

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 87 (5)
VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts
EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument enthält eine neue Version des Vorschlags zur Revision des Artikels 87 (5) EPÜ, die dem EPA Spielraum verschaffen soll in bezug auf die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten aus Drittstaaten, die nicht dem Pariser Verband oder der Welthandelsorganisation angehören.

I. EINFÜHRUNG

1. Artikel 87 (5) EPÜ soll gleichsam als "Sicherheitsventil" dienen und dem Verwaltungsrat einen Mechanismus für die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten an die Hand geben, wenn ein Drittstaat nicht unter Artikel 87 (1) EPÜ fällt, d. h. weder dem Pariser Verband noch der Welthandelsorganisation (WTO) angehört.
2. De facto ist der Mechanismus des Artikels 87 (5) EPÜ aber für die Praxis völlig untauglich und wurde daher auch nie angewandt. Damit das EPA Prioritätsrechte für Erstanmeldungen in solchen Drittstaaten anerkennen kann, müssen folgende Erfordernisse erfüllt sein:
 - (1) Der andere Staat muß Prioritätsrechte anerkennen, die den nach der Pariser Verbandsübereinkunft für Erstanmeldungen beim EPA und
 - (2) für Erstanmeldungen in jedem oder für jeden Vertragsstaat gewährten Prioritätsrechte entsprechen.
 - (3) Dies muß auf der Grundlage zwei- oder mehrseitiger Verträge geschehen.
 - (4) Der Verwaltungsrat muß eine entsprechende "Bekanntmachung" erlassen.

Wenn Artikel 87 (5) die ihm angestammte Funktion erfüllen soll, muß die Regelung beträchtlich vereinfacht werden.

3. Bei der Behandlung dieser Frage ist zu beachten, wem die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten nach Artikel 87 (5) EPÜ zugute kommt: nämlich europäischen Anmeldern, die die Erstanmeldung beim EPA vornehmen. Nach der Erstanmeldung beim EPA legt der Anmelder in der Praxis die Strategie für Nachanmeldungen gegen Ende der zwölfmonatigen Prioritätsfrist fest. Würde ein Drittstaat zu diesem Zeitpunkt keine Prioritätsrechte gewähren, so wäre der Patentschutz europäischen Anmeldern dort aufgrund einer innerhalb der Prioritätsfrist etwa erfolgten Offenbarung völlig verwehrt.
4. Im Jahr 1997¹⁾ verzeichnete das EPA fast 6 350 europäische Direktanmeldungen, davon rund 5 260 Anmeldungen europäischen Ursprungs. Demgegenüber wurden im gleichen Jahr in Saudi-Arabien - das weder dem Pariser Verband noch der WTO angehört - 57 Erstanmeldungen beim nationalen Amt eingereicht. In diesem Beispiel führt die fehlende Anwendbarkeit von Artikel 87 (5) EPÜ dazu, daß im betreffenden Jahr die wirtschaftlichen Interessen von 5 260 europäischen Anmeldern beeinträchtigt werden könnten. Ihnen stehen 57 außereuropäische Anmelder gegenüber, die keine Priorität vor dem EPA in Anspruch nehmen könnten; dies entspricht einem Verhältnis von 92:1. Wo es an Vereinbarungen mit Drittstaaten über die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten fehlt, *geht es also nachweislich ganz überwiegend zu Lasten der wirtschaftlichen Interessen der europäischen Industrie und nicht*

¹⁾ Dies ist das letzte Jahr, für das statistische Daten der WIPO zu sogenannten "Drittstaaten" vorliegen. Quelle: Website der WIPO im Internet: <http://www.wipo.org>.

der Industrie des betreffenden Drittstaats. Daher sollte den EPÜ-Vertragsstaaten die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten auf der Ebene des EPA wie auch auf nationaler Ebene so leicht wie möglich gemacht werden.

5. Dies soll aber nicht heißen, daß Drittstaaten nicht an der gegenseitigen Anerkennung von Prioritätsrechten mit dem EPA interessiert wären. Eine nicht erschöpfende Liste potentieller Interessenten umfaßt folgende Staaten: Äthiopien, Andorra, Anguilla, Bermuda, Bhutan, die Falklandinseln, Gibraltar, Guernsey, Jemen, Jersey, die Kaimaninseln, Kap Verde, Kiribati, Nepal, Saudi-Arabien, Samoa, die Seychellen, Tonga, die Turks- und Caicosinseln, Tuvalu und Vanuatu.
6. Der aktuelle Trend geht hin zu einer stärkeren Beteiligung an multilateralen internationalen Abkommen. Im Rahmen der Revision des EPÜ muß aber gewährleistet sein, daß die Europäische Patentorganisation die Interessen der europäischen Industrie auch verteidigen kann, wenn sich dieser Trend umkehren sollte oder unvorhergesehene geopolitische Ereignisse dies erfordern sollten. Im letzteren Fall wäre eine zügige Anwendung des Artikels 87 (5) EPÜ wahrscheinlich am wichtigsten und notwendigsten.

Mögliche Entwicklungen lassen sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: Falls sich Quebec einseitig von Kanada lösen und Kanada Quebecs Beitritt zu internationalen Handelsabkommen blockieren würde, wäre die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten nach dem jetzigen Artikel 87 (5) EPÜ aller Wahrscheinlichkeit nach politisch nicht möglich. Das Ergebnis wäre eine Lücke in einem hoch industrialisierten Bereich des lukrativen nordamerikanischen Markts.

7. Daher muß im Interesse Europas gewährleistet werden, daß der Mechanismus des Artikels 87 (5) EPÜ so einfach und zügig wie möglich funktionieren kann und kein Forum für politische Streitfragen bleibt. Bei der jetzigen Sachlage könnte ein einziger Vertragsstaat den Wunsch aller übrigen Vertragsstaaten durchkreuzen, ihre Staatsangehörigen entsprechend zu unterstützen. Der Gegenstand des Artikels 87 (5) EPÜ sollte entpolitisiert und die Bestimmung so umgestaltet werden, daß die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten auf einer technischen und funktionalen Ebene behandelt wird.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

A. BEREINIGUNGEN

8. Zunächst wird eine Bereinigung vorgeschlagen, um die Unstimmigkeiten zwischen der englischen Fassung und den beiden anderen Fassungen des Artikels 87 (5) EPÜ zu beseitigen; dazu soll der Begriff "notification" in der englischen Fassung durch "communication" ersetzt werden, der näher am französischen Begriff "communication publique" und am deutschen Begriff "Bekanntmachung" liegt (s. CA/PL 16/98). Darüber hinaus wird vorgeschlagen, den Mechanismus auf folgende Weise zu vereinfachen.

B. ABSCHAFFUNG DES ERFORDERNISSSES VON ZWEI- ODER MEHRSEITIGEN VERTRÄGEN

9. Für die Zwecke des Artikels 87 (5) EPÜ wäre die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten durch die betreffenden Staaten de facto auch ohne den Abschluß zwei- oder mehrseitiger Verträge möglich. Da in Artikel 87 EPÜ ausdrücklich auf die Pariser Verbandsübereinkunft verwiesen wird, in der Voraussetzungen und Wirkungen des Prioritätsrechts bereits definiert sind, ist ein umfassender materiell-rechtlicher Rahmen zur Definition solcher Rechte nicht erforderlich.

C. ABSCHAFFUNG DER VORAUSSETZUNG DER ANERKENNUNG VON PRIORITÄTSRECHTEN IN ALLEN UND FÜR ALLE VERTRAGSSTAATEN

10. Die Abschaffung des Erfordernisses, daß Prioritätsrechte in jedem und für jeden Vertragsstaat anerkannt sein müssen, ist die einzige Möglichkeit, um die Funktionsfähigkeit des Artikels 87 (5) EPÜ zu gewährleisten. Nach dem jetzigen Verfahren müßten sich 19 und in Zukunft sogar 28 oder mehr Vertragsstaaten auf eine solche Anerkennung einigen, was Jahre dauern würde und unter Umständen nicht zum gewünschten Ergebnis führen könnte.
11. Die Abschaffung dieses Erfordernisses hat zur Folge, daß die nationalen Gerichte eines Vertragsstaats gemäß Artikel 66 EPÜ einen Prioritätsanspruch bezüglich einer europäischen Anmeldung akzeptieren müßten, der von diesem Vertragsstaat unter Umständen nicht anerkannt worden wäre, wenn der Anmelder den nationalen Weg gewählt hätte. Andererseits könnten aber auch die Staatsangehörigen dieses Vertragsstaats Prioritätsrechte für jüngere Anmeldungen im betreffenden Drittstaat genießen, wenn sie sich für die Erstanmeldung beim EPA entschieden.

D. ENTPOLITISIERUNG DER GEGENSEITIGEN ANERKENNUNG VON PRIORITÄTSRECHTEN

a) Erste Option

12. Mit dem Verweis auf eine Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz und der Ermächtigung des Präsidenten des EPA, die Bekanntmachung zu erlassen, wenn festgestellt wurde, daß der betreffende Drittstaat tatsächlich Prioritätsrechte gewährt, die bezüglich ihrer Voraussetzungen und Wirkungen völlig denen der Pariser Verbandsübereinkunft entsprechen, würde die Thematik einer solchen Anerkennung auf eine technische und funktionale Ebene gebracht, auf die sie wohl auch gehört. Schließlich geht es um die technische Frage, ob ein Anmelder bei der Prüfung seiner in einer jüngeren Anmeldung enthaltenen Erfindung auf Patentierbarkeit von einer anderswo eingereichten früheren Anmeldung profitieren kann.

b) Zweite Option

13. Alternativ würde die Bestimmung nach wie vor auf Erstanmeldungen bei einer Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz verweisen, wobei allerdings vorgesehen werden könnte, daß der Verwaltungsrat ermächtigt wäre, die Bekanntmachung mit der in Artikel 35 (2) EPÜ festgelegten qualifizierten Mehrheit zu erlassen.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN

Geltende Fassung

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.

Vorgeschlagene Fassung

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.

Anmerkung: Entsprechend den vom Ausschuß "Patentrecht" bereits befürworteten Änderungen, siehe CA/PL 16/98

(2) - (4) *Unverändert*

(5) Ist die erste Anmeldung **bei einer** nicht [...] **den Bestimmungen** der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation unterliegenden Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz** eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als **diese Behörde** nach einer Bekanntmachung des **Präsidenten des Europäischen Patentamts** [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.