

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 87 (1) und (5)

VERFASSTER: Europäisches Patentamt

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält Vorschläge zur Änderung des Artikels 87 (1) und (5) EPÜ, die darauf abzielen,

1. diese Absätze an die Erfordernisse des WTO-/TRIPs-Übereinkommens anzupassen und damit sicherzustellen, daß die Gewährung eines Prioritätsrechts auf Erstanmeldungen in allen WTO-Mitgliedstaaten ausgedehnt wird;
2. Artikel 87 (1) durch Streichung des Verweises auf Erfinderscheine den heutigen Gegebenheiten anzupassen;
3. die Unstimmigkeit zwischen der englischen und den beiden anderen Fassungen des Artikels 87 (5) zu beseitigen;
4. die Regelung in Artikel 87 (5) einfacher und flexibler zu gestalten.

I. HINTERGRUND

1. Artikel 87 (1) und (5) wurde vor allem deshalb auf die Liste der für eine Revision des EPÜ in Frage kommenden Punkte gesetzt, weil es wünschenswert ist, ihn mit TRIPs in Einklang zu bringen. Es gibt jedoch noch einige andere Aspekte in Artikel 87, die berichtigt, verbessert oder angepaßt werden müssen.

A. ANPASSUNG DES ARTIKELS 87 (1) UND (5) AN DAS TRIPs-ÜBEREINKOMMEN

2. Nach Artikel 2 des TRIPs-Übereinkommens, das Bestandteil des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) ist, müssen alle Mitglieder der WTO die Artikel 1 - 12 und 19 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) befolgen. Sie müssen deshalb in entsprechender Anwendung von Artikel 4 PVÜ aufgrund einer Erstanmeldung in einem Mitgliedstaat der WTO ein Prioritätsrecht gewähren. Das TRIPs verlangt jedoch von den Mitgliedstaaten nicht, dem Pariser Verband beizutreten. Die aus Artikel 2 TRIPs entstehenden internationalen Verpflichtungen können durch entsprechende Anpassung des nationalen Rechts erfüllt werden. Folglich sind einige Länder zwar Mitgliedstaaten der WTO, ohne dem Pariser Verband anzugehören.
3. Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ wird derzeit ein Prioritätsrecht nur aufgrund einer Erstanmeldung in einem PVÜ-Mitgliedstaat gewährt. Artikel 87 (5) sieht nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit eine Anerkennung von Prioritätsrechten auch im Fall von Staaten vor, die der PVÜ nicht angehören, sofern der betreffende Staat seinerseits ein Prioritätsrecht mit gleicher Wirkung aufgrund einer Erstanmeldung beim EPA und in jedem EPÜ-Vertragsstaat gewährt. Diese gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten steht jedoch insofern nicht ganz in Einklang mit TRIPs, als sie gegen dessen Meistbegünstigungsklausel in Artikel 4 verstößt.
4. Die Europäische Patentorganisation ist selbst nicht Mitglied der WTO. Jedoch gehören außer Monaco alle ihre Mitgliedstaaten der WTO an; wenn also diese Mitgliedstaaten nach den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts eine zentrale regionale Organisation für die Erteilung nationaler Patente errichten, so müssen sie implizit auch sicherstellen, daß dieses regionale Verfahren mit den Grundsätzen von TRIPs übereinstimmen. Diese Überlegung wird durch Artikel 66 EPÜ gestützt, wo es ausdrücklich heißt, daß eine europäische Patentanmeldung in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat.

Wenn also das EPA sich weigert, aufgrund einer Erstanmeldung in Thailand (einem WTO-Mitgliedstaat, der dem Pariser Verband nicht angehört) ein Prioritätsrecht anzuerkennen, so ist dies gleichbedeutend mit der Weigerung aller benannten Staaten, aufgrund der thailändischen Erstanmeldung ein Prioritätsrecht anzuerkennen, wenn die entsprechenden nationalen Patente auf dem europäischen Weg beantragt werden.

5. Es wird deshalb vorgeschlagen, Artikel 87 (1) EPÜ, der eine automatische Anerkennung von Prioritätsrechten aufgrund von Erstanmeldungen in den PVÜ-Mitgliedstaaten vorsieht, dahingehend zu ändern, daß diese Anerkennung auf Erstanmeldungen in WTO-Mitgliedstaaten ausgedehnt wird. Auch Artikel 87 (5) müßte entsprechend geändert werden.

B. STREICHUNG DES VERWEISES AUF ERFINDERSCHEINE

6. Zur Zeit der Abfassung des EPÜ gab es in vielen Staaten mit zentraler Planwirtschaft ein alternatives auf Erfinderscheinen beruhendes Patentsystem. Inzwischen haben fast alle diese Staaten ihr Patentrecht modernisiert, so daß das Institut des Erfinderscheins überholt ist¹.
7. Deshalb wird vorgeschlagen, den Wortlaut des Artikels 87 (1) ebenfalls zu modernisieren und den Verweis auf Erfinderscheine zu streichen.

C. BESEITIGUNG DER UNSTIMMIGKEIT ZWISCHEN DER ENGLISCHEN UND DEN BEIDEN ANDEREN FASSUNGEN DES ARTIKELS 87 (5)

8. Während es in der deutschen und der französischen Fassung des Artikels 87 (5) sinngemäß heißt, daß nach einer "Bekanntmachung" bzw. "communication" des Verwaltungsrats ein Prioritätsrecht auch aufgrund einer Anmeldung in einem Staat, der kein PVÜ-Mitglied ist, gewährt werden kann, wird in diesem Zusammenhang in der englischen Fassung der Begriff "notification" gebraucht.
9. Es wird daher vorgeschlagen, in der englischen Fassung das Wort "notification" durch "communication" zu ersetzen. Diese aus sich heraus verständliche sprachliche Änderung fällt unter die in CA/16/98 unter Nr. V.A angeregte "Bereinigung", bei der Unstimmigkeiten zwischen den drei Fassungen des EPÜ ausgeräumt werden sollen. Die deutsche und die französische Fassung des Artikels 87 (5) bleiben davon unberührt.

¹⁾ Eine Ausnahme bildet Cuba, das noch immer über ein zweigleisiges System mit Patenten/Erfinderscheinen verfügt. Diese Erfinderscheine entsprechen jedoch nicht den Anforderungen des Artikels 27 (1) TRIPs. Da Cuba der WTO beigetreten ist, wird es seine Rechtsvorschriften in diesem Punkt ändern müssen, womit die Erfinderscheine endgültig der Vergangenheit angehören werden.

D. VEREINFACHUNG DES SYSTEMS DER GEGENSEITIGEN ANERKENNUNG VON PRIORITÄTSRECHTEN NACH ARTIKEL 87 (5)

10. Zu den ersten Ländern, die sich für eine gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten nach Artikel 87 (5) anbieten, gehört derzeit Taiwan. Die europäischen Geschäftsinteressen müssen dort dringend besser geschützt werden. In der 6. und 7. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" ist wiederholt die Forderung nach einer Ausdehnung des Systems der gegenseitigen Anerkennung von Prioritätsrechten auf Taiwan laut geworden. Dabei ist deutlich geworden, welche Problematik dem Mechanismus des Artikels 87 (5) innewohnt. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, daß Artikel 87 (5) bislang nie angewandt worden ist.

a) Ausdehnung der Vorschrift auf Länder mit umstrittener Völkerrechtspersönlichkeit

11. Taiwan ist weder Mitglied des Pariser Verbands noch der WTO. Zudem wird es nach den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts nicht als souveräner Staat anerkannt. Es fragt sich daher, ob Artikel 87 (5) auf Taiwan überhaupt anwendbar wäre, da es genau genommen kein "Staat" ist.
12. Es wird deshalb vorgeschlagen, das System der gegenseitigen Anerkennung von Prioritätsrechten nach Artikel 87 (5) auch auf "selbstverwaltete Gebiete" auszuweiten, wobei es nicht erforderlich wäre, daß das andere Land zweifelsfrei als souveräner Staat mit Völkerrechtspersönlichkeit anerkannt wird². Selbst wenn sich der Status Taiwans änderte, wäre es zweckmäßig, das Übereinkommen in diesem Punkt flexibler zu gestalten, damit Probleme dieser Art in Zukunft vermieden werden.

b) Abschaffung des Erfordernisses von zwei- oder mehrseitigen Verträgen

13. Die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Prioritätsrechts sind in der Pariser Verbandsübereinkunft genau festgelegt. Obwohl die Europäische Patentorganisation kein PVÜ-Mitglied ist, wird im EPÜ hierzu ausdrücklich auf die PVÜ verwiesen. Es erübrigt sich daher, einen umfassenden materiellrechtlichen Rahmen für die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten zu schaffen. Für die Zwecke des Artikels

²⁾ Im neuen neuseeländischen Recht wird dieses Problem durch eine Formulierung gelöst, wonach Vereinbarungen über Prioritätsrechte nicht mit anderen "Staaten", sondern mit anderen "Subjekten" (entities) geschlossen werden.

87 (5) würde es deshalb genügen, wenn bekanntgemacht würde, daß die beteiligten Parteien Prioritätsrechte de facto gegenseitig anerkennen. Damit würde das System erheblich vereinfacht. Im Fall Taiwans würden die rechtlichen und politischen Schwierigkeiten umgangen, die sich auf internationaler Ebene beim Abschluß von Vereinbarungen mit "Ländern" ergeben können, die international nicht als "Staaten" anerkannt sind.

14. Es wird daher vorgeschlagen, das Erfordernis zwei- oder mehrseitiger Verträge zu streichen.

c) Abschaffung der Voraussetzung der Anerkennung von Prioritätsrechten in allen Vertragsstaaten

15. Nach der derzeitigen Fassung des Artikels 87 (5) muß vor einer entsprechenden Bekanntmachung durch den Verwaltungsrat sichergestellt sein, daß das andere Land ein Prioritätsrecht gewährt, das dem nach der Pariser Verbandsübereinkunft aufgrund einer Erstanmeldung beim EPA oder in jedem oder für jeden EPÜ-Vertragsstaat gewährten entspricht. Dies bedeutet, daß zur Wahrung der diesbezüglichen europäischen Geschäftsinteressen alle Vertragsstaaten - deren Zahl derzeit 19 beträgt (sich aber bald schon 30 nähern dürfte) - mit dem betreffenden Land Verträge schließen oder - falls der obige Vorschlag (vgl. 14) akzeptiert wird - entsprechende Erklärungen über eine gegenseitige Anerkennung vereinbaren müssen³. Das Verfahren nach Artikel 87 (5) in seiner derzeitigen Fassung erweist sich deshalb als für die Praxis völlig untauglich; seine Durchführung würde Jahre dauern, auch wenn alle Vertragsstaaten politisch diesen Schritt tun wollten.
16. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Voraussetzung abzuschaffen, wonach das andere Land ein Prioritätsrecht aufgrund einer Erstanmeldung in jedem Vertragsstaat anerkennen muß.

Dabei bliebe es den Vertragsstaaten unbenommen, individuelle Vereinbarungen über eine gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten zu treffen. Auch bliebe es weiterhin ins Ermessen des Verwaltungsrats gestellt, eine Bekanntmachung nach Artikel 87 (5) abzulehnen, wenn er der Ansicht wäre, daß auf das betreffende andere Land politischer Druck ausgeübt werden sollte, um es dazu zu bewegen, Prioritätsrechte aufgrund von Erstanmeldungen in einem bestimmten Vertragsstaat anzuerkennen.

Außerdem würde mit dieser Änderung verhindert, daß wegen etwaiger politischer Spannungen zwischen einem einzelnen Vertragsstaat und dem betreffenden anderen Land das gesamte Verfahren nach Artikel 87 (5) zum Nachteil aller europäischen Erstanmelder blockiert wird.

³⁾ Voraussetzung ist natürlich, daß diese Praxis in allen Vertragsstaaten verfassungsrechtlich zulässig ist und im nationalen Recht verankert wird.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Artikel 87 Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) - (4)

(5) Ist die erste Anmeldung in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehörenden Staat eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als dieser Staat nach einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats aufgrund einer ersten Anmeldung beim Europäischen Patentamt und aufgrund einer ersten Anmeldung in jedem oder für jeden Vertragsstaat gemäß zwei- oder mehrseitigen Verträgen ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

Artikel 87 Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation** eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster **oder** ein Gebrauchszertifikat [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

unverändert

(5) Ist die erste Anmeldung in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation** gehörenden Staat **oder selbstverwalteten Gebiet** eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als dieser Staat **oder dieses Gebiet** nach einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats aufgrund einer ersten Anmeldung beim Europäischen Patentamt [...] ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.