare Lösung ?
  - a) Wenn ja, welche Änderungen oder Ergänzungen sind in Artikel 261 vorzunehmen?
  - b) Wenn nein, welche andere Lösungen für die Zulassung des Doppelschutzes werden vorgeschlagen?

4. Wenn die Arbeitsgruppe weder die Lösung zu II. 3. der Vorbemerkung für brauchbar hält noch eine andere brauchbare Möglichkeit sieht, welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
- a) Welches sind die Nachteile der Verneinung eines Doppelschutzes für eine Übergangszeit für das Zustandekommen und die praktische Anwendung des Abkommens über ein europäisches Patentrecht?
  - b) Stehen den Nachteilen gegebenenfalls Vorteile gegenüber?
  - c) Was soll dem Koordinierungsausschuß berichtet werden?



Arbeitsgruppe "Patente"

Deutsche Delegation

1416/IV/62-D

Brüssel, den 9. April 1962

VERTRAULICH !

V o r s c h l a g

zur Regelung der Koexistenz von Patenten im Abkommen über  
ein europäisches Patentrecht

Artikel 90 e, 122, 261 bis 270 c

1. Es wird vorgeschlagen, Artikel 90 e Absatz 1 durch den unterstrichenen Teil zu ergänzen :

Artikel 90 e

Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents

(1) Die Prüfungsabteilung spricht die Aufhebung des vorläufigen europäischen Patents aus,

a) wenn .....

b) wenn .....

c) wenn Gegenstand des vorläufigen europäischen Patents eine Erfindung ist, für die dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein nationales Patent in einem der Vertragsstaaten rechtkräftig erteilt worden ist.

Absätze 2 bis 5 unverändert.

2. Es wird vorgeschlagen, Artikel 122 durch den unterstrichenen Teil zu ergänzen :

Artikel 122

Nichtigkeit des endgültigen europäischen Patents

(1) Das europäische Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt,

- a) wenn .....
- b) wenn .....
- c) wenn .....
- d) wenn Gegenstand des europäischen Patents eine Erfindung ist, für die dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein nationales Patent in einem der Vertragsstaaten rechtskräftig erteilt worden ist.

Absätze 2 bis 4 unverändert.

3. An Stelle des Artikels 261 werden folgende Vorschriften vorgeschlagen :

Dritter Teil  
Übergangsbestimmungen

3. Abschnitt  
Koexistenz von Patenten

Artikel 261

Vorschriften für die Koexistenz in der  
Übergangszeit

Während einer Übergangszeit, deren Ende vom Verwaltungsrat bestimmt wird, finden auf für ein und dieselbe Erfindung nebeneinander bestehende europäische Patente und nationale Patente in den Vertragsstaaten an Stelle der Artikel 10, 90 e Absatz 1 Buchstabe a) und 122 Absatz 1 Buchstabe d) die Vorschriften der Artikel 262 bis 270 c) Anwendung.

## Artikel 262

## Begriff der koexistierenden Patente

Ein europäisches Patent und ein oder mehrere nationale Patente in den Vertragsstaaten sind als für ein und dieselbe Erfindung nebeneinander bestehend anzusehen,

- in Anspruch genommen*
- a) wenn für das europäische Patent ein Prioritätsrecht aus einer Anmeldung zu einem nationalen Patent in einem Vertragsstaat in Anspruch genommen wird, oder
- offen Teil!*
- b) wenn für das europäische Patent und ein oder mehrere nationale Patente in den Vertragsstaaten ein Prioritätsrecht aus derselben ersten Anmeldung in Anspruch genommen wird.

*Dr. P. B.*  
*Art. 4 D Rds. 4 u. 5 PVU*

1416/IV/62-D

Artikel 263  
Erklärungspflicht

(1) Wer für eine europäische Patentanmeldung und eine nationale Patentanmeldung in einem Vertragsstaat ein Prioritätsrecht aus derselben ersten Anmeldung in Anspruch nimmt, hat innerhalb der Frist des Artikels 67 b) Absatz 1 oder für diejenigen Patentanmeldungen, die nach Ablauf dieser Frist angemeldet werden, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ablauf des Prioritätsjahres dem Europäischen Patentamt das Aktenzeichen der nationalen Patentanmeldungen anzugeben, für die er dieselbe Priorität in Anspruch genommen hat. Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht fristgemäss nach, so ist der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung verwirkt.

(2) Das Europäische Patentamt teilt der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats, bei der eine nationale Patentanmeldung im Sinne des Artikels 262 eingereicht worden ist, das Aktenzeichen der europäischen Patentanmeldung mit.

*Die Erklärung des Anmelders  
beinhaltet, dass er die nationale  
Patentanmeldung zu dem Zweck  
gemacht hat, um die Priorität der  
europäischen Anmeldung zu beanspruchen  
und dass er die nationale Anmeldung  
nicht als eine neue Erfindung  
angesehen hat?*

Artikel 264

Übertragung koexistierender Patente

Eine rechtsgeschäftliche oder sonstige Übertragung des europäischen Patents erstreckt sich auf alle nationalen Patente im Sinne des Artikels 262; eine gesonderte Übertragung solcher nationaler Patente ist unwirksam.

Artikel 265

Rechte an koexistierenden Patenten

Artikel 264 findet auf vertragliche und gesetzliche Pfand- und Niessbrauchsrechte sowie auf eine gerichtliche Beschlagnahme entsprechende Anwendung.



## Artikel 266

## Vertragliche Lizenz an koexistierenden Patenten

(1) Eine am europäischen Patent erteilte vertragliche Lizenz erstreckt sich, soweit ihre territoriale Wirkung reicht, auf die nationalen Patente im Sinne des Artikels 262; eine gesonderte Lizenzerteilung an solchen nationalen Patenten ist unwirksam.

(2) Wird eine Lizenz an einem europäischen Patent nicht mit Wirkung für das Gebiet aller Vertragsstaaten erteilt, so erstreckt sich die Wirkung der nationalen Patente im Sinne des Artikels 262, die ausserhalb des territorialen Wirkungsbereichs der Lizenz bestehen, nicht auf Handlungen, die vorgenommen werden, nachdem der Lizenznehmer das geschützte Erzeugnis oder das nach dem geschützten Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis in Verkehr gebracht hat.

## Artikel 267

## Rechtsänderungen vor Anmeldung des europäischen Patents

*Rechtsänderungen*  
Rechtsänderungen, der in den Artikeln 264 bis 266 genannten Art über nationale Patente, die vor der Anmeldung eines europäischen Patents im Sinne des Artikels 262 eintreten, werden, wenn die europäische Patentanmeldung eingereicht und nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten die gleiche Rechtsänderung auch mit Wirkung für die europäische Patentanmeldung vorgenommen wird, mit dem Tage der Einreichung der europäischen Patentanmeldung unwirksam.

*Locher Nr. 6. hier in RZ 270. 1. 1962*

Artikel 268

Zwangslizenz an koexistierenden Patenten

(1) Ist an dem europäischen Patent eine Zwangslizenz erteilt, so können die Rechte aus einem nationalen Patent im Sinne des Artikels 262 dem Zwangslizenznehmer gegenüber so lange und in dem Umfang nicht geltend gemacht werden, als die Zwangslizenz besteht.

(2) Ist an einem nationalen Patent im Sinne des Artikels 262 eine Zwangslizenz erteilt, so können die Rechte aus dem europäischen Patent dem Zwangslizenznehmer gegenüber so lange und in dem Umfang nicht geltend gemacht werden, als die Zwangslizenz besteht.

Artikel 269

Lizenzbereitschaft an koexistierenden Patenten

Eine Erklärung der Lizenzbereitschaft an nationalen Patenten im Sinne des Artikels 262 ist unwirksam.

Artikel 270

Klagen auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Übertragung  
bei koexistierenden Patenten

(1) Ergeht im Verfahren über eine Klage auf Feststellung der Inhaberschaft oder auf Übertragung eines europäischen Patents eine gerichtliche Entscheidung, so erstreckt sich die Wirkung dieser Entscheidung auf die nationalen Patente im Sinne des Artikels 262; eine gesonderte gerichtliche Entscheidung über solche nationale Patente ist unwirksam.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung auf gerichtliche Entscheidungen über die Feststellung der Inhaberschaft oder die Übertragung eines Rechts am Patent.

Artikel 270 a

Verbot der Doppelklage

(1) Eine Klage wegen Verletzung des europäischen Patents oder eines nationalen Patents im Sinne des Artikels 262 kann sowohl auf das europäische Patent als auch auf das nationale Patent gestützt werden.

(2) Wer eine Klage wegen Verletzung des europäischen Patents oder eines nationalen Patents im Sinne des Artikels 262 erhoben hat, darf gegen den Beklagten oder dessen Rechtsnachfolger wegen derselben oder einer gleichartigen Verletzungshandlung nicht auf Grund des anderen Patents eine weitere Klage erheben.

Artikel 270 b

Strafverfahren bei koexistierenden Patenten

(1) Ein Strafverfahren wegen Verletzung des europäischen Patents und eines nationalen Patents im Sinne des Artikels 262 darf nur auf Grund beider Patente durchgeführt werden.

(2) Sofern eine Bestrafung erfolgt, ist sie so zu bemessen, als ob nur ein Patent verletzt worden wäre.

Artikel 270 c

Entsprechende Anwendung auf koexistierende Patentanmeldungen

Die Vorschriften der Artikel 261 bis 270 b finden auf europäische Patentanmeldungen und Anmeldungen zu nationalen Patenten im Sinne des Artikels 262 entsprechende Anwendung.



Vierter Teil  
Schlußbestimmungen

Artikel 271

Abgrenzung des räumlichen Schutzbereichs des europäischen Patents

1. Alternative:

(1) Als Gebiet der Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 20 gilt das Gebiet des Königreichs Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg und des Königreichs der Niederlande.

(2) Zum Gebiet der Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 20 rechnen auch diejenigen europäischen Hoheitsgebiete, deren auswärtige Beziehungen ein Vertragsstaat wahrnimmt.

2. Alternative:

Die räumliche Wirkung europäischer Patente im Sinne des Artikels 20 erstreckt sich nicht auf folgende Gebiete:

- a) Für das Königreich Belgien
- b) .....
- c) .....

Vierter Teil  
Schlußbestimmungen

Zu Artikel 271

Abgrenzung des räumlichen Schutzbereichs  
des europäischen Patents

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

- a) Der räumliche Schutzbereich des europäischen Patents ist in Artikel 20 des Arbeitsentwurfs geregelt.

Für Artikel 20 sind zwei Alternativen vorgesehen. Beide Alternativen bedürfen einer Ergänzung durch eine Schlußbestimmung, die die allgemeine Bestimmung des Artikels 20 näher abgrenzt.

Entsprechend den beiden Alternativen zu Artikel 20 enthält auch der vorgeschlagene Artikel 271 zwei Alternativen, wobei sich jede Alternative des Artikels 271 auf die entsprechende Alternative des Artikels 20 bezieht.

- b) Artikel 271 geht davon aus, daß das europäische Patent nur innerhalb der europäischen Gebiete der Vertragsstaaten Wirkung haben soll. In der Arbeitsgruppe wird erörtert werden müssen, ob das europäische Patent auch

auf außereuropäische Gebiete der Vertragsstaaten und gegebenenfalls auf welche außereuropäische Gebiete erstreckt werden soll.

Für den Fall, daß das europäische Patent auf das europäische Gebiet der Vertragsstaaten beschränkt bleiben soll, das nationale Patent eines Vertragsstaats jedoch Wirkung auch auf außereuropäischen Gebieten dieses Vertragsstaats hat, wird die weitere Frage zu klären sein, auf welche Weise der Inhaber eines europäischen Patents Schutz für seine Erfindung auch in diesen außereuropäischen Gebieten erhalten kann. Dieser Frage kommt dann und solange keine Bedeutung zu, als in dem Abkommen die Koexistenz von nationalen und europäischen Patenten für ein und dieselbe Erfindung zugelassen wird. Die Frage wird indessen bedeutsam für den Fall, daß ein Koexistenzverbot zum Tragen kommt.

c) Zu Artikel 271, 1. Alternative.

Artikel 271, 1. Alternative lehnt sich an Artikel 227 des EWG-Vertrags an. Artikel 271 Absatz 1 entspricht Artikel 227 Absatz 1 des EWG-Vertrags.

Artikel 271 Absatz 2 entspricht dem Artikel 227 Absatz 4 des EWG-Vertrags.

d) Artikel 271, 2. Alternative.

Die zweite Alternative geht von dem Grundsatz aus, daß die räumliche Wirkung des europäischen Patents sich mit der räumlichen Wirkung der nationalen Patente der Vertragsstaaten deckt. Geht man von dem Grundsatz aus, daß das europäische Patent auf die europäischen Gebiete der Vertragsstaaten beschränkt

bleiben soll, dann müssen die außereuropäischen Gebiete der Vertragsstaaten ausdrücklich von der räumlichen Wirkung des europäischen Patents ausgenommen werden. Die außereuropäischen Gebiete der Vertragsstaaten müßten unter den vorgesehenen Buchstaben a), b), c) usw. im einzelnen aufgezählt werden.

- e) Außer der im Artikel 271 enthaltenen Abgrenzung des räumlichen Schutzbereichs des europäischen Patents ist auch eine Bestimmung erforderlich über den räumlichen Anwendungsbereich des Abkommens. Diese Bestimmung findet sich in dem vorgeschlagenen Artikel 276.

Es ist theoretisch denkbar, daß der räumliche Anwendungsbereich des Abkommens weiter sein kann, als der räumliche Schutzbereich des europäischen Patents. Der umgekehrte Fall erscheint nicht denkbar. Ihr Präsident vermag nicht zu übersehen, ob diesem theoretischen Unterschied auch praktische Bedeutung zukommt. Sollte dies nicht der Fall sein, dürfte es sich empfehlen, den Artikel 20 des Abkommens über den räumlichen Schutzbereich des europäischen Patents in seiner Formulierung dem Artikel 276 anzupassen und den Artikel 271 ersatzlos zu streichen.

## Artikel 272

### Angleichung des nationalen Rechts

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, ein europäisches Patent, das an oder nach dem Prioritätsdatum einer nationalen Patentanmeldung vom Europäischen Patentamt veröffentlicht wird, aber ein früheres Prioritätsdatum als diese nationale Patentanmeldung hat, im Verhältnis zu dieser nationalen Patentanmeldung oder dem darauf erteilten nationalen Patent wie ein älteres nationales Patent zu behandeln.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofern ihr nationales Recht die Erteilung von Zwangslizenzen an älteren nationalen Patenten zugunsten jüngerer, abhängiger nationaler Patente vorsieht, diese Vorschriften auch zugunsten jüngerer, abhängiger europäischer Patente anzuwenden.

Zu Artikel 272

Angleichung des nationalen  
Rechts

1. Materialien:

Bericht des Koordinierungsausschusses vom 10. November 1960 über die Sitzung vom 10. bis 14. Oktober 1960 unter IV "Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften".

2. Bemerkungen:

- a) In der Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 hat dieser sich auch mit der Frage der Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Patentrechts befaßt. Der betreffende Abschnitt des Berichts lautet:

"IV. ANGLEICHUNG DER EINZELSTAATLICHEN RECHTS-  
VORSCHRIFTEN (Erfindungspatente)

Nach Ansicht des Koordinierungsausschusses betrifft die Angleichung der Rechtsvorschriften der sechs Mitgliedstaaten hauptsächlich die drei folgenden Punkte:

- den Beginn des Patentschutzes,
- die Laufzeit des Patenten,
- den Bereich der Patentierbarkeit, d.h. die Bestimmung des Kreises der von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Erfindungen, vor allem hinsichtlich des betreffenden technischen Gebietes.

Nach Ansicht des Koordinierungsausschusses haben die Unterschiede bei Punkt 1 zwischen den

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften keine Auswirkungen auf den Patentschutz, die eine sofortige Angleichung erforderlich machen würden.

Anders hingegen steht es um die Laufzeit des Patenten. Im Ausschuß herrscht Einvernehmen darüber, daß die Laufzeit des Patenten in allen sechs Mitgliedstaaten identisch sein und den gleichen zeitlichen Ausgangspunkt haben müsse. Der Ausschuß vertritt jedoch die Auffassung, daß diese Laufzeit nur in Bezug auf die Laufzeit eines europäischen Patenten festgesetzt werden kann, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen zu dieser Frage vorliegen.

In der Frage der Patentierbarkeit hat der Ausschuß anerkannt, daß die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im allgemeinen durch eine großzügige Rechtsprechung vermindert werden, so daß eine Angleichung nicht vordringlich ist.

Dennoch wäre es wünschenswert, die unterschiedlichen Bestimmungen, insbesondere über die Patentierbarkeit der chemischen Erzeugnisse, der Arznei- und Nahrungsmittel einander anzugleichen; dieses Problem muß im Zusammenhang mit der Untersuchung über die Schaffung eines europäischen Patents geprüft werden.

Auf pharmazeutischem Gebiet allerdings darf mit dem Schutz der Herstellungsverfahren nicht mehr gewartet werden, da er nicht in allen Mitgliedstaaten der EWG besteht. Der Koordinierungsausschuß hält es daher für unerläßlich, die EWG-Kommission auf diesen Punkt aufmerksam zu machen, damit eines der geeigneten Verfahren des Vertrages zur Beseitigung dieses Zustandes eingeleitet wird."

Danach hat der Koordinierungsausschuß eine Rechtsangleichung für erforderlich gehalten

- aa) für die Laufzeit der nationalen Patente,
- bb) für die nationalen Bestimmungen über die Patentierbarkeit der chemischen Erzeugnisse sowie der Arznei- und Nahrungsmittel, insbesondere über die Patentierbarkeit von Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Produkte.

Die Arbeitsgruppe wird die Frage zu prüfen haben, ob diese Rechtsangleichung der nationalen Vorschriften in unserem Abkommen oder im Zusammenhang mit unserem Abkommen vorgeschrieben werden soll. Man kann die Auffassung vertreten - und Ihr Vorsitzender ist dieser Auffassung - , daß eine Rechtsangleichung der nationalen Vorschriften auf den von dem Koordinierungsausschuß bezeichneten Gebieten weder in unserem Abkommen noch im Zusammenhang mit unserem Abkommen notwendig ist. Die Rechtsangleichung der nationalen Vorschriften wird sich, wenn die Vertragsstaaten unser Abkommen angenommen haben, von selbst einstellen, weil kein Vertragsstaat auf die Dauer seine Staatsangehörigen bei der Erlangung nationaler Patente schlechter stellen kann als fremde Staatsangehörige bei der Erlangung europäischer Patente. Für diese Auffassung spricht ferner, daß jede durch unser Abkommen vorgeschriebene Änderung des nationalen Rechts die Gefahr mit sich bringt, daß die Ratifizierung unseres Abkommens durch die nationalen Parlamente verzögert wird. Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die Angleichung des nationalen Rechts auf diejenigen Punkte zu beschränken, in denen das nationale Recht unserem Abkommen angepaßt werden muß, damit unser Abkommen in den einzelnen Vertragsstaaten durchgeführt werden kann.



- b) Demgemäß beschränkt sich der Artikel 272 auf zwei Punkte:

Absatz 1 sieht vor, daß die Vertragsstaaten in ihrem nationalen Recht prioritätsältere europäische Patente wie prioritätsältere nationale Patente behandeln müssen. Artikel 272 Absatz 1 ist also das Gegenstück zu Artikel 14 Absatz 3 des Abkommensentwurfs. - Man könnte annehmen, daß sich Artikel 272 Absatz 1 von selbst versteht, da das europäische Patent in allen Vertragsstaaten dieselbe Wirkung wie ein nationales Patent hat. Dennoch dürfte es zweckmäßig sein, eine ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen, da das nationale Recht der Vertragsstaaten verständlicherweise das Vorhandensein europäischer Patente nicht ausdrücklich berücksichtigt.

Absatz 2 ist das Gegenstück zu Artikel 103 des Arbeitsentwurfs. Nach Artikel 103 soll der Inhaber eines jüngeren nationalen Patents eine Zwangslizenz an einem älteren europäischen Patent erhalten, wenn das nationale Patent von dem älteren abhängig ist. Umgekehrt muß aber auch die Möglichkeit bestehen, daß der Inhaber eines jüngeren europäischen Patents eine Zwangslizenz an einem älteren nationalen Patent erhält, wenn das europäische Patent von dem nationalen Patent abhängig ist. Hierfür gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:

- aa) Das europäische Patentrecht kann die Vertragsstaaten verpflichten, in ihr nationales Recht eine Zwangslizenzbestimmung entsprechend dem Artikel 103 unseres Abkommens aufzunehmen oder

bb) das europäische Patentrecht verpflichtet die Vertragsstaaten lediglich zur Erteilung der Zwangslizenz für den Fall, daß das nationale Recht des Vertragsstaats bereits einen solchen Zwangslizenztatbestand kennt.

Die erste Möglichkeit dürfte einen zu weitgehenden Eingriff in das nationale Recht der Vertragsstaaten darstellen. Mit Artikel 272 Absatz 2 wird daher vorgeschlagen, von der zweiten Möglichkeit für das europäische Patentrecht Gebrauch zu machen.

## Artikel 273

### Streitigkeiten zwischen Vertrags- staaten

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsstaaten über eine Verpflichtung der Vertragsstaaten aus diesem Abkommen wird auf Antrag eines der beteiligten Vertragsstaaten dem Verwaltungsrat unterbreitet, der sich bemüht, eine Einigung zwischen diesen Vertragsstaaten herbeizuführen.

(2) Wird eine solche Einigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt erzielt, in dem der Verwaltungsrat mit der Streitigkeit befaßt worden ist, so kann jeder der Vertragsstaaten das Europäische Patentgericht anrufen.

(3) Stellt das Europäische Patentgericht fest, daß ein Vertragsstaat einer Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht nachgekommen ist, so hat dieser Vertragsstaat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Europäischen Patentgerichts ergeben.

Zu Artikel 273

Streitigkeiten zwischen Vertrags-  
staaten

1. Materialien:

- a) Studie Haertel vom 7. Juli 1960 über "Die grundsätzlichen Probleme der Schaffung eines europäischen Patents, das neben die nationalen Patente tritt", Erster Teil, Abschnitt H, II. 1. (S. 99);
- b) Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, gezeichnet in Paris am 2. Dezember 1961.

2. Bemerkungen:

Schon in der Studie Ihres Vorsitzenden wurde darauf hingewiesen, daß das Abkommen die Möglichkeit einer gerichtlichen Entscheidung für den Fall vorsehen muß, daß ein Vertragsstaat seine in dem Abkommen festgelegten Verpflichtungen verletzt. Durch Artikel 273 soll diese Frage geregelt werden.

Es versteht sich von selbst, daß für eine solche Regelung viele verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen werden können. Es dürfte zu weit führen, an dieser Stelle alle Möglichkeiten aufzuzählen. Dies muß gegebenenfalls einer Erörterung in der Arbeitsgruppe vorbehalten bleiben.

Der Artikel 273 geht davon aus, daß es auf jeden Fall zweckmäßig sein dürfte, daß eine Einigung zwischen den beteiligten Vertragsstaaten versucht wird, bevor eine gerichtliche Entscheidung beantragt wird. Von diesem Ge-

danken geht auch der EWG-Vertrag in Artikel 170 Absatz 2 aus. Derselbe Gedanke findet sich auch in Artikel 38 des am 2. Dezember 1961 in Paris unterzeichneten Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, das von allen Vertragsstaaten mit Ausnahme von Luxemburg unterzeichnet worden ist.

Artikel 273 Absatz 2 lehnt sich an Artikel 38 Absatz 2 der Internationalen Übereinkunft zum Schutz von Pflanzenzüchtungen an. Anstelle des in dem vorbezeichneten Abkommen vorgesehenen Rats (Artikel 15 ff.) soll der Versuch einer Einigung im Abkommen über ein europäisches Patentrecht von dem Verwaltungsrat gemacht werden.

Artikel 273 Absatz 3 entspricht Artikel 171 des EWG-Vertrags.

Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Handlungen  
des Verwaltungsrats und des Präsidenten des  
Europäischen Patentamts

(1) Das Europäische Patentgericht überwacht die Rechtmäßigkeit des Handelns des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Europäischen Patentamts. Zu diesem Zweck ist das Europäische Patentgericht für Klagen zuständig, die eine natürliche oder juristische Person wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Abkommens oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt, soweit die natürliche oder juristische Person durch die angefochtene Handlung unmittelbar betroffen ist.

(2) Die im vorstehenden Absatz vorgesehenen Klagen sind innerhalb von zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falls von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.

(3) Ist die Klage begründet, so erklärt das Europäische Patentgericht die angefochtene Handlung für nichtig.

(4) Das Organ, dem die für nichtig erklärte Handlung zur Last fällt, hat die sich aus dem Urteil des Europäischen Patentgerichts ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtung, die sich aus der Anwendung des Artikels 48a Abs. 2 ergibt.

Zu Artikel 274

Überprüfung der ~~Rechtmäßigkeit~~ von Handlungen  
des Verwaltungsrats und des Präsidenten des  
Europäischen Patentamts

1. Materialien:

Studie Haertel, Erster Teil, Abschnitt H, II. Nr. 2  
(S. 100).

2. Bemerkungen:

Der in dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht  
vorgesehene Verwaltungsrat soll in gewissem Umfang  
eine Befugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen erhal-  
ten (vgl. Artikel 48 Abs. 3 - Erlaß des Statuts der  
Beamten sowie der Beschäftigungsbedingungen für die  
sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts,  
Artikel 49 Abs. 2 - Erlaß der Gebührenordnung zu diesem  
Abkommen - , Artikel 204 - Erlaß der Haushaltsordnung  
und weiterer Finanzvorschriften - .

Auch der Präsident des Europäischen Patentamts wird so-  
wohl in gewissem Umfang allgemeine Bestimmungen erlassen  
(Artikel 56 - Delegation von Befugnissen; Anmeldebestim-  
mungen für europäische Patente usw. - ) als auch einzel-  
ne Verwaltungsakte vornehmen müssen, die nicht mit den  
bisher im Arbeitsentwurf vorgesehenen Rechtsmitteln in-  
nerhalb des Europäischen Patentamts anfechtbar sind.  
Ein solcher Verwaltungsakt des Präsidenten des Europäi-  
schen Patentamts ist z.B. die Verweigerung der Eintra-  
gung eines berufsmäßigen Vertreters in die Liste gemäß  
Artikel 159 Absatz 2 des Arbeitsentwurfs.

Es erscheint notwendig, daß die Möglichkeit einer gerichtlichen Nachprüfung sowohl für die allgemeinen Bestimmungen, die vom Verwaltungsrat und vom Präsidenten des Europäischen Patentamts erlassen werden, als auch für die einzelnen Verwaltungsakte des Präsidenten des Europäischen Patentamts gegeben ist. Anderenfalls stünden diese beiden Organe außerhalb jeder gerichtlichen Kontrolle.

Durch Artikel 274 soll diese gerichtliche Nachprüfung geschaffen werden. Im einzelnen ist zu Artikel 274 zu bemerken:

Absatz 1 entspricht dem Artikel 173, Absätze 1 und 2 des EWG-Vertrags.

Absatz 2 entspricht dem Artikel 173 Absatz 3 des EWG-Vertrags.

Absatz 3 entspricht dem Artikel 174 Absatz 1 des EWG-Vertrags.

Absatz 4 entspricht dem Artikel 176 des EWG-Vertrags.



## Artikel 275

### Revision

(1) Dieses Abkommen wird einer Revision durch eine Konferenz der Vertragsstaaten unterzogen, wenn der Verwaltungsrat dies beschließt.

(2) Die Vorbereitung der Revisionskonferenzen obliegt dem Verwaltungsrat.

(3) Die revidierte Fassung des Abkommens bedarf zu ihrer Annahme einer einstimmigen Entscheidung der Konferenz.

(4) Die revidierte Fassung des Abkommens bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Bestimmungen des Artikels 281 Absatz 1 Satz 2 und der Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.

(5) Staaten, die sich diesem Abkommen durch eine Assozierung gemäß Artikel 278 angeschlossen haben, haben das Recht, an den Revisionskonferenzen als Beobachter teilzunehmen.

## Zu Artikel 275

### Revision

#### 1. Materialien:

--

#### 2. Bemerkungen:

Artikel 275 hat kein Vorbild in den bestehenden Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Er geht von folgenden Grundsätzen aus:

Ob eine Revisionskonferenz durchgeführt werden soll, unterliegt der Entscheidung des Verwaltungsrats, in dem alle Vertragsstaaten einschließlich derjenigen Staaten, die sich dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht durch eine Assoziierung gemäß Artikel 278 angeschlossen haben, vertreten sind (Artikel 275 Absatz 1).

Auch die Vorbereitung der Revisionskonferenzen obliegt dem Verwaltungsrat, der sich hierfür sowohl der Vertragsstaaten des Europäischen Patentamts als auch seines eigenen Sekretariats bedienen kann (Artikel 275 Absatz 2).

Artikel 275 Absatz 3 geht davon aus, daß in einer Revisionskonferenz nur die Vertragsstaaten, dagegen nicht die assoziierten Staaten, stimmberechtigt sind. Unter dieser Voraussetzung erscheint es zweckmäßig, für eine Änderung des Abkommens Einstimmigkeit vorzusehen.

Absatz 4 bedarf keiner besonderen Begründung.

Absatz 5 ist im Hinblick auf Artikel 278 eingefügt. Er stellt klar, daß assoziierte Staaten auf der Revisionskonferenz kein Stimmrecht besitzen. Im übrigen wird auf die Studie Haertel, Erster Teil, Abschnitt M, III. Nr. 5 (S. 118) Bezug genommen.

## Artikel 276

### Anwendungsbereich des Abkommens

(1) Dieses Abkommen gilt für das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande.

(2) Dieses Abkommen findet auf die europäischen Hoheitsgebiete Anwendung, deren auswärtige Beziehungen ein Vertragsstaat wahrnimmt.

(3) Dieses Abkommen findet ferner auf die außereuropäischen Gebiete Anwendung, deren internationale Beziehungen ein Vertragsstaat wahrnimmt, mit Ausnahme der folgenden Gebiete:

- a) Für das Königreich Belgien
- b) .....
- c) ..... (hier sind dieselben Gebiete einzusetzen wie im Artikel 271, 2. Alternative).

Zu Artikel 276

Anwendungsbereich des Abkommens

1. Materialien:

-. -

2. Bemerkungen:

Artikel 276 ist dem Artikel 227 Absätze 1 und 4 des EWG-Vertrags nachgebildet.

Im übrigen wird auf die Bemerkungen zu Artikel 271 des Arbeitsentwurfs Bezug genommen.

## Artikel 277

### Beitritt

(1) Jeder europäische Staat, der Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist und der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft ist, kann beantragen, Mitglied dieses Abkommens zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Verwaltungsrat; dieser beschließt einstimmig.

(2) Die Aufnahmebedingungen und die erforderlich werdenden Anpassungen dieses Abkommens werden durch ein besonderes Abkommen zwischen den Vertragsstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. Das besondere Abkommen bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

Zu Artikel 277

Beitritt

1. Materialien:

- a) Studie Haertel, Erster Teil, Abschnitte K und M (S.105 ff. und 111 ff.);
- b) Niederschrift über die Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 in Brüssel zu Frage 16 (S.13 ff.) und zu Frage 17 (S.16/17);
- c) Bericht des Koordinierungsausschusses vom 10. November 1960, Abschnitt I Nr.4 und 6.

2. Bemerkungen:

- a) In der Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 10. bis 14. Oktober 1960 ist beschlossen worden, daß die Organe, die in dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht vorgesehen werden, nicht in die Organisation des Gemeinsamen Marktes eingegliedert werden können und sollen. Dieser Auffassung hat sich später auch der Klub der Staatssekretäre angeschlossen. Damit ist für die Frage des Beitritts zu dem Abkommen über die Schaffung eines europäischen Patentrechts zunächst die Entscheidung gefällt worden, daß der Beitritt zum Abkommen über die Schaffung eines europäischen Patentrechts nicht notwendigerweise auf die Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Marktes beschränkt werden muß.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, daß die Frage der organisatorischen Eingliederung unseres Abkommens in die bestehende Organisation des Gemeinsamen Marktes und die Frage, welche Staaten später unserem Abkommen beitreten können, nur eine rela-

tive Beziehung haben. Würde unser Abkommen in die Organisation des Gemeinsamen Marktes eingegliedert werden, dann würde sich aus dieser Eingliederung allerdings zwangsläufig die Konsequenz ergeben, daß Mitglied unseres Abkommens nur ein Staat werden kann, der zugleich Mitglied des Gemeinsamen Marktes ist. Umgekehrt ergibt sich nicht dieselbe Zwangsläufigkeit. Wird unser Abkommen nicht in die Organisation des Gemeinsamen Marktes eingegliedert, so folgt daraus nicht zwangsläufig, daß auch Staaten, die nicht Mitglied des Gemeinsamen Marktes sind, unserem Abkommen beitreten können. Die Frage, wie weit man den Kreis derjenigen Staaten ziehen will, die unserem Abkommen beitreten können, ist eine Frage, die sich nach dem Inhalt und den Zielen, die mit unserem Abkommen verfolgt werden, beantwortet. Die Antwort kann sowohl sein, daß auch in diesem Fall nur Staaten beitreten können, die Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Marktes sind, als auch die, daß auch Staaten beitreten können, die nicht Mitglieder des Gemeinsamen Marktes sind.

In Verkennung dieser Sachlage, wie mir scheint, ist in den weiteren Erörterungen des Koordinierungsausschusses und der Arbeitsgruppe Patente manchmal davon gesprochen worden, daß es sich bei unserem Abkommen um ein offenes Abkommen handelt. Im folgenden soll nun untersucht werden, zu welchen Konsequenzen es führen würde, wenn unser Abkommen hinsichtlich des Beitritts als ein offenes Abkommen ausgestaltet werden würde.

- b) Geht man von der Auffassung aus, daß unser Abkommen ein offenes Abkommen sein soll, so stellt sich sofort die Frage: Offen für wen? Folgende Möglichkeiten, die ich schon in meiner Studie angedeutet habe, ergeben sich:

- aa) Offen für alle Staaten der Welt ?
- bb) Offen für alle Mitgliedstaaten der Pariser  
Verbandsübereinkunft ?
- cc) Offen für alle europäischen Staaten ?  
Welche Staaten sind dies ? Nur die Mitglied-  
staaten des Europarats oder auch andere euro-  
päische Staaten ?
- dd) Offen nur für Mitgliedstaaten des Gemeinsamen  
Markts ?

Die Möglichkeit zu aa) dürfte ausscheiden.

Die Möglichkeit zu bb) dürfte schon wegen des Namens  
"europäisches Patent" auf gewisse Bedenken stoßen.

Soll in Nord-Amerika, in Süd-Amerika, in Afrika und  
in Asien ein europäisches Patent dieselbe Wirkung ent-  
falten wie ein nationales Patent ? Es erscheint schwer  
vorstellbar, daß dies das Ziel unseres Abkommens sein  
soll.

Es bleibt die Möglichkeit zu cc). Wenn es die Absicht  
der in Brüssel versammelten Staaten wäre, ein Abkommen  
zu entwerfen, dem alle Mitgliedstaaten des Europarats  
beitreten können, dann müßte der Entwurf eines solchen  
Abkommens dem Europarat vorgelegt werden, der für den  
Abschluß solcher Abkommen zuständig ist.

Der vorgenannten Konsequenz könnte man sich nur ent-  
ziehen, wenn man den Beitritt zu unserem Abkommen auch  
solchen europäischen Staaten offenlassen würde, die  
nicht dem Europarat angehören. Es bleibt zu prüfen,  
ob eine so weite Öffnung des Abkommens über die Schaf-  
fung eines europäischen Patentrechts mit dem Inhalt  
und den Zielen dieses Abkommens vereinbar ist. Dagegen  
läßt sich folgendes anführen:



- (1) Die Initiative zur Ausarbeitung eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht - dasselbe gilt für die beabsichtigten Abkommen über ein europäisches Warenzeichenrecht und ein europäisches Recht der Muster und Modelle - ist von der Errichtung des Gemeinsamen Markts durch das Inkrafttreten der Rom-Verträge ausgegangen.
- (2) Die Ausgestaltung des europäischen Patents als eines einheitlichen und autonomen Rechts ist abgestellt auf den gemeinsamen Wirtschaftsraum, wie er durch den Rom-Vertrag geschaffen werden soll. Für Staaten, die diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum nicht angehören, ist diese Ausgestaltung des europäischen Patents weder notwendig noch sinnvoll.
- (3) Während der bisherigen Erörterungen in der Arbeitsgruppe bestand Einigkeit darüber, daß unser Abkommen im Laufe der Zeit fortentwickelt werden soll, und zwar fortentwickelt in der Richtung, daß Tatbestände, die bisher noch auf nationales Recht verweisen, wie beispielsweise die Artikel 21 und 141 ff., allmählich durch europäisches Recht ausgefüllt werden sollen. Es ist schwer vorzustellen, wie Staaten, die nicht dem Gemeinsamen Markt angehören, an einer solchen Entwicklung interessiert sein sollen und daher eine solche Entwicklung unterstützen werden. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen, daß solche Staaten sich späteren Revisionen des Abkommens in der vorgenannten Richtung widersetzen werden.

- (4) Es ist ferner in der Arbeitsgruppe als Endziel unseres Abkommens bezeichnet worden, daß das nationale Patentrecht und die nationalen Patentämter allmählich und auf lange Sicht durch das europäische Patentrecht und das Europäische Patentamt ersetzt werden. Es scheint schwer vorstellbar, daß ein Staat, der nicht Mitglied des Gemeinsamen Markts ist, sich mit einer solchen Zielsetzung jemals einverstanden erklären kann.

Die vorgenannten Gesichtspunkte dürften dafür sprechen, daß, sofern an der Ausgestaltung des europäischen Patents als einheitliches und autonomes Recht und an der bisherigen Zielsetzung des Abkommens festgehalten wird, nur solche Staaten zum Beitritt zu dem Abkommen zugelassen werden sollten, die zur Zeit Mitglieder des Gemeinsamen Markts sind oder es in der Zukunft werden. Will man dagegen ein offenes Abkommen schaffen, d.h. ein Abkommen, dem auch Staaten beitreten können, die nicht Mitglieder des Gemeinsamen Markts sind, dann muß sowohl die Ausgestaltung des europäischen Patents als auch die Zielsetzung des Abkommens grundlegend geändert werden. Das "europäische Patent" könnte in einem solchen Fall zwar noch von einem "Europäischen Patentamt" auf Grund europäischen Rechts erteilt werden. Die Erteilung dürfte aber nicht mehr zu einem einheitlichen und autonomen Recht, sondern müßte zu einer Summe nationaler Patente führen, über die jeder Vertragsstaat seine eigene Jurisdiktion hat. Die Folge wäre weiter die Notwendigkeit, Vorbehalte für das materielle europäische Patentrecht für die einzelnen Vertragsstaaten zuzulassen. Die Schaffung eines Europäischen Patentgerichtshofs wäre ausgeschlossen.

Dies ist nur ein Teil der Konsequenzen, die sich aus einer Änderung der bisherigen Konzeption unseres Abkommens ergeben. Auf weitere Konsequenzen soll hier zunächst nicht eingegangen werden.

- c) Wenn die Arbeitsgruppe sich der Auffassung anschließen sollte, daß Mitglied des Abkommens über die Schaffung eines europäischen Patentrechts nur ein Staat werden kann, der zugleich Mitglied des Gemeinsamen Markts ist, so bedeutet dies keineswegs, daß damit Drittstaaten von jeder Verbindung zu unserem Abkommen ausgeschlossen werden. Diese Verbindung kann im Wege einer Assoziierung herbeigeführt werden. Die Möglichkeit einer Assoziierung wird in Artikel 278 vorgeschlagen. Wegen des möglichen Inhalts von Verträgen über eine Assoziierung wird auf die Bemerkungen zu Artikel 278 Bezug genommen.
- d) Wenn sich die Arbeitsgruppe der Auffassung anschließen sollte, daß unserem Abkommen nur Staaten beitreten können, die zugleich Mitglieder des Gemeinsamen Markts sind, so bedeutet dies ferner nicht, daß diese Begrenzung des Beitritts ausdrücklich in dem Abkommen zum Ausdruck gebracht werden muß. Es genügt, wenn in dem Abkommen der Beitritt von der Zustimmung des Verwaltungsrats abhängig gemacht wird, in dem alle Vertragsstaaten vertreten sind. Es liegt dann in der Hand des Verwaltungsrats, d.h. der Vertragsstaaten unseres Abkommens, den Beitritt von Staaten, die nicht Mitglied des Gemeinsamen Markts sind, abzulehnen und diese Staaten auf die Möglichkeit der Assoziierung zu verweisen. Denselben Weg hat der EWG-Vertrag in Artikel 237 gewählt.

- e) Der Text des vorgeschlagenen Artikels 277 ist entsprechend den vorstehenden Ausführungen eng an den Artikel 237 des EWG-Vertrags angelehnt. Gegenüber dem Artikel 237 des EWG-Vertrags enthält Artikel 277 nur die weitere Einschränkung, daß nur solche Staaten unserem Abkommen beitreten können, die auch Mitglieder der Pariser Verbandsübereinkunft sind. Diese Einschränkung ist erforderlich, weil anderenfalls das System der Prioritätsrechte, das in unserem Abkommen vorgesehen ist, nicht funktionieren kann.

Der in Artikel 277 Absatz 1 in [ ] gesetzte Satzteil ist, wie oben unter d) ausgeführt, entbehrlich.

- f) Für den Fall, daß die Arbeitsgruppe die Auffassung vertreten sollte, daß die Entscheidung über den Kreis der Staaten, die dem Abkommen beitreten können, über ihre Kompetenz geht, sollte die Arbeitsgruppe dem Koordinierungsausschuß jedenfalls mehrere Alternativen zur Entscheidung vorlegen.

## Artikel 278

### Assoziierung

(1) Jeder Staat, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft ist, kann beantragen, sich diesem Abkommen durch eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten anzuschließen. Er richtet seinen Antrag an den Verwaltungsrat; dieser beschließt einstimmig.

(2) Die Assoziierungsbedingungen werden durch ein besonderes Abkommen zwischen den Vertragsstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt.

(3) Werden durch diese besonderen Abkommen Änderungen dieses Abkommens erforderlich, so müssen diese zuvor nach dem in Artikel 275 vorgesehenen Verfahren durch eine Revisionskonferenz angenommen werden.

Zu Artikel 278  
Assoziierung

1. Materialien:

Studie Haertel, Erster Teil, Abschnitt M, III (S.116 ff.).

2. Bemerkungen:

- a) Das Institut der Assoziierung findet sich in Artikel 238 des EWG-Vertrags. Die Möglichkeit der Assoziierung mit dem Gemeinsamen Markt werden zur Zeit mit einer ganzen Reihe europäischer Staaten erörtert. Ein Assoziierungsvertrag ist bereits abgeschlossen. Dies ist der am 9. Juli 1961 unterzeichnete Vertrag zwischen den sechs EWG-Staaten und Griechenland. Dieser Vertrag liegt zur Zeit den Parlamenten der EWG-Staaten zur Ratifizierung vor.
- b) Was nun das Abkommen über die Schaffung eines europäischen Patentrechts anlangt, so ist bekannt, daß eine ganze Reihe von Staaten, die zur Zeit nicht Mitglieder des Gemeinsamen Markts sind und aller Voraussicht nach auch in absehbarer Zeit dem EWG-Vertrag nicht beitreten werden, an dem Abkommen über die Schaffung eines europäischen Patentrechts interessiert ist. Es ist sicherlich weder praktisch noch politisch möglich, diese Staaten von den Vorteilen unseres Abkommens - und dasselbe gilt von den geplanten Abkommen über ein europäisches Warenzeichenrecht und ein europäisches Recht der Muster und Modelle - schlechthin auszuschließen. Diesen Staaten kann jedoch der Weg einer Assoziierung an unser Abkommen eröffnet werden.

c) Was ist nun eine Assoziierung? Eine Assoziierung ist, wie es einmal der derzeitige Präsident der Kommission des Gemeinsamen Markts, Prof. Hallstein, ausgedrückt hat, ein Beitritt zu dem Abkommen, der kein 100%iger Beitritt ist, sondern sich zwischen 1 % und 99 % bewegt. Aus dieser "Definition" ergibt sich schon, daß die Assoziierung eine sehr flexible Lösung ist, die es Drittstaaten erlaubt, sich unserem Abkommen, anzuschließen, und die es doch dabei ermöglicht, die besonderen Notwendigkeiten der Drittstaaten in völlig individueller Weise zu berücksichtigen. Im folgenden sollen zwei Beispiele gegeben werden, eines für eine Assoziierung von etwa 1 % und eines für eine Assoziierung von etwa 90 %:

aa) Eine Assoziierung von etwa 1 %, d.h. die minimale Assoziierung, könnte darin bestehen, daß ein Drittstaat sich verpflichtet, die Priorität von Anmeldungen beim Europäischen Patentamt anzuerkennen. Als Gegenleistung könnte ihm dann - für den Fall, daß das Abkommen fremden Staatsangehörigen gegenüber das Prinzip der geschlossenen Tür vorsehen sollte - der Vorteil gewährt werden, daß seine Staatsangehörigen europäische Patentanmeldungen einreichen dürfen.

Für eine solche Assoziierung kämen beispielsweise die Vereinigten Staaten von Nordamerika in Frage.

bb) Eine Assoziierung von etwa 90 % könnte darin bestehen, daß ein Drittstaat sich verpflichtet, die vom Europäischen Patentamt auf Grund unseres Abkommens erteilten Patente für sein Gebiet anzu-

erkennen, sich aber vorbehält, das europäische Patent für sein Gebiet durch seine Gerichte für nichtig zu erklären. Eine solche Assoziierung könnte beispielsweise für die neutralen Länder (Österreich, Schweden, Schweiz) in Frage kommen.

Da zwischen dem Beispiel zu aa) und dem Beispiel zu bb) eine große Zahl von Zwischenlösungen denkbar ist, würde das Institut der Assoziierung es gestatten, die Interessen aller an unserem Abkommen interessierten Drittstaaten zu befriedigen. Die Bedingungen der Assoziation müßten natürlich in jedem einzelnen Fall in einem Vertrag von den Vertragsstaaten einerseits und den Drittstaaten andererseits niedergelegt werden. Es müßte ferner in jedem Assoziierungsabkommen den Vertragsstaaten des Abkommens das Recht vorbehalten bleiben, das Abkommen zu revidieren, ohne daß die assoziierten Staaten bei dieser Revision ein Stimmrecht haben, damit die Fortentwicklung unseres Abkommens im Rahmen der Vertragsstaaten gewährleistet ist. Falls eine Revision des Abkommens Bestimmungen vorsieht, die der eine oder der andere der assoziierten Staaten nicht glaubt annehmen zu können, kann das Assoziierungsabkommen mit diesem Staat entsprechend geändert oder ein Ausscheiden des Drittstaats zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision vorgesehen werden.

- d) Der Wortlaut des Artikels 278 ist dem Artikel 238 des EWG-Vertrags nachgebildet.



## Artikel 279

### Protokolle

Die diesem Abkommen im gegenseitigen Einvernehmen der Mitgliedstaaten beigefügten Protokolle sind Bestandteile dieses Abkommens.

Zu Artikel 279

Protokolle

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

In Artikel 45 des Arbeitsentwurfs ist vorgesehen, dass die Vorrechte und Befreiungen der Beamten und sonstigen Bediensteten in einem besonderen Protokoll zu dem Abkommen geregelt werden. Es ist anzunehmen, dass dem Abkommen noch weitere Protokolle beigelegt werden.

Durch Artikel 279 soll die rechtliche Wirkung dieser Protokolle geklärt werden.

Artikel 279 entspricht dem Artikel 239 des EWG-Vertrags.

Artikel 280

Dauer des Abkommens

Dieses Abkommen gilt auf unbegrenzte Zeit.

Zu Artikel 280

Dauer des Abkommens

1. Materialien:

-.-

2. Bemerkungen:

Die Frage der Dauer des Abkommens ist ebenfalls von der in den Bemerkungen zu Artikel 277 näher erörterten Frage abhängig, ob das Abkommen über ein europäisches Patentrecht ein offenes Abkommen sein soll oder ob jedenfalls die Mitgliedschaft zu diesem Abkommen auf diejenigen Staaten beschränkt bleiben soll, die zugleich Mitglieder des Gemeinsamen Markts sind oder in Zukunft sein werden.

Artikel 280 geht von der zweiten Möglichkeit aus. Der Wortlaut des Artikels 280 entspricht dem Artikel 240 des EWG-Vertrags.

## Artikel 281

### Ratifizierung

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung durch die hohen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung ..... hinterlegt.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. Findet diese Hinterlegung weniger als 15 Tage vor Beginn des folgenden Monats statt, so tritt das Abkommen am ersten Tag des zweiten Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft.

(3) Es besteht Einverständnis darüber, daß jeder Vertragsstaat im Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde gemäß seinem nationalen Recht in der Lage sein muß, den Bestimmungen dieses Abkommens Wirkung zu verleihen.

Zu Artikel 281

Ratifizierung

1. Materialien:

-.-

2. Bemerkungen:

Absätze 1 und 2 entsprechen dem Artikel 247 des  
EWG-Vertrags.

Absatz 3 entspricht dem Internationalen Überein-  
kommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, Artikel 30,  
Abs. 1 und 3.

## Artikel 282

### Urschrift des Abkommens

Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Es wird im Archiv der Regierung ..... hinterlegt. Diese übermittelt der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

Zu Artikel 282

Urschrift des Abkommens

1. Materialien:

--

2. Bemerkungen:

Wegen der Sprachen, in der die Urschrift des Abkommens über ein europäisches Patentrecht abgefasst werden soll, wird auf den Beschluss der Arbeitsgruppe auf ihrer 4. Sitzung Bezug genommen. Danach hat die Arbeitsgruppe beschlossen, dass das Abkommen in den Sprachen aller Vertragsstaaten abgefasst werden soll.

Der Text des Artikels 282 entspricht dem Artikel 248 des EWG-Vertrags.



Arbeitsgruppe Patente

Deutsche Delegation

Bonn, den 3. August 1961

VERTRAULICH !

Erster Arbeitsentwurf  
eines Abkommens  
über ein europäisches Patentrecht

Zeitplan  
für das  
europäische Patenterteilungsverfahren

# Zeitplan für das europäische Patenterteilungsverfahren

a) Verfahren zur Erteilung des vorläufigen europäischen Patents	Frist für die einzelne Hand- lung Monate	Zeitdauer ab Einreichung d. Anmeldung Monate
Einreichung der Anmeldung bei nationaler Zweigstelle (Art.61 Abs.1 Nr.2) <sup>1)</sup>	(- 1 Woche)	
Einreichung bzw. Eingang der Anmeldung bei nationaler Zentralbehörde (Art.61 Abs.1 Nr.2)	0	
Eingang der Anmeldung beim Europäischen Patentamt (Art.62) <sup>2)</sup>	3	3
Durchführung der Prüfung durch die Prüfungsstelle (Art.71) <sup>3)</sup>	2	5
Entrichtung der Gebühr für den Neu- heitsbericht (Art.73 Abs.1) <sup>4)</sup>	1	6
Einholung des Neuheitsberichts (Art. 73 Abs.2)	4	10
Entrichtung von Erteilungsgebühr und Druckkostenvorschuß, Änderung der Ansprüche, Erfindernennung (Art.74 Abs.1, 74 a Abs.1, 75)	3	13
Erteilung des vorläufigen europäischen Patents und Druck der Patentschrift (Art.76, 77).	2	15
Werden die Fristen ausgenützt, so sind zwischen dem Ablauf einer Frist und dem Beginn der neuen Frist mindestens drei Wochen einzurechnen (Abwarten einer Karenzzeit, Vorlage der Akten, Entwurf und Reinschrift des neuen Bescheids, dessen Absen- dung und Zustellung) = insgesamt etwa	3	18

b) Verfahren zur Prüfung des  
vorläufigen europäischen Patents

Frist für die  
einzelne Hand-  
lung

Zeitdauer ab  
Stellung d.  
Prüfungsan-  
trags  
Monate

	Monate	Monate
Antrag auf Prüfung (Art.81 Abs.2)	0	
Bekanntmachung des Prüfungsantrags (Art.84 Abs.1)	1	1
Antrag auf Anschluß, Einwendungen (Art.85 Abs.1, 86 Abs.1)	3	4
Stellungnahme des Patentinhabers, Änderung der Beschreibung (Art.87)	3	7
Prüfung des vorläufigen europäischen Patents und Prüfungsbescheid (Art.88, 90) <sup>5)</sup>	4	11
Stellungnahme des Patentinhabers (Art.90) <sup>6)</sup>	3	14
Erneute Prüfung und Mitteilung an die Beteiligten (Art.90 a Abs.1)	2	16
Einwendungen der Beteiligten, Mittei- lung der Einwendungen an den Patent- inhaber (Art.90 a Abs.1) <sup>6)</sup>	3	19
Stellungnahme des Patentinhabers (Art.90 a Abs.3) <sup>6)</sup> 7)	3	22
Entrichtung der Bestätigungsgebühr und des Druckkostenvorschusses (Art. 90 a ter Abs.1)	1	23
Bestätigung des Patents (Art.90 a ter Abs.2)	1	24
Rechtskraft der Bestätigung (Art.90 a ter Abs.3, 93 Abs.1)	2	26
Druck und Herausgabe der Patentschrift, Eintritt der Wirkung des endgültigen europäischen Patents (Art.90 b, 90 d)	2	28

c) Verfahren von der Anmeldung bis zur Bestätigung des europäischen Patents

Frist für die einzelne Hand- lung	Zeitdauer ab Einreichung d. Anmeldung
Monate	Monate

Verfahren zur Erteilung des vorläufigen europäischen Patents

18

Verfahren bis zur Bestätigung des europäischen Patents

28

46

Anmerkungen:

- 1) Von dieser Möglichkeit werden voraussichtlich nicht alle Staaten Gebrauch machen. Im übrigen wird hierdurch das Verfahren im Normalfall höchstens um eine Woche verzögert.
- 2) In den Fällen, in denen die Anmeldung unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingereicht wird, kommt diese Frist in Wegfall. Wird jedoch die Anmeldung von den zuständigen nationalen Stellen auf Geheimhaltungsbedürftigkeit geprüft, so wird in diesen Fällen die Frist in der Regel voll ausgenutzt, in Einzelfällen sogar überschritten werden.
- 3) Die hier eingesetzte Frist von zwei Monaten ist eine Mindestfrist, die voraussetzt, daß die Anmeldungsunterlagen den Anforderungen entsprechen. Häufig werden jedoch Mängel der Anmeldung gerügt werden müssen (Art.72 Abs.1). Bei den vorgesehenen Fristen (Art.72 Abs.2) und einem erneuten Schriftwechsel zwischen der Prüfungsstelle und dem Anmelder wird sich die Frist von zwei Monaten nicht selten auf sechs Monate und mehr verlängern.
- 4) Entfällt, wenn die Gebühr bereits entrichtet ist.
- 5) Es darf davon ausgegangen werden, daß nur in den seltensten Fällen ein Prüfungsbescheid nicht zu ergehen braucht. Häufig werden wohl zwei Bescheide der Prüfungsabteilung und zwei Antworten des Patentinhabers erforderlich sein. Diesem Plan wurden ein Bescheid und eine Antwort darauf zugrunde gelegt.
- 6) Das Abkommen sieht in dieser Vorschrift eine Frist von zwei bis vier Monaten vor, die in besonderen Fällen auf insgesamt sechs Monate verlängert werden kann. Es wurde hier von einer mittleren Frist von drei Monaten ausgegangen.
- 7) Hier wurde davon ausgegangen, daß die Einwendungen der Beteiligten nicht stichhaltig waren. Beschränkt der Patentinhaber seine Ansprüche auf Grund der Einwendungen, so wird in aller Regel ein erneuter Schriftwechsel zwischen der Prüfungsabteilung und dem Patentinhaber erforderlich sein.



Kurt Haertel

Bonn, den 20. Dezember 1961

VERTRAULICH!

Bemerkungen  
zu dem ersten Arbeitsentwurf  
eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

Vorläufiges Organisationsschema  
des Europäischen Patentamts

## Erster Teil

### Das europäische Patent

#### 3. Abschnitt

#### Das Europäische Patentamt

##### Vorläufiges Organisationsschema für das Europäische Patentamt

Das vorläufige Organisationsschema für das Europäische Patentamt geht davon aus, daß dem Europäischen Patentamt eine andere Institution vorgeschaltet ist, deren Organisation, Aufgaben und Befugnisse in einem besonderen Abkommen zu regeln sein werden, soweit nicht bereits dieses Abkommen Bestimmungen darüber enthalten muß. In dem Organisationsschema wurde die Bezeichnung dieser Institution ("Verwaltungsrat") ebenso wie im Arbeitsentwurf in Klammern gesetzt.

Nach dem vorläufigen Organisationsschema soll der Präsident des Europäischen Patentamts von mindestens zwei Vizepräsidenten unterstützt werden. Dabei wird von der Vorstellung ausgegangen, daß das Europäische Patentamt in drei Hauptabteilungen aufgliedert werden wird. Ein Vizepräsident soll die Hauptabteilung I leiten, die sämtliche Patentabteilungen und Patentverwaltungsabteilungen umfaßt. Der zweite Vizepräsident soll für die Hauptabteilung II verantwortlich sein, in der die gerichtsähnlich ausgestalteten Institutionen, nämlich die Beschwerde- und Nichtigkeitskammern zusammengefaßt sind. Es könnte auch noch ein dritter Vizepräsident vorgesehen werden, der die Hauptabteilung Verwaltung zu leiten hätte. Diese Aufgabe könnte aber auch ein Hauptabteilungsleiter, der in seiner Einstufung zwischen einem Vizepräsidenten und einem Abteilungsleiter stünde, übernehmen. In dem Schema wird davon ausgegangen, daß der Präsident selbst die Hauptabteilung Verwaltung leitet. Ob dies tatsächlich möglich sein wird, wird von dem Umfang der dem Präsidenten zugewiesenen Aufgaben abhängen. Kann der Präsident die Hauptabteilung Verwal-



tung nicht selbst leiten, so wird es notwendig sein, als Leiter der Hauptabteilung Verwaltung einen weiteren Vizepräsidenten vorzusehen.

Die Hauptabteilung I soll die Patentabteilungen und die Patentverwaltungsabteilungen umfassen. Die Aufzählung und Benennung im Organisationsschema ist rein beispielhaft. Jede Patentabteilung ist als organisatorische Einheit für bestimmte technische Sachgebiete gedacht. Wieviele Patentabteilungen letztlich geschaffen werden müssen, wird später zu entscheiden sein. Nach vollem Aufbau des Europäischen Patentamts wird wohl mit einer Zahl von 10 bis 20 Abteilungen zu rechnen sein. Einer Patentabteilung sollten nicht mehr als 20 bis 30 Prüfer angehören. Die Leitung einer Patentabteilung soll einem Abteilungsdirektor anvertraut werden.

Innerhalb jeder Patentabteilung werden Prüfungsstellen und Prüfungsabteilungen gebildet; in dem Organisationsschema wird diese Aufteilung bei der Patentabteilung "Anorganische Chemie" angedeutet.

Jede Prüfungsstelle soll mit mehreren technischen Prüfern besetzt werden, von denen jeder mindestens eine Amtssprache vollkommen beherrscht. Dadurch soll sichergestellt werden, daß jede Prüfungsstelle Patentanmeldungen in jeder Amtssprache bearbeiten kann. Dieses System wird auch in der mehrsprachigen Schweiz gehandhabt.

Für die Prüfung jedes vorläufigen europäischen Patents soll in der zuständigen Patentabteilung ad hoc eine Prüfungsabteilung zusammengestellt werden, deren Zusammensetzung sich nach dem speziellen technischen Sachgebiet und der Sprache richten soll, in der das vorläufige europäische Patent abgefaßt ist. Den Vorsitz in der Prüfungsabteilung wird der Direktor der zuständigen Patentabteilung oder sein Vertreter innehaben.

Die Patentverwaltungsabteilungen sollten ebenfalls von Direktoren geleitet werden.

Die Hauptabteilung Verwaltung ist vorläufig in vier Abteilungen aufgegliedert: in eine Rechtsabteilung, in eine Abteilung für Haushalt, Personal und Organisation, in eine Abteilung für Dokumentation, Klassifikation und allgemeine Dienststellen und in eine Abteilung "Sprachendienst". Leiter jeder dieser Abteilungen soll ebenfalls ein Direktor sein. Der hier niedergelegte Vorschlag soll lediglich eine Vorstellung davon vermitteln, welcher Aufgabenkreis von dieser Hauptabteilung zu erledigen sein wird, ohne daß dieser Vorschlag als endgültig angesehen werden soll.

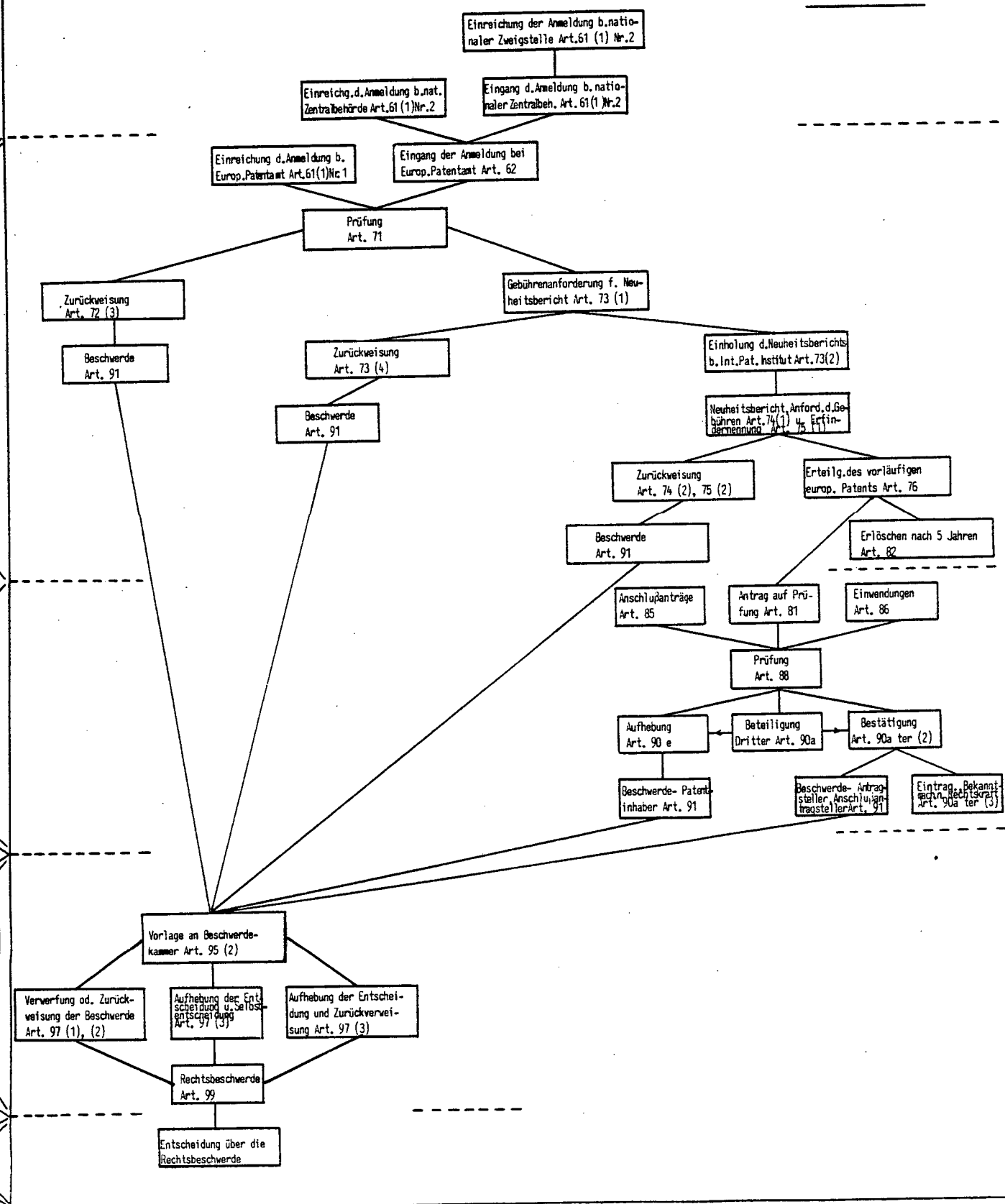
An der Spitze jeder Beschwerdekammer und Nichtigkeitskammer soll ein Kammerpräsident stehen, der in seiner Einstufung höher als ein Direktor der Abteilungen, aber niedriger als ein Vizepräsident stehen soll. Die Mitglieder der Kammern sollten etwa wie die Direktoren der Abteilungen eingestuft werden.

Stand 2. August 1961

VERTRAULICH !

# Das Patenterteilungs- und Beschwerdeverfahren nach dem Entwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

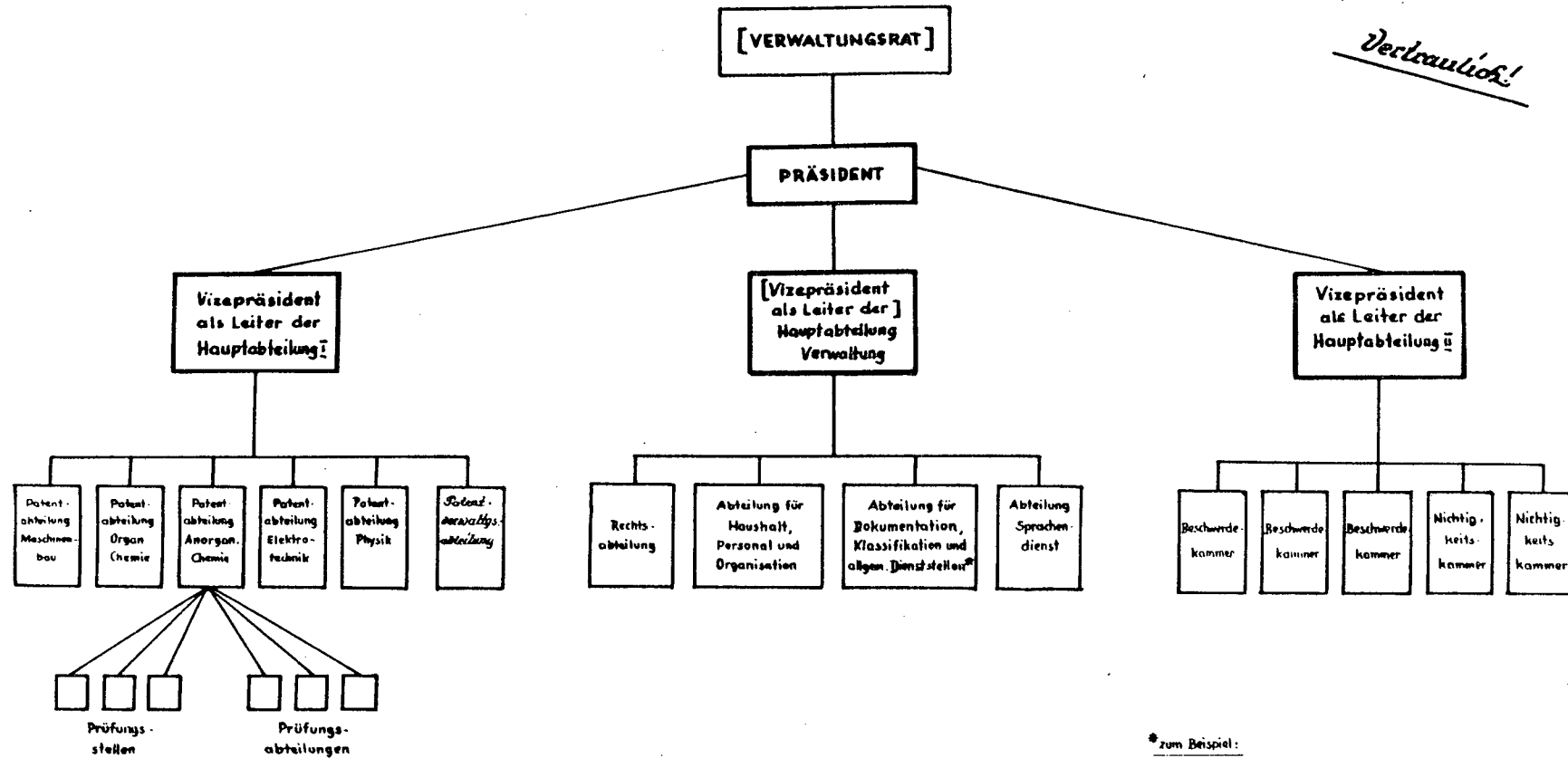
Prüfungsstelle Art. 51  
1. Instanz  
Prüfungsteilung Art. 52  
Beschwerdekammer Art. 53  
2. Instanz  
Präsident  
3. Instanz



Europäisches Patentamt

Bonn, den 11. Dezember 1961

*vorläufiges Organisationschema  
nach dem Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht*

Vertraulich!

\* zum Beispiel:

Bibliothek  
Statistik  
Redaktionsstelle  
Patentschriften - Vertriebsstelle  
Postabfertigungsstelle  
Hausverwaltung  
Fernsprechvermittlung  
Auskunftsstelle