

# **Förderung der Innovation durch Patente**

## **Grünbuch über das Gemeinschaftspatent** **und das Patentschutzsystem in Europa**

(vorgelegt von der Kommission)

## Vorwort

Patente sind ein sehr wichtiges Mittel zum Schutz von Erfindungen. Das Patentrecht ist in Europa kompliziert, weil es nebeneinander nationale Patente, ein europäisches und ein gemeinschaftliches Patent gibt (letzteres ist noch nicht anwendbar).

In Anbetracht ihres ersten Aktionsplans für Innovation in Europa hält die Kommission es für notwendig, einen möglichst umfassenden Überblick über das in Europa bestehende Patentschutzsystem zu erstellen, um beurteilen zu können, ob es den Anforderungen der Benutzer entspricht, ob neue Gemeinschaftsaktionen erforderlich sind und in welcher Form und mit welchem Inhalt diese gegebenenfalls ergehen sollten.

Dies sind die drei Ziele des vorliegenden Grünbuchs, das Grundlage für eine weitreichende Anhörung der Beteiligten, der übrigen Gemeinschaftsorgane und der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Frage des patentrechtlichen Schutzes von Erfindungen in Europa sein soll.

Der wichtigste Teil des Grünbuchs befaßt sich mit dem Gemeinschaftspatent und den Änderungen, die gegebenenfalls an dem Luxemburger Übereinkommen von 1975 vorzunehmen sind, damit das den Benutzern gebotene System unter vertretbaren Kosten zugänglich ist und Rechtssicherheit bietet.

Die Frage nach der Zukunft des Gemeinschaftspatents steht indes zwangsläufig in Zusammenhang mit einigen weiteren technischen Fragen. Dies gilt u.a. für die weitere gemeinschaftliche Harmonisierung bestimmter Aspekte des Patentrechts, z.B. der Auswirkungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs auf Erfindungen im Software-Bereich, der Formvorschriften sowie der Tätigkeit der Patentanwälte.

Außerdem haben die im Rahmen der Europäischen Patentorganisation zu bestimmten Fragen geführten Diskussionen entscheidenden Einfluß auf die allgemeine Patentrechtsdiskussion in Europa und die Förderung von Erfindungen. Einige dieser Fragen werden ebenfalls in diesem Grünbuch behandelt.

1. EINLEITUNG .....	2
2. PATENTRECHT UND BINNENMARKT.....	5
2.1 Entstehungsgeschichte.....	5
2.2 Notwendigkeit einer neuen Gemeinschaftsaktion für das Gemeinschaftspatent.....	6
3. DAS GEMEINSCHAFTSPATENT .....	7
3.1 Notwendigkeit eines einheitlichen Patentschutzes.....	7
3.2 Vermutliche Unzulänglichkeiten des Luxemburger Übereinkommens.....	9
3.3 Das Problem der Übersetzungskosten und diesbezügliche Lösungsmöglichkeiten.....	11
3.4 Das Problem der gerichtlichen Kontrolle und mögliche Lösungen.....	13
3.5 Gebühren .....	15
3.6 Einführung einer Möglichkeit zum Übergang vom Gemeinschaftspatent zum europäischen Patent und umgekehrt.....	17
3.7 Weitere Fragen.....	18
4. ZUSÄTZLICHE HARMONISIERUNG AUF GEMEINSCHAFTSEBENE .....	19
4.1 Notwendigkeit.....	19
4.2 Patentfähigkeit von Computerprogrammen und softwaregesteuerten Erfindungen.....	19
4.3 Arbeitnehmererfindungen.....	21
4.4 Formvorschriften, Patentanwälte und Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise .....	22
4.5 Zusätzliche Maßnahmen, um die Anziehungskraft des Patentsystems zu erhöhen .....	25
5. DAS EUROPÄISCHE PATENT.....	26
5.1 Allgemeines.....	26
5.2 Kostenproblem.....	26
5.2.1 Gebühren.....	26
5.2.2 Verteilungsschlüssel der Gebühren für die Aufrechterhaltung von Patenten.....	27
5.2.3 Übersetzungen .....	28

## 1. EINLEITUNG

Erfindungen sind für die Leistungsfähigkeit und den Erfolg der modernen Wirtschaft unerlässlich. Europa scheint in dieser Hinsicht nicht ganz so gut wie seine wichtigsten Wettbewerber abzuschneiden, denn es verfügt zwar über ausgezeichnete wissenschaftliche Grundlagen, jedoch gelingt es ihm nicht so gut wie anderen Regionen der Welt, aufgrund seiner Fähigkeiten neue Produkte zu schaffen und Marktanteile zu erringen. Dies gilt insbesondere für den High-Tech-Bereich<sup>(1)</sup>. Trotz einiger nennenswerter Erfolge, wie dem Hochgeschwindigkeitszug (TGV) oder der Mobiltelefonie (GSM), wird Europa in vielen Bereichen der heutigen Technik von seinen Wettbewerbern überflügelt, vor allem auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie. Deshalb stellt sich die Frage nach der Mitwirkung der europäischen Industrie an der Entwicklung der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs, und es bedarf großer Anstrengungen, um die derzeitige Situation zu verbessern<sup>(2)</sup>.

Der Schutz von Erfindungen ist unerlässlich. Es ist unumstritten, daß Unternehmen, die über ein Know-how verfügen und Markenprodukte und patentierte Verfahren oder Produkte anbieten, wettbewerbsfähiger sind und ihren Marktanteil leichter halten oder gar ausweiten können als andere.

Die Globalisierung der Wirtschaft nimmt zu. Dabei liegt der Wert der erzeugten Waren vor allem in den immateriellen Anlagewerten. In der Europäischen Union liegen jedoch der für die Forschung aufgewandte Anteil des BIP, die Forschungsaufwendungen der Industrie, der Pro-Kopf-Anteil der Forschungsausgaben sowie der Anteil der Forscher an der Erwerbsbevölkerung niedriger als in Japan und den Vereinigten Staaten. Diese Tendenzen werden sich in Europa durch eine Verbesserung des Patentschutzsystems allein nicht ändern, denn dazu bedarf es einer grundlegenden Neuorientierung der europäischen Forschung, die im übrigen auch geplant ist. Das Patentrecht darf jedenfalls kein zusätzliches Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen sein. Der wirksame Schutz von Erfindungen in der Europäischen Union setzt nämlich voraus, daß Patentschutz leicht zu erhalten ist und Rechtssicherheit sowie eine angemessene räumliche Geltung bietet.

Seit der Unterzeichnung des EWG-Vertrags sind nahezu 40 Jahre vergangen, und noch immer verfügen die in der Gemeinschaft tätigen Unternehmen für ihre Erfindungen über keinen einheitlichen Patentschutz. Zwar wären die Vorteile eines solchen Systems offenkundig, denn dadurch könnten die Patente zentral verwaltet werden und es bestünde eine größere Transparenz im Hinblick auf die Wettbewerber, doch ist das 1975 in Luxemburg geschlossene Übereinkommen, mit dem ein solches System geschaffen werden sollte, niemals in Kraft getreten.

Die Gemeinschaft muß versuchen, die der vollen Entfaltung des Binnenmarktes entgegenstehenden restlichen politischen und praktischen Hindernisse zu überwinden. Sie steht derzeit vor mehreren Herausforderungen: der Notwendigkeit, durch eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen mehr Arbeitsplätze

---

<sup>1</sup> Grünbuch zur Innovation, KOM(95) 688 endg. vom 20. Dezember 1995.

<sup>2</sup> "Europäische Initiative für den elektronischen Geschäftsverkehr", Mitteilung der Kommission vom 16. April 1997.

zu schaffen, der Globalisierung der Wirtschaft, derentwegen der Binnenmarkt eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist, sowie vor einer Annäherung der mittel- und osteuropäischen Staaten an die Union.

## 2. PATENTRECHT UND BINNENMARKT

### 2.1 Entstehungsgeschichte.

In der europäischen Union gibt es für den Schutz von Patenten zwei Systeme, von denen keines ein gemeinschaftsrechtliches Instrument ist: die einzelstaatlichen Patente und das europäische Patentsystem.

Zuerst sind die einzelstaatlichen Patente entstanden. Dabei ist hervorzuheben, daß das nationale Patentrecht der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft dadurch *de facto* harmonisiert wurde, daß nach und nach alle Mitgliedstaaten dem Münchner Europäischen Patentübereinkommen<sup>(3)</sup> beigetreten sind.

Das europäische Patentschutzsystem beruht auf zwei internationalen Verträgen: dem Münchner Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) von 1973 und dem 1975 in Luxemburg unterzeichneten Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ), das fester Bestandteil der 1989 unterzeichneten Vereinbarung über Gemeinschaftspatente ist (VüG)<sup>(4)</sup>. Die Mitgliedstaaten wollten 1975, daß diese beiden Übereinkommen möglichst bald in Kraft treten.

Das EPÜ bietet keinen einheitlichen Schutz; der Anmelder hat vielmehr in seinem Rahmen die Möglichkeit, Patentschutz in den von ihm gewünschten Vertragsstaaten zu erhalten. Dieses System hat den Vorteil großer Flexibilität, ist jedoch aufwendig und kostenintensiv. Außerdem ist im Rahmen des EPÜ kein auf europäischer Ebene für die Regelung von Patentrechtsstreitigkeiten zuständiges Gericht festgelegt. Daher besteht die Gefahr, daß die zuständigen Gerichte in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Entscheidungen treffen.

Das mit dem GPÜ geschaffene einheitliche, autonome Gemeinschaftspatent soll die einzelnen europäischen Patente gemäß der 1989 unterzeichneten VüG für alle 12 Mitgliedstaaten zusammenfassen. Diese Vereinbarung ist aufgrund von Verzögerungen bei der Ratifizierung durch die zwölf Unterzeichnerstaaten bislang nicht in Kraft getreten.

Die Ziele des EPÜ und der VÜG sind zwar verschieden, aber dennoch ergänzen sich beide Instrumente. Das EPÜ bezweckt die einheitliche Erteilung von Patenten nach einem zentralisierten Verfahren durch das Europäische Patentamt in München. Dem Übereinkommen kann jeder europäische Staat beitreten, in bestimmten Fällen auf Einladung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation<sup>(5)</sup>. Die VüG bezweckt die Verwirklichung der mit dem Binnenmarkt verfolgten Ziele, insbesondere in bezug auf die Chancengleichheit im Wettbewerb und den freien Warenverkehr.

---

<sup>3</sup> Derzeit sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft dem Münchner Europäischen Patentübereinkommen beigetreten. Außerdem sind auch drei Drittstaaten Vertragsstaaten des Übereinkommens: die Schweiz, Liechtenstein und das Fürstentum Monaco.

<sup>4</sup> Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, geschlossen in Luxemburg am 15. Dezember 1989, ABl. Nr. L 401 vom 30.12.89, S. 1, nachstehend "VüG".

<sup>5</sup> Artikel 166 EPÜ.

## 2.2 Notwendigkeit einer neuen Gemeinschaftsaktion für das Gemeinschaftspatent

Als erstes fragt sich, ob und inwieweit die Beteiligten bereit wären, das Gemeinschaftspatentsystem gemäß der in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung zu nutzen, falls diese eines Tages nach ihrer Ratifizierung durch die 12 Unterzeichnerstaaten in Kraft treten sollte. Würde die Industrie nicht in gewisser Weise zu diesem neuen System "hingezogen" oder reichen das bestehende Europäische Patent und die nationalen Patente statt dessen für ihre Bedürfnisse aus? Gemeinschaftspatente würden dann nur in sehr geringem, unbedeutendem Maße angemeldet werden.

Die erste Fassung des Luxemburger Übereinkommens wurde 1975 von den seinerzeit neun Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft beschlossen, "in dem Wunsch, europäischen Patenten, die für ihre Hoheitsgebiete nach dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 erteilt werden, einheitliche und autonome Wirkung zu verleihen"<sup>(6)</sup>. Die letzte Fassung des Luxemburger Übereinkommens datiert von 1989. Die am 15. Dezember 1989 in Luxemburg unterzeichnete Vereinbarung über Gemeinschaftspatente bezieht sich auf die Zwölferegemeinschaft, enthält jedoch keine Regelung in bezug auf die Erweiterung von 1995, als Österreich, Schweden und Finnland der Gemeinschaft beitraten. Die Vereinbarung von 1989 hat für diese Mitgliedstaaten keine unmittelbare Wirkung, obwohl sie rechtlich verpflichtet sind, ihr beizutreten. Der Vereinbarung zufolge kann zwischen den Vertragsstaaten und dem beitretenden Staat ein besonderes Abkommen geschlossen werden, in dem die durch den Beitritt dieses Staates erforderlichen Einzelheiten der Anwendung dieser Vereinbarung festgelegt werden<sup>(7)</sup>. Dazu wäre ein Übereinkommen auszuhandeln, das unterzeichnet und anschließend von allen Unterzeichnerstaaten des Luxemburger Übereinkommens ratifiziert werden müßte, was natürlich ein sehr aufwendiger, komplizierter Vorgang ist. Dieser Aufwand und diese Komplexität wären bei künftigen Beitritten zur Europäischen Union natürlich noch größer.

Das Patentsystem in Europa beruht also auf internationalen Verträgen. Der Grund hierfür ist, daß die Gemeinschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Verträge keine entsprechende Zuständigkeit besaß. Das ist heute anders, und der Europäische Gerichtshof hat mehrfach bestätigt, daß die Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentrechts zuständig ist, sofern dies zur Verwirklichung eines der Vertragsziele beiträgt (freier Warenverkehr oder Schaffung eines Systems, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt)<sup>(8)</sup>. Dabei ist allerdings Artikel 235 EG-Vertrag zu berücksichtigen, wonach die Mitgliedstaaten die Einführung einer neuen Gemeinschaftszuständigkeit nur einstimmig beschließen können. In allen diesbezüglichen technischen Fragen muß daher ein Konsens gefunden werden.

Der Rückgriff auf eine Vorschrift des Gemeinschaftsrechts hätte zum einen den Vorteil, daß der Zeitpunkt des Inkrafttretens in der Vorschrift eindeutig festgelegt wäre (während er bei einem Übereinkommen insofern ungewiß ist, als es darauf ankommt, wie schnell es von den Unterzeichnerstaaten ratifiziert wird), und zum anderen gäbe es bei künftigen Erweiterungen

---

<sup>6</sup> Präambel des Übereinkommens über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), ABl. Nr. L 17 vom 26.1.76, S. 1.

<sup>7</sup> Artikel 7 Absatz 4 VÜG.

<sup>8</sup> EuGH - Urteil vom 13. Juli 1995, Königreich Spanien gegen Rat, Slg. 1995, I-1985, Rs. C- 350/92, Rn. 27; Gutachten 1/94 vom 15. November 1994, Slg. 1994, I-5267, Rn. 59 (Gutachtenantrag der Kommission betreffend die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Abschluß völkerrechtlicher Abkommen auf dem Gebiet der Dienstleistungen und des Schutzes des geistigen Eigentums).

der Gemeinschaft keinerlei Schwierigkeiten, da die Vorschrift als Teil des "gemeinschaftlichen Besitzstands" keiner Änderung oder Neuverhandlung bedürfte. Eine wichtige Frage ist daher, wie das Luxemburger Übereinkommen zu einem auf Artikel 235 EG-Vertrag gestützten gemeinschaftlichen Rechtsinstrument umgeformt werden kann.

Nachdem auf europäischer Ebene Strategiediskussionen über Erfindungen sowie über deren Schutz und Auswirkungen auf die Beschäftigungslage aufgenommen wurden, hält die Kommission es für geboten, zum Gemeinschaftspatent und dem Patentsystem in Europa eine Bilanz der Lage zu erstellen<sup>9</sup>). Dazu dient das vorliegende Grünbuch. Es behandelt zunächst die Defizite, die sich aus dem Fehlen einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung des europäischen Patentsystems ergeben, sowie die Hindernisse, die ihrem Inkrafttreten entgegenstehen. Anschließend geht es auf die damit zusammenhängenden technischen, rechtlichen und politischen Fragen ein, wie die der zusätzlichen Harmonisierung des Patentrechts auf Gemeinschaftsebene.

Die drei Ziele des Grünbuchs sind:

- *einen möglichst umfassenden Überblick über den derzeitigen Schutz von Erfindungen durch Patente in der Gemeinschaft zu geben;*
- *zu beurteilen, ob neue Gemeinschaftsaktionen und/oder ein Ausbau der derzeitigen Systeme erforderlich sind;*
- *zu ermitteln, in welcher Form und mit welchem Inhalt diese Aktionen gegebenenfalls ergehen sollten.*

Die Kommission fordert alle Beteiligten auf, sich an der umfassenden Konsultation zu diesem Thema zu beteiligen und zu den im Grünbuch aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen.

### **3. DAS GEMEINSCHAFTSPATENT**

#### **3.1 Notwendigkeit eines einheitlichen Patentschutzes**

Mit dem Inkrafttreten des Münchner Übereinkommens wurden insbesondere folgende wichtige Fortschritte erzielt: Einführung eines zentralisierten Patentierungsverfahrens nach einheitlichen Rechtsvorschriften und mit einer einzigen Verfahrenssprache, Ermäßigung der Kosten für die Patenterteilung, sofern ein Patentschutz für mehrere Mitgliedstaaten beantragt wird, Einführung eines hochrangigen Schutzrechts sowie de facto-Harmonisierung der einzelstaatlichen Patentrechtsvorschriften in bezug auf Patentfähigkeit, Rechtsgültigkeit und Geltungsbereich.

Da das System jedoch nicht durch ein einheitliches Gemeinschaftspatent ergänzt wurde, ist seine Wirksamkeit begrenzt:

- Der Übergang des erteilten europäischen Patents in die nationale Phase ist mit erheblichen Kosten verbunden und erschwert die Verwaltung der Patente, denn in jedem der benannten Länder sind beim nationalen Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift einzureichen und die Gebühren für die Aufrechterhaltung des jeweiligen Patents zu entrichten;

---

<sup>9</sup> Erster Aktionsplan für Innovation in Europa, KOM (96) 589 endg., vorgelegt von der Kommission am 20. November 1996.

- Verfahren wegen Verletzung oder Nichtigkeit eines Patents sind aufwendig, weil sie bei den nationalen Gerichten in all denjenigen Ländern einzuleiten sind, für die das europäische Patent erteilt wurde;
- da es keine gemeinsame Rechtsprechung gibt, besteht die Gefahr, daß der Wert des europäischen Patents durch die unterschiedliche Auslegung des diesbezüglichen Rechts durch die nationalen Gerichte in Frage gestellt wird;
- die nationalen Gebühren zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents sind für den Patentinhaber eine schwere Belastung, vor allem weil die mit diesen Gebühren erzielten Einnahmen nur zum Teil (z.Zt. lediglich 50%) zur Deckung der Kosten verwendet werden, die dem Europäischen Patentamt durch das Erteilungsverfahren entstehen;
- die zusätzlichen Kosten für den Schutz in jedem weiteren benannten Land haben ein selektives Vorgehen der Unternehmen zur Folge, das den Zielen des einheitlichen Marktes zuwiderläuft. Einerseits werden nämlich die kleineren Mitgliedstaaten dadurch benachteiligt - sowohl im Hinblick auf den Technologietransfer als auch auf ihre Attraktivität als Standort für Investitionen -, daß sich die Patentanmeldungen auf die großen Mitgliedstaaten konzentrieren, und andererseits verringert sich der wirtschaftliche Wert des Patentschutzes durch seine Beschränkung auf lediglich ein Teilgebiet des Binnenmarktes.

Das wichtigste Merkmal des Gemeinschaftspatents wäre im Falle seiner Einführung seine Einheitlichkeit; seine Rechtswirkung wäre überall in der Gemeinschaft gleich, und es könnte nur für die gesamte Gemeinschaft erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen<sup>(10)</sup>. Je größer die Zahl der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, um so größer wird der räumliche Geltungsbereich der Gemeinschaftspatente.

Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente 1989 in Luxemburg war zwar anzunehmen, daß die Ratifizierung innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgen würde, aber heute - mehr als sieben Jahre danach - ist sie noch immer nicht erfolgt<sup>(11)</sup>, und es stellt sich die Frage, ob das Übereinkommen in seiner derzeitigen Fassung noch immer den seinerzeit festgelegten Zielen entspricht.

Bestimmte wissenschaftliche Kreise befürworten - mehr noch als die Industrie - folgendes Vorgehen: Bei den Patenten sollte unbedingt in der gleichen Weise vorgegangen werden wie zuvor schon bei den Marken und wie es auch für Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster vorgeschlagen wurde, d.h. es sollte durch eine Gemeinschaftsverordnung für einen einheitlichen Patentschutz gesorgt werden. Dieses Argument allein reicht für eine derartige Maßnahme nicht aus, wenngleich die Vorteile eines solchen einheitlichen Systems offenkundig sind:

- Die Verwaltung der Patentrechte würde erheblich erleichtert, denn man brauchte dann nicht mehr über die nationalen Behörden vorzugehen. Dies wäre auch kostensenkend (keine Kosten für den Übergang in die nationale Phase, Einsparungen bei den Kosten für Patentanwälte usw.);

---

<sup>10</sup> Artikel 2 Absatz 2 des Gemeinschaftspatentübereinkommens, nachstehend GPÜ.

<sup>11</sup> Bislang wurde die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente lediglich von sieben Mitgliedstaaten ratifiziert: Frankreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden (Quelle: Vermerk des Rates vom 22. November 1996).

- Mit dem System würde vermieden, daß Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung eines Patents in allen Mitgliedstaaten geführt werden müssen. Der Kläger könnte sich statt dessen darauf beschränken, am Wohnsitz des Beklagten Klage zu erheben<sup>12</sup>;
- Dieses System böte größere Rechtssicherheit durch die Einführung eines zentralen Rechtsprechungsorgans, das für Entscheidungen über die Auslegung und rechtliche Gültigkeit von Gemeinschaftspatenten zuständig wäre.

Die potentiellen Benutzer des Gemeinschaftspatents werden im Rahmen des vorliegenden Grünbuchs aufgefordert, sich zu den Vor- und Nachteilen eines einheitlichen Patentschutzes unter Berücksichtigung seiner wesentlichen Merkmale zu äußern: sehr großer räumlicher Geltungsbereich, notwendige Kosten, Anwendung des Grundsatzes der gemeinschaftsweiten Erschöpfung der Rechte aus Patenten usw.

Danach stellen sich zwei Fragen:

- Inwieweit benötigen die Benutzer tatsächlich einen einheitlichen Patentschutz?
- Können die mit einem derartigen einheitlichen System angestrebten Ziele im Wege des Luxemburger Übereinkommens erreicht werden, sei es in dessen derzeitiger Fassung oder nach einer entsprechenden Änderung?

#### Fragen

- Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Vor- und Nachteile eines gemeinschaftsweiten Patentschutzes im Hinblick auf:
  - die Kosten
  - den räumlichen Geltungsbereich
  - Probleme mit Wettbewerbsverfälschungen
  - den freien Warenverkehr
  - die Rechtssicherheit
  - die Kontrolle von Patentverletzungen
  - die vorgeschriebenen Übersetzungen?
- Was sind Ihrer Meinung nach in bezug auf die Kosten und rechtlichen Strukturen die wichtigsten Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren eines solchen Systems?
- Sollten die laufenden Ratifikationsverfahren letztlich zum Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentübereinkommens führen, würden sie dieses Instrument in der in dem Übereinkommen von Luxemburg festgelegten Fassung benutzen?
- Eine etwaige Umgestaltung des Luxemburger Übereinkommens setzt die Einstimmigkeit der Unterzeichnerstaaten voraus, sei es im Wege einer Änderung des Übereinkommens oder durch eine auf Artikel 235 EGV gestützte Verordnung. Halten Sie eine derartige Umgestaltung für sinnvoll, oder entspricht die Kombination von europäischem Patent und einzelstaatlichen Patentsystemen Ihrer Ansicht den Erfordernissen der Industrie?

### **3.2 Vermutliche Unzulänglichkeiten des Luxemburger Übereinkommens**

Das Gemeinschaftspatent soll im Hinblick auf den Gemeinsamen Binnenmarkt alle vorstehend unter Punkt 3.1 genannten Nachteile und Unzulänglichkeiten des EPÜ beseitigen. Nach den der Kommission vorliegenden Informationen wird jedoch der Nutzen und

---

<sup>12</sup> Artikel 14 Absatz 1 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten, nachstehend "Streitbeilegungsprotokoll" genannt.

praktische Anreiz des Gemeinschaftspatents in der mit der Vereinbarung von 1989 festgelegten Fassung in zwei grundlegenden Aspekten geschmälert.

Da sind zum einen die sehr hohen Übersetzungskosten, denn die Gemeinschaftspatentschriften müssen vollständig in alle Sprachen der Mitgliedstaaten übersetzt werden<sup>(13)</sup>. Ein in der aus 15 Mitgliedstaaten bestehenden Gemeinschaft erteiltes Gemeinschaftspatent würde zehn Übersetzungen benötigen. Im Durchschnitt liegen die Übersetzungskosten pro Seite bei 128 DEM<sup>(14)</sup>, und da eine Patentschrift durchschnittlich 20 Seiten umfaßt, ergeben sich Übersetzungskosten von insgesamt rund 25 000 DEM. Dies ist natürlich ein sehr hoher Betrag, der vor allem von den KMU schwer zu tragen wäre. Er müßte jedoch im Verhältnis zu dem großen Vorteil des einheitlichen Gemeinschaftspatents gesehen werden, das auf einem Markt mit über 340 Mio. Menschen einen einheitlichen Schutz bieten würde<sup>(15)</sup>.

Das zweite Problem im Zusammenhang mit dem Luxemburger Übereinkommen dürfte das vorgesehene System der gerichtlichen Kontrolle sein. In dem Übereinkommen sind zwei Rechtsmittel festgelegt, die zur Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents führen können.

Zum einen besteht die Möglichkeit, unmittelbar beim Europäischen Patentamt zu beantragen, ein Patent für nichtig zu erklären. Ist die Nichtigkeitsabteilung der Auffassung, daß die in dem Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so erklärt sie es für nichtig. Diese Nichtigkeit gilt für die gesamte Gemeinschaft<sup>(16)</sup>.

Daneben besteht noch eine zweite Möglichkeit, ein Patent für nichtig erklären zu lassen, und zwar durch Erhebung einer auf die Erklärung der Nichtigkeit gerichteten Widerklage bei einem mit einer Patentverletzung befaßten einzelstaatlichen Gericht. Wenn einer der in dem Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe nach Auffassung des Gerichts der Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspatents entgegensteht, erklärt es das Patent für nichtig<sup>(17)</sup>. Die rechtskräftige Entscheidung eines erstinstanzlichen nationalen Gerichts, mit der die Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents festgestellt wird, wäre dann in allen Vertragsstaaten wirksam. Obwohl in diesem Fall das Gemeinsame Berufungsgericht<sup>(18)</sup> angerufen werden könnte, wird diese in dem Übereinkommen vorgesehene Befugnis eines einzelstaatlichen Gerichts, ein Gemeinschaftspatent gemeinschaftsweit für nichtig zu erklären, verschiedentlich als eine mögliche Quelle von Rechtsunsicherheit angesehen. Einige potentielle Benutzer des Gemeinschaftspatents halten es für zu gefährlich, daß ein Patent, das in einem so großen und wirtschaftlich bedeutenden Gebiet wie der Gemeinschaft gilt, durch die Entscheidung eines einzelstaatlichen Gerichts für nichtig erklärt wird.

---

<sup>13</sup> Artikel 30 Absätze 1 und 2 GPÜ.

<sup>14</sup> Die angegebenen Zahlen wurden Unterlagen des Europäischen Patentamts in München entnommen, das die Deutsche Mark als Bezugswährung verwendet.

<sup>15</sup> In der Zwölferegemeinschaft.

<sup>16</sup> Artikel 55 bis 58 GPÜ.

<sup>17</sup> Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 19 Absatz 1 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten.

<sup>18</sup> Artikel 21 und 22 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten.

Zu dieser übermäßigen Gefahr kommt noch ein weiteres Problem: Wird bei einem einzelstaatlichen Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Gemeinschaftspatents anhängig ist, die Rechtsgültigkeit dieses Patents im Wege der Widerklage angefochten, muß jedes andere einzelstaatliche Gericht, bei dem ein anderes dieses Patent betreffendes Verletzungsfahren anhängig ist, das Verfahren - außer in Ausnahmefällen - aussetzen<sup>19</sup>). In Anbetracht der langen Verfahrensdauer, die sich oftmals über drei Instanzen erstreckt, wird gegen diese Bestimmung eingewendet, sie könne zur Folge haben, daß der mit dem Gemeinschaftspatent gewährte Rechtsschutz blockiert wird.

#### Fragen

- Teilen Sie die Ansicht, daß die wichtigsten Nachteile des Gemeinschaftspatents in seiner derzeitigen Form (Luxemburger Übereinkommen) zum einen in den hohen Kosten zu sehen sind, die durch die Verpflichtung zur Übersetzung der Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft entstehen, und zum anderen in der Rechtsunsicherheit in bezug auf das System der gerichtlichen Kontrolle? Sehen Sie weitere Nachteile?

### **3.3 Das Problem der Übersetzungskosten und diesbezügliche Lösungsmöglichkeiten**

Sollten die Kosten für die Übersetzung der gemeinschaftlichen Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft als ein wichtiges Hindernis für den Erfolg des Gemeinschaftspatents angesehen werden, müßte nach einer geeigneten Lösung gesucht werden. Dies wäre jedoch eine heikle und schwierige Aufgabe.

Eine erste Lösung ist in der ursprünglichen Fassung des Luxemburger Übereinkommens von 1975 vorgesehen. Danach sollen sich die Übersetzungen auf die Amtssprachen der Länder beschränken, für die die Erteilung eines Patents beantragt wird (Artikel 33). Diese (begrenzte) Verpflichtung zur Übersetzung kann jedoch mit dem in Artikel 88 vorgesehenen Vorbehalt versehen werden: Demzufolge kann jeder Mitgliedstaat erklären, daß, falls die Patentschrift des Gemeinschaftspatents nicht in einer der Amtssprachen dieses Staates offengelegt worden ist, der Patentinhaber die Rechte aus diesem Patent nicht geltend machen kann. Nach der Regelung des Luxemburger Übereinkommens von 1975 hat der Anmelder also lediglich eine Übersetzung der Patentansprüche vorzulegen, die der Erteilung des Patents zugrunde gelegt werden. Außerdem kann nach dem Übereinkommen jeder Vertragsstaat eine Übersetzung der Patentschrift verlangen, und der Patentinhaber kann den Zeitpunkt für die Vorlage der Übersetzung bestimmen, je nachdem, ab wann er den Patentschutz benötigt.

Bei dieser Lösung bleibt der Patentinhaber also flexibel und kann die Übersetzungen der Patentschrift je nach Dringlichkeit des gewünschten Patentschutzes vorlegen. In der Vorschrift wird danach unterschieden, ob der Patentinhaber die Übersetzung der Patentschrift a) innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, b) innerhalb einer Frist von mehr als drei Monaten, jedoch weniger als drei Jahren, oder c) erst nach mehr als drei Jahren vorlegt. Im Fall a) kann der Patentinhaber die Rechte aus dem Patent geltend machen, sobald er die Übersetzung vorlegt. Im Fall b) kann er die Rechte aus dem Patent zum selben Zeitpunkt geltend machen, jedoch kann er von jedem Dritten, der seine Erfindung ohne seine Einwilligung vor der Vorlage der Übersetzung benutzt hat, lediglich eine angemessene Entschädigung verlangen. Im Fall c) kann jeder Dritte, der die Erfindung vor der Vorlage der Übersetzung benutzt hat oder tatsächliche und ernsthafte Vorbereitungen hierzu getroffen hat, die Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen fortsetzen.

---

<sup>19</sup> Artikel 34 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten.

In der Konferenz zur Revision des Übereinkommens von 1989 wurde eine zweite Lösung erörtert, die offenbar auf weitgehende Zustimmung stieß. Danach sollte das Erfordernis einer umfassenden Übersetzung der Patentschrift erhalten bleiben. Das Nichtvorliegen der Übersetzung in eine oder mehrere sprachliche Fassungen sollte jedoch nicht die Wirksamkeit des Gemeinschaftspatents beeinträchtigen, sondern lediglich seine Unwirksamkeit in dem betreffenden Land bzw. den betreffenden Ländern zur Folge haben. Diese Lösung wäre eine Ausnahme zu dem einheitlichen Charakter des Gemeinschaftspatents, das in dieser Hinsicht dem Europäischen Patent angenähert würde.

Die dritte Möglichkeit zur Senkung der Übersetzungskosten ist die vom Europäischen Patentamt für das Europäische Patent<sup>(20)</sup> entwickelte "globale" Lösung. Sie sieht drei wichtige Kriterien vor:

- Mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung ist gleichzeitig eine ausführliche Zusammenfassung der Patentschrift in der Verfahrenssprache zu veröffentlichen; diese Zusammenfassung ist in der Folge in alle Sprachen der Mitgliedstaaten zu übersetzen.
- Zum Zeitpunkt der Patenterteilung ist lediglich eine Übersetzung der Patentansprüche erforderlich.
- Bevor der Patentinhaber seine Rechte aus dem Patent geltend machen kann, muß die Patentschrift vollständig übersetzt sein.

Durch diese umfassende Lösung soll einerseits die Beschaffung von Informationen über Patente erleichtert werden und andererseits sollen mit ihr die erheblichen Nachteile des derzeitigen Systems beseitigt und die finanziellen Belastungen für die Anmelder gemildert werden.

Überträgt man die Pläne des Europäischen Patentamts auf das Gemeinschaftspatent, dürfte die globale Lösung Kosten in Höhe von schätzungsweise 100 DM für die Erstellung der ausführlichen Zusammenfassung der Patentschrift sowie jeweils 120 DM für die Übersetzung in jede der zehn Sprachen der Gemeinschaft zur Folge haben. Insgesamt würde die Übersetzung der Zusammenfassung etwa 1 300 DM kosten. Geht man von durchschnittlich 3,5 Seiten für die Formulierung der Ansprüche je Patentschaft sowie von etwa 500 DM an Kosten für die Übersetzung in eine Sprache aus, so würden die durchschnittlichen Übersetzungskosten sich auf 5 000 DM belaufen.

Daraus ergeben sich Übersetzungskosten von insgesamt 6 300 DM pro Anmeldung. Dies entspräche einer Einsparung von etwa 18 700 DM pro Anmeldung gegenüber dem Fall, daß jede Patentschrift vollständig in alle Sprachen der Gemeinschaft zu übersetzen wäre.

In bezug auf die Übersetzungen gibt es jedoch noch weitere Lösungen:

- Zum einen könnte das Übersetzungserfordernis entweder völlig entfallen oder aber auf die reinen Patentansprüche beschränkt werden.
- Eine weitere Möglichkeit wäre, ein System einzuführen, bei dem Übersetzungen "auf Anfrage" erstellt werden, so daß eine Verpflichtung zur Vorlage einer Übersetzung erst dann entstünde, wenn diese von einem Dritten angefordert wird. Um dieses Projekt zu finanzieren, müßte entweder ein Reservefonds geschaffen werden, z.B. mit Mitteln aus

---

<sup>20</sup> Dokument Nr. CA/46/96 vom 19. November 1996 für den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation.

einer bei jeder Patentanmeldung zu erhebenden Gebühr, so daß die Kosten für u.U. angeforderte Übersetzungen gedeckt wären, oder es könnten Beiträge zu den Kosten für eine entsprechende Versicherung erhoben werden.

- Schließlich wurde auch vorgeschlagen, die Patentschrift sollte eine kurze Beschreibung mit allen zum Verständnis der Erfindung und zur Auslegung der Patentansprüche wichtigen Informationen enthalten. Diese Beschreibung sollte übersetzt und im Anhang durch eine ausführlichere Beschreibung ergänzt werden, die in der Regel nicht zu übersetzen wäre. Zu dieser Idee wurde unlängst eine zusätzliche Variante veröffentlicht: eine komprimierte Beschreibung. Nach der materiellen Prüfung des Antrags müßte die Beschreibung bei dieser Variante auf Veranlassung des Antragstellers in Zusammenarbeit mit einem Prüfer komprimiert werden.

Es mag dahingestellt sein, welche Lösung vorzuziehen ist: Jedenfalls steht fest, daß die Übersetzungen im Sinne einer größtmöglichen Effizienz nicht bei den nationalen Patentämtern, sondern zentral beim Europäischen Patentamt vorgelegt werden sollten. So war es auch im Luxemburger Übereinkommen vorgesehen.

#### Fragen

- Ziehen Sie zur Senkung der Übersetzungskosten ein System vor, das sich auf die Artikel 33 und 88 des Luxemburger Übereinkommens von 1975 stützt, oder die vom Europäischen Patentamt entwickelte "globale Lösung"?
- Sollte keine dieser beiden Lösungen verwirklicht werden können, würden Sie dann eine Lösung befürworten, die als Ausnahme zum einheitlichen Charakter des Gemeinschaftspatents vorsieht, daß das Gemeinschaftspatent bei Nichtvorliegen der Übersetzungen in dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) nicht gilt?
- Halten Sie sonstige Alternativen zur Senkung der Übersetzungskosten für interessant und geeignet (Übersetzung auf Anfrage, komprimierte Beschreibung usw.)?
- Sind Sie auch der Ansicht, daß die Übersetzungen der Patentschrift für das Gemeinschaftspatent - wie im Luxemburger Übereinkommen vorgesehen - zentral beim Europäischen Patentamt vorgelegt werden sollten?

### **3.4 Das Problem der gerichtlichen Kontrolle und mögliche Lösungen**

Das Problem mit der durch das Luxemburger Übereinkommen vorgesehenen gerichtlichen Kontrolle wurde vorstehend unter Punkt 3.2. dargelegt. Dieses System, mit dem das Gemeinschaftspatent in das auf dem EG-Vertrag beruhende Rechtssystem eingebunden werden soll<sup>(21)</sup>, sollte noch einmal überprüft werden, um seine vermutlichen Nachteile zu beseitigen.

Eine Lösung wäre, den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für Klagen wegen Verletzung eines Patents, auf Feststellung der Nichtverletzung sowie für alle Klagen wegen Benutzung einer Erfindung während des Zeitraums vor der Veröffentlichung der Patenterteilung einzuräumen. Klagen auf Nichtigkeitsklärung des Gemeinschaftspatents könnten hingegen der Zuständigkeit einer beim Europäischen Patentamt neu zu schaffenden Nichtigkeitsabteilung sein. Im Gegensatz zu den Vorschriften des Übereinkommens in seiner

---

<sup>21</sup> Vor allem sollten die Folgen von Artikel 20 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten vermieden werden.

derzeitigen Fassung<sup>(22)</sup> wären die nationalen Gerichte also nicht für Widerklagen auf Nichtigkeitsklärung des Gemeinschaftspatents zuständig.

Würde vor einem nationalen Gericht eine Widerklage auf Nichtigkeitsklärung des Gemeinschaftspatents erhoben, müßte das Gericht das laufende Patentverletzungsverfahren aussetzen, bis die zuständige Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Patentamts über die Rechtsgültigkeit des Patents entschieden hat. Anders gesagt, über die Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents würde nicht mehr von nationalen Gerichten, sondern ausschließlich von Gerichten auf Gemeinschaftsebene entschieden. Um einer Vielzahl von Widerklagen durch vermutliche Patentverletzer vorzubeugen, müßte die Verpflichtung zur Aussetzung des Verfahrens sicherlich auf solche Fälle beschränkt werden, in denen der zuständige Richter erhebliche Zweifel an der Rechtsgültigkeit des Gemeinschaftspatents hat.

Im Rahmen der beiden möglichen Rechtsbehelfe läge die Zuständigkeit für Fragen der Rechtsgültigkeit und der Nichtigkeit ausschließlich bei einer Abteilung des Europäischen Patentamts und anschließend beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft. Ein Gemeinschaftspatent könnte somit auf zweierlei Weise für nichtig erklärt werden:

- entweder durch eine unmittelbar beim Europäischen Patentamt erhobene Klage auf Nichtigkeitsklärung<sup>(23)</sup>;
- oder durch eine Widerklage vor einem nationalen Gericht, das seine Entscheidung aussetzen müßte, bis die Nichtigkeitsabteilung entschieden hat. Das nationale Gericht könnte dann die Streitigkeit über die angebliche Patentverletzung unter Berücksichtigung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beilegen.

Was die Voraussetzungen für eine Klage auf Nichtigkeitsklärung, die Nichtigkeitsgründe, die Prüfung des Klageantrags, die Erklärung der Nichtigkeit oder Aufrechterhaltung des Patents sowie die Veröffentlichung einer neuen Patentschrift nach dem Nichtigkeitsverfahren angeht, kann der derzeitige Wortlaut der Artikel 55 bis 59 des Luxemburger Übereinkommens vermutlich unverändert bleiben.

Gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilungen über die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten soll die Möglichkeit gegeben sein, beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft (EuGel) Rechtsmittel einzulegen. Dieses Rechtsmittel soll bei Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages oder der Vorschriften über das Gemeinschaftspatent oder einer diesbezüglichen Durchführungsvorschrift sowie bei Ermessensmißbrauch eingelegt werden können. Das EuGel soll sowohl zur Aufhebung als auch zur Änderung einer angefochtenen Entscheidung befugt sein. In diesem Zusammenhang mögen sich einige Fragen in bezug auf den organisatorischen Ablauf der Arbeiten des EuGel stellen. So wäre u.U. zu prüfen, ob beim EuGel nicht eine speziell für das Gemeinschaftspatent zuständige Kammer geschaffen werden sollte<sup>(24)</sup>.

---

<sup>22</sup> Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d) des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten.

<sup>23</sup> Artikel 55 GPÜ.

<sup>24</sup> Sollte dieser Gedanke aufgegriffen werden, wären die Modalitäten für die Einrichtung dieser neuen Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Patentamts und die Möglichkeit, gegen von ihr getroffene Entscheidungen Rechtsmittel einlegen zu können, näher zu prüfen. Dabei kommt es vor allem auf die Art des zur Einführung der entsprechenden Verfahren gewählten Rechtsinstruments an.

Ein letztes Rechtsmittel gegen Entscheidungen des EuGeI in Fragen, die das Gemeinschaftspatent betreffen, könnte schließlich beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingelegt werden. Dieses Rechtsmittel ist auf eine Prüfung von Rechtsfragen beschränkt<sup>(25)</sup>.

Um die Effektivität dieses Mechanismus zu gewährleisten, sollte klar darauf hingewiesen werden, daß eine rechtskräftige Entscheidung, mit der ein Gemeinschaftspatent für nichtig erklärt oder geändert wird, in allen Mitgliedstaaten die gleichen Wirkungen hat.

Daneben wäre jedoch noch eine andere Lösung denkbar, die sich stärker am Aufbau des Luxemburger Übereinkommens von 1975 orientiert. Danach bliebe ein mit einer Klage wegen Patentverletzung befaßtes nationales Gericht auch für die Widerklage auf Nichtigerklärung des Gemeinschaftspatents zuständig. Die Widerklageentscheidung hätte auf das Gemeinschaftspatent jedoch lediglich in dem Staat Auswirkungen, in dem das Gericht ansässig ist. Eine Ausnahme dieser beschränkten Wirkung der Entscheidung könnte für den Fall zugelassen werden, daß eine Klage wegen Patentverletzung beim Gericht am Wohnsitz des vermutlichen Patentverletzers erhoben wird und sich die Klage auf eine in einem anderen Staat begangene Patentverletzung bezieht. Die Erklärung der Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents würde dann auch in diesem anderen Staat gelten. Diese Lösung hätte für den Patentinhaber den Vorteil, daß sein Patentschutz nicht gleich überall und unmittelbar erlischt.

Dazu ist folgende allgemeine Bemerkung zu machen: Im Rahmen des auf dem EG-Vertrag beruhenden Rechtssystems ist es nicht möglich, eine neue Gerichtsbarkeit zu schaffen, wie es das Luxemburger Übereinkommen mit der Einführung des Gemeinsamen Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente vorsieht. Deshalb wurde im vorliegenden Schema von der Bildung eines Gemeinsamen Berufungsgerichts für Patentsachen abgesehen.

#### Frage

- Ziehen Sie in bezug auf die Gerichtsbarkeit ein System vor,
  - das eine ausschließliche Kompetenzzuweisung vorsieht, und zwar für Nichtigkeitsklagen die Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Patentamts und als Berufungsinstanz das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften?
  - bei dem die nationalen Gerichte für Nichtigkeitsklagen zuständig bleiben und die Rechtskraft der Entscheidungen sich auf den Mitgliedstaat beschränkt, in dem das jeweilige Gericht ansässig ist?

### **3.5 Gebühren**

Zunächst ist hervorzuheben, daß das Europäische Patentamt der technische Operateur des Gemeinschaftspatents sein sollte, egal ob es nun in Form des Luxemburger Übereinkommens oder in einer im EG-Vertrag vorgesehenen Rechtsform verwirklicht wird. Die Gebühren (für Anmeldungen, Recherchen, Prüfungen usw.), die im Rahmen des Europäischen Patents erhoben werden, würden dabei gleichermaßen für das Gemeinschaftspatent Anwendung finden. In diesem Zusammenhang sind zwei wichtige Entscheidungen hervorzuheben, die der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in seiner Sitzung im Dezember 1996 getroffen hat, um die Gebühren für die einzelnen Verfahren spürbar zu senken. Die erste Entscheidung betrifft die Senkung der Gebühren für Anmeldungen, Recherchen und

---

<sup>25</sup> Artikel 168a Absatz 1 EG-Vertrag.

Benennungen<sup>(26)</sup>. Die zweite Entscheidung bezieht sich auf die Verschiebung des Fälligkeitszeitpunkts der Benennungsgebühren; er liegt nunmehr sechs Monate nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts.

Diese ab 1. Juli 1997 geltenden neuen Gebühren würden auch für das Gemeinschaftspatent gelten. Die Benennungsgebühr fällt im Rahmen des Gemeinschaftspatents nicht an, denn eine "Benennung" von Ländern im eigentlichen Sinne gibt es nicht, weil es sich um einen einheitlichen Patentschutz für die gesamte Gemeinschaft handelt. Sollte dennoch eine Benennungsgebühr oder eine ähnliche Gebühr erhoben werden, wäre es zumindest zweckmäßig, sie auf den Betrag zu beschränken, der bei einem europäischen Patent für eine begrenzte Anzahl von Benennungen zu entrichten wäre.

Sollte das Gemeinschaftspatent statt durch das Übereinkommen durch ein rechtliches Instrument nach dem EG-Vertrag geregelt werden, dürfte es notwendig sein, die derzeitigen Vorschriften über die Gebühren für die Aufrechterhaltung von Patenten zu überprüfen. Das Luxemburger Übereinkommen in der Fassung von 1989 sieht vor, daß die Einnahmen aus den nach der Gebührenordnung gezahlten Gebühren, abzüglich der an die Europäische Patentorganisation für die Aufrechterhaltung von Patenten abgeführten Gebühren, nach einem in dem Übereinkommen festgelegten Verteilungsschlüssel auf die Vertragsstaaten verteilt werden<sup>(27)</sup>. Diese Maßnahme wäre in einer auf dem EG-Vertrag beruhenden Regelung nicht möglich und könnte daher nicht verwirklicht werden.

Die für die Anwendung des Gemeinschaftspatentsystems zuständige Stelle sollte eine finanziell unabhängige Einrichtung sein, und dazu muß sie alle von den Benutzern entrichteten Gebühren erhalten. Daher sollten die Einnahmen aus dem Gemeinschaftspatentsystem - unbeschadet weiterer Einnahmen - alle nach der Gebührenordnung gezahlten Gebühren umfassen sowie gegebenenfalls einen Zuschuß aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften. Die Gebührenordnung für das Gemeinschaftspatent sollte auf Vorschlag der Kommission nach dem "Ausschußverfahren" festgelegt werden.

Die Höhe der Gebühren sollte dabei so bemessen sein, daß die entsprechenden Einnahmen grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt ermöglichen. Der Betreiber des Systems sollte also nicht einen Teil der Einnahmen anderen Einrichtungen oder nationalen Stellen zur Verfügung stellen.

In Anbetracht des einheitlichen Charakters des Gemeinschaftspatents und der - im Hinblick auf den räumlichen Geltungsbereich des Patentschutzes - fehlenden Wahlmöglichkeit stellt sich die Frage, ob nicht eine zusätzliche Maßnahme in bezug auf die Gebühren ergriffen werden sollte, um einen Anreiz zur Benutzung des Systems zu geben. Die dem Europäischen Patentamt für die Aufrechterhaltung eines Gemeinschaftspatents zu entrichtenden Gebühren könnten daher z.B. insgesamt niedriger bemessen werden als für ein sich auf die gesamte Gemeinschaft erstreckendes europäisches Patent.

Außerdem wurde vorgeschlagen, daß der Inhaber eines Gemeinschaftspatents die Möglichkeit haben sollte, für bestimmte Mitgliedstaaten keine Jahresgebühren zu bezahlen. Das System

---

<sup>26</sup> Folgende Gebührensenkungen sind vorgesehen: Anmeldegebühr von 600 auf 250 DEM, europäische Recherchegebühr von 1 900 auf 1 700 DEM, internationale Recherchegebühr von 2 400 auf 2 200 DEM, Benennungsgebühr von 350 auf 150 DEM. Die Senkungen belaufen sich insgesamt auf 124 Mio. DEM für ein volles Jahr.

<sup>27</sup> Artikel 20 GPÜ.

würde nämlich flexibler, wenn es die Möglichkeit gäbe, das Gemeinschaftspatent lediglich für einen Teil der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Bei dieser manchmal als "Gemeinschaftspatent à la carte" bezeichneten Lösung wäre der Patentschutz auf bestimmte Mitgliedstaaten beschränkt, und dadurch könnte ein Teil der derzeitigen Jahresgebühren eingespart werden<sup>(28)</sup>.

#### Fragen

- Sollten die im Übereinkommen von Luxemburg und dem EPÜ vorgesehenen Finanzvorschriften über die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspatents derart geändert werden, daß die Gebühreneinnahmen ausschließlich dem Europäischen Patentamt zufließen, um die Kosten für die Erteilung und Verwaltung der Gemeinschaftspatente zu decken?
- Halten Sie in Anbetracht der verschiedenen Patentschutzalternativen (europäisches Patent, nationale Patente) zusätzliche Maßnahmen für erforderlich, um einen Anreiz zur Benutzung des Gemeinschaftspatentsystems zu schaffen, z.B. eine Senkung der Gebühren für die Aufrechterhaltung von Gemeinschaftspatenten?
- Sollte die Möglichkeit geboten werden, für eine begrenzte Anzahl von Mitgliedstaaten auf die Schutzwirkung des Gemeinschaftspatents zu verzichten und keine entsprechenden Jahresgebühren zu zahlen?

### **3.6 Einführung einer Möglichkeit zum Übergang vom Gemeinschaftspatent zum europäischen Patent und umgekehrt**

Das Gemeinschaftspatent soll einen einheitlichen Patentschutz für die gesamte Gemeinschaft bieten. Mit der zunehmenden Erweiterung der Gemeinschaft wird auch der räumliche Geltungsbereich des Gemeinschaftspatents zunehmen. Sicherlich wird dies ein Vorteil sein, aber bestimmte Unternehmen könnten Schwierigkeiten haben, vor der Einleitung des Verfahrens zu erkennen, ob sie einen so umfassenden Patentschutz tatsächlich benötigen. Abgesehen vom möglichen Erfordernis eines Patentschutzes in bestimmten außergemeinschaftlichen Drittstaaten wäre das europäische Patent insofern weiterhin von Nutzen, als es die Möglichkeit bietet, den Patentschutz statt für die gesamte Gemeinschaft lediglich für bestimmte einzeln zu benennende Mitgliedstaaten vorzusehen.

Deshalb sollte das europäische Patentsystem unbedingt flexibel gestaltet werden. Dazu wäre es denkbar, eine Möglichkeit zum Übergang vom Gemeinschaftspatent zum europäischen Patent und umgekehrt vorzusehen. Das hätte den Vorteil, daß ein Patent zunächst für den gesamten Binnenmarkt angemeldet und im Laufe oder am Ende des Erteilungsverfahrens räumlich begrenzt werden könnte.

Der Anmelder eines Gemeinschaftspatents könnte somit beantragen, seine Anmeldung in die eines europäischen Patents umzuwandeln, sofern sie rechtlich gesehen noch besteht (das ist nicht der Fall, falls sie zurückgenommen wurde, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wurde). Der für die europäische Patentanmeldung geltende Anmelde- oder Prioritätstag wäre bei einer solchen Umwandlung der Tag der Anmeldung des Gemeinschaftspatents.

Der umgekehrte Fall, daß eine europäische Patentanmeldung in eine Anmeldung eines Gemeinschaftspatents umgewandelt wird, bereitet größere Probleme, falls in der

---

<sup>28</sup> Dazu bedürfte es einer Änderung der Artikel 48 und 49 GPÜ.

europäischen Patentanmeldung nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft benannt sind.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß Artikel 30 Absatz 6 Satz 2 GPÜ in der Fassung von 1989 bereits die Möglichkeit bietet, ein Gemeinschaftspatent (nach seiner Erteilung) in ein europäisches Patent umzuwandeln.

#### Frage

- Halten Sie es für notwendig, zwischen dem Gemeinschaftspatent und dem europäischen Patent "Übergangsmöglichkeiten" vorzusehen, damit z.B. die Anmeldung eines Gemeinschaftspatents in eine europäische Patentanmeldung umgewandelt werden kann: Sollten noch andere Übergangsmöglichkeiten gegeben sein? Wie könnten sie funktionieren?

### **3.7 Weitere Fragen**

Die Anhänge zu der 1989 in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung über Gemeinschaftspatente enthalten mehrere Erklärungen zu einigen wichtigen patentrechtlichen Aspekten. Müssen jedoch all diese Entschlüsse im Rahmen einer neuen Initiative auf dem Gebiet des Gemeinschaftspatents berücksichtigt werden?

Die Entschlüsselung über eine gemeinsame Regelung für die Erteilung von Zwangslizenzen an Gemeinschaftspatenten ist weitgehend gegenstandslos geworden, seitdem das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (GATT/WTO) (TRIPS-Übereinkommen)<sup>(29)</sup> diesen Bereich umfassend regelt. Sollte ein auf den EG-Vertrag gestützter neuer Rechtsakt zum Gemeinschaftspatent ergehen, könnte er entweder den vollen Wortlaut des TRIPS-Übereinkommens aufgreifen oder eine entsprechende Verweisung enthalten.

Die Entschlüsselung über Vorbenutzung oder Vorbesitz sieht die Einleitung eines Verfahrens zur Revision der Vereinbarung vor, um ein in allen Vertragsstaaten geltendes einheitliches Recht zur Vorbenutzung oder zum Vorbesitz von Erfindungen zu schaffen, die Gegenstand eines Gemeinschaftspatents sind. Das Recht zur Vorbenutzung oder zum Vorbesitz setzt Gutgläubigkeit voraus. Es fragt sich jedoch, ob es sinnvoll wäre, für Vorbenutzung und Vorbesitz eine einheitliche gemeinschaftsweite Regelung zu schaffen. Andererseits waren sich alle Mitgliedstaaten 1991 in Den Haag während des ersten Teils der diplomatischen Konferenz zu dem Patentrechtsvertrag über eine rechtliche Regelung der Vorbenutzung einig.

#### Frage

- Sollte Ihrer Ansicht nach die Frage der Vorbenutzung oder des Vorbesitzes im Rahmen einer neuen Regelung des Gemeinschaftspatents gemeinschaftsweit harmonisiert werden?

---

<sup>29</sup> Artikel 31 a) bis l) TRIPS-Übereinkommen

## 4. ERGÄNZENDE HARMONISIERUNG AUF GEMEINSCHAFTSEBENE

### 4.1 Notwendigkeit

Die Europäische Gemeinschaft hat auf dem Gebiet des Patentrechts verschiedene Rechtsvorschriften angenommen, um vor allem die technologische Entwicklung in den Bereichen mit hoher Wertschöpfung zu berücksichtigen. So wurden z.B. zwei Verordnungen des Rates und des Europäischen Parlaments angenommen, um den unzureichenden Schutz der Forschung im Pharma- und Pflanzenschutzbereich durch die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel zu verbessern. Die Kommission schlug auf einem anderen Gebiet eine Richtlinie vor, um die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen festzulegen<sup>(30)</sup>.

An diesen Beispielen zeigt sich, daß die Gemeinschaft bei offenkundigem Bedarf in der Lage ist, die erforderlichen Rechtsakte vorzuschlagen und anzunehmen. Es fragt sich, ob es sinnvoll wäre, in anderen technischen Bereichen oder zu anderen Aspekten eine weitere gemeinschaftliche Harmonisierung des Patentrechts zu betreiben.

### 4.2 Patentfähigkeit von Computerprogrammen und softwarebezogenen Erfindungen

Die Informationsgesellschaft und die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs bieten der europäischen Wirtschaft eine reelle Chance und stellen zugleich neue Herausforderungen dar. Die Einführung und ständige Verbesserung neuer Computer- und Softwareprogramme ist für die Entwicklung der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs sehr wichtig, um einen raschen, sicheren und präzisen Zugang zu den jeweils gesuchten Daten und interaktiven Diensten zu gewährleisten. Die Kommission hat bereits Maßnahmen zur Schaffung bestimmter gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften ergriffen, um im Hinblick auf die Informationsgesellschaft für einen angemessenen Innovationsschutz zu sorgen. So veröffentlichte sie im November 1996 eine Mitteilung über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft<sup>(31)</sup>. Diese Vorschriften sind für ein reibungsloses Funktionieren der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs in der Europäischen Union unerlässlich, denn die meisten neuen Dienstleistungen dürften die Voraussetzungen für den Schutz durch ein Recht des geistigen Eigentums erfüllen.

Computerprogramme genießen in der Europäischen Gemeinschaft als Werke der Literatur zwar Urheberrechtsschutz<sup>(32)</sup>, jedoch sind sie "als solche" nicht patentfähig. Die Patentierbarkeit softwarebezogener würde den urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen nicht in Frage stellen. Wegen der wachsenden Bedeutung von Computerprogrammen haben das Europäische Patentamt und einige nationale Patentämter in den letzten Jahren für logische Denkmodelle (die jeweils eine aus Ideen und Grundsätzen bestehende "technische Lösung für ein technisches Problem" darstellen) tausende von Patenten erteilt, die nicht für die Computerprogramme als solche gelten, sondern für

---

<sup>30</sup> Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, KOM(95) 661 endg. vom 13.12.95, ABl. Nr. C 296 vom 8.10.96, S. 4.

<sup>31</sup> KOM(96) 568 endg. vom 20. November 1996.

<sup>32</sup> Richtlinie des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl. Nr. L 122 vom 17.5.1991, S. 42.

softwarebezogener Erfindungen, die aus Hardware und zugehöriger, produktbezogener Software bestehen.

Auf internationaler Ebene läßt sich feststellen, daß Artikel 27 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) die Patentfähigkeit von Computerprogrammen nicht ausschließt. Einige Drittländer lassen eine Patentierung daher zu. Die Vereinigten Staaten haben am 28. Februar 1996 neue "Leitlinien für die Prüfer von Erfindungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen" aufgestellt. Während die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit einen Patentanspruch in bezug auf einen Algorithmus nur dann anerkannten, wenn eine physikalische Verarbeitung vorlag, wird in den neuen Leitlinien jetzt ein pragmatischerer Ansatz empfohlen, der auf den "Nutzen" der Erfindung abstellt. Dadurch vergrößert sich die Zahl der patentfähigen Erfindungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen. In der Praxis war man in den Vereinigten Staaten jedoch schon vorher sehr großzügig vorgegangen: So galt die in Festkörpern wie einer Diskette enthaltene Software bereits vor der Veröffentlichung der Leitlinien als patentfähig<sup>(33)</sup>.

Auch in Japan wird eine Änderung der für die Prüfer geltenden Leitlinien erwogen. So veröffentlichte das japanische Patentamt am 8. August 1996 einen entsprechenden Entwurf, der vorsieht, das Computerprogramme als solche nicht patentfähig sein sollen, es sei denn, die Erfindung weist einen hohen Grad technologischer Kreativität unter Anwendung der Naturgesetze auf.

In der Gemeinschaft wurden die an diesen Fragen interessierten Kreise im Wege eines von den Dienststellen der Kommission im Juli 1996 erstellten Fragebogens über die gewerblichen Schutzrechte in der Informationsgesellschaft konsultiert. Die erhaltenen Antworten waren unterschiedlich. Teilweise wird gefordert, das gegenwärtige Gleichgewicht zwischen urheberrechtlichem Schutz (für die Programme als solche) und Patentschutz (für softwarebezogener Erfindungen) zu erhalten und lediglich dafür zu sorgen, daß die einschlägigen Bestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht unterschiedlich angewendet werden. Andere Stimmen fordern hingegen eine Änderung des Systems, insbesondere die Aufhebung von Artikel 52 Absatz 2 EPÜ, damit auch Computerprogramme als solche patentfähig werden. Die Befürworter dieser Lösung wollen an dem Erfordernis festhalten, daß eine Erfindung einen "technischen" Charakter haben muß; sollte jedoch ein auf einem Datenträger aufgezeichnetes Programm dieses Merkmal aufweisen und die Erfindung gleich nach dem Start zur Anwendung bringen, sollte es auch patentfähig sein.

Was die von bestimmten Kreisen geforderte Aufhebung von Artikel 52 Absatz 2 EPÜ angeht, sind die damit verbundenen Folgen zu untersuchen, insbesondere in bezug auf die Anwendbarkeit sowohl des Urheber- als auch des Patentrechts auf dasselbe Werk bzw. dieselbe Erfindung.

#### Fragen

- Sind Sie bezüglich der Patentfähigkeit von Computerprogrammen und softwarebezogener Erfindungen der Auffassung,
  - daß die derzeitigen Unterschiede bei der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten den Handel beeinträchtigen oder den Wettbewerb verfälschen?

---

<sup>33</sup> Entscheidung des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten (USPTO) vom 26. April 1996, *In re Beauregard*.

- daß die zwischen Europa und seinen wichtigsten Handelspartnern bestehenden Unterschiede den europäischen Unternehmen Schwierigkeiten bereiten?
- daß diese Unterschiede eine zusätzliche Harmonisierung des Patentrechts auf Gemeinschaftsebene erforderlich machen?
- Sind Sie bezüglich der Patentfähigkeit von Computerprogrammen und softwarebezogener Erfindungen der Auffassung, daß Artikel 52 Absatz 2 des Münchner Übereinkommens gestrichen werden sollte?
- wenn ja, wie beurteilen Sie die Anwendbarkeit sowohl des Urheberrechts als auch des Patentrechts auf dasselbe Werk bzw. dieselbe Erfindung?
- wenn nein, halten Sie dennoch eine Änderung der diesbezüglichen Leitlinien für die Prüfer des Europäischen Patentamts für erforderlich?

### 4.3 Arbeitnehmererfindungen

Erfindungen von Arbeitnehmern werden in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich beurteilt. Dabei handelt es sich um von Forschern oder Technikern (Ingenieure usw.) im Rahmen ihres Arbeitsvertrages für ein Unternehmen oder ein Laboratorium gemachte Erfindungen. In bestimmten Mitgliedstaaten, wie in Frankreich<sup>(34)</sup> oder im Vereinigten Königreich<sup>(35)</sup>, ist diese Frage im Patentgesetz allgemein geregelt, in anderen Mitgliedstaaten hingegen, wie in Deutschland oder Schweden, gibt es hierzu ein spezielles Gesetz. All diesen Rechtsvorschriften gemeinsam ist der Grundsatz, daß wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses damit beauftragt ist, "erfinderisch tätig zu sein", so gehört das Patent dem Arbeitgeber. In allen anderen Punkten sind die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. So gibt es Verfahrensvorschriften für die Einreichung der Anmeldung durch den Erfinder, nach denen der Name des Erfinders in dem Patent erwähnt sein kann oder muß. In anderen Vorschriften wird danach unterschieden, ob die "erfinderische Tätigkeit" ständig, zeitweilig oder gelegentlich ausgeübt wird, wobei die Erfindung je nachdem entweder dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer zugeordnet wird. Bestimmte Rechtsordnungen, wie das deutsche Recht, enthalten eine ganze Reihe von Vorschriften über die Bezahlung eines erfinderisch tätigen Arbeitnehmers und über die genaue Berechnung seiner Gehaltszulagen.

Die Anwendung dieser verschiedenen Rechtsvorschriften durch die Unternehmen wirkt sich eindeutig auf die Forschungstätigkeit und deren Organisation aus. Je detaillierter und aufwendiger die Rechtsvorschriften sind, um so größer ist der von den Unternehmen zu betreibende Personalaufwand. Im übrigen stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften über die Erfindungen von Arbeitnehmern sich nicht auf den freien Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt und/oder auf die Wettbewerbsbedingungen auswirken.

#### Frage

- Wirken sich die derzeitigen Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Arbeitnehmererfindungen auf die Innovation und Beschäftigungsbedingungen, den freien Dienstleistungsverkehr oder die Wettbewerbsbedingungen aus? Ist daher eine Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene gerechtfertigt?

---

<sup>34</sup> Artikel L.611-7 des "Code de la propriété intellectuelle" (Kodex für Rechte an geistigem Eigentum).

<sup>35</sup> Artikel 39 bis 43 Patentgesetz ("Employee's Invention").

## 4.4 Formvorschriften, Patentanwälte und Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise

### 4.4.1. *Formvorschriften*

In den Mitgliedstaaten bestehen derzeit unterschiedliche Anforderungen in bezug auf die auszufüllenden Formulare, die Fristen, die geforderten Angaben, die Einreichung der Angaben und die Beglaubigungserfordernisse. Auch die Verfahren im Anschluß an die Patenterteilung sind teilweise verschieden. Daher sind eingehende Kenntnisse des jeweiligen nationalen Systems erforderlich, um einen Anmelder oder Patentinhaber wirksam beraten zu können. Die laufenden Arbeiten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), die letztlich zum Abschluß eines Übereinkommens über die Harmonisierung dieser patentrechtlichen Formvorschriften führen sollen, sind hierzu richtungweisend. Es fragt sich, ob man nicht nach der Annahme dieses Übereinkommens mit der Harmonisierung der Formvorschriften noch einen Schritt weiter gehen und z.B. die Angaben über die Erfindung, den Erfinder und den Anmelder, die Form der Vorlage der Anmeldung, den Grad der erforderlichen Authentifizierung sowie die Anzahl der auszufüllenden Formulare harmonisieren sollte, so daß die Formvorschriften für Patentanmeldungen in der Gemeinschaft überall gleich wären.

### 4.4.2. *Patentanwälte*

In den meisten Mitgliedstaaten gibt es Rechtsvorschriften, nach denen ein Anmelder oder Patentinhaber zur Anmeldung oder Aufrechterhaltung eines Patents in der einen oder anderen Weise verpflichtet ist, eine Büroanschrift oder einen Wohnsitz in dem Land nachzuweisen, in dem das Patentamt seinen Sitz hat. Der Anmelder - oder sein Vertreter - kann sich im allgemeinen nicht direkt aus seinem Herkunftsmitgliedstaat an die Patentämter in den anderen Mitgliedstaaten wenden, sondern er muß hierzu in dem jeweiligen Mitgliedstaat eine Büroanschrift oder einen Wohnsitz haben.

Außerdem verlangen einige Mitgliedstaaten, daß hierzu ein qualifizierter Vertreter mit inländischem Wohnsitz beauftragt wird. Dadurch ist es unmöglich, daß ein einziger Vertreter mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat seinen Mandanten vor den Patentämtern in den anderen Mitgliedstaaten vertritt.

Der Gerichtshof hat hierzu in der Rechtssache Saeger gegen Dennemeyer<sup>(36)</sup> erklärt, daß in Anbetracht der Besonderheiten bestimmter Dienstleistungsbereiche solche an den Leistungserbringer gestellten besonderen Anforderungen nicht als mit dem Vertrag unvereinbar anzusehen sind, die die Empfänger der betreffenden Dienstleistungen vor Schäden bewahren sollen, die ihnen dadurch entstehen könnten, daß sie Rechtsrat von Personen erhalten, die nicht die erforderliche berufliche oder persönliche Qualifikation besitzen. Der freie Dienstleistungsverkehr jedoch darf als fundamentaler Grundsatz des Vertrages nur durch Regelungen beschränkt werden, die durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und die für alle im Hoheitsgebiet des Bestimmungsstaats tätigen Personen oder Unternehmen gelten, und zwar nur insoweit, als dem Allgemeininteresse nicht bereits durch die Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist, denen der Leistungserbringer in dem Staat unterliegt, in dem er ansäßig ist. Im Rahmen der Überwachung und Verlängerung von Patenten durch Zahlung der Gebühren "berät" der Dienstleistungserbringer seine Mandanten nicht, er beschränkt sich vielmehr darauf, ihnen mitzuteilen, wann die Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Der Gerichtshof stellte fest, daß

---

<sup>36</sup> Urteil vom 25. Juli 1991, Rs. C-76/90, Slg. 1991, S. I-4221.

die Beschränkung zur Erbringung dieser Dienstleistung auf Personen, die über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen, wie etwa Anwälte oder Patentanwälte, zu dem verfolgten Ziel außer Verhältnis steht.

Es fragt sich, ob diese Entscheidung des Gerichtshofs nicht Anlaß zu einer Art Kodifizierung auf Gemeinschaftsebene (Harmonisierung der Rechtsvorschriften oder Mitteilung zu Auslegungsfragen) sein sollte und ob dabei nicht noch andere Verfahrensaspekte, wie die Büroanschrift und die Verpflichtungen in bezug auf den Wohnsitz einbezogen werden sollten. Eine solche Kodifizierung ließe jedenfalls die Möglichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens unberührt, falls bestimmte nationale Vorschriften den Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs (Artikel 59 EGV) oder den der Niederlassungsfreiheit (Artikel 52 EGV) verletzen sollten.

#### 4.4.3. *Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise*

Die Frage der beruflichen Befähigungsnachweise auf dem Gebiet des Patentrechts ist in der Richtlinie 89/48/EWG geregelt. In einem Mitgliedstaat erworbene berufliche Qualifikationen müssen gemeinschaftsweit anerkannt werden, jedoch können die Mitgliedstaaten von der betreffenden Person eine Einarbeitungszeit oder das Bestehen einer Eignungsprüfung verlangen. Bislang liegt in mehreren Mitgliedstaaten noch keine endgültige Regelung über Form und Inhalt dieser Eignungsprüfung vor.

Die Eignungsprüfung muß sich auf das erforderliche Maß beschränken (siehe insbesondere Artikel 1g der Richtlinie 89/48/EWG) und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Sobald die materiellrechtlichen Vorschriften über die Berufsangehörigen bereits weitgehend harmonisiert und von den Mitgliedstaaten umgesetzt sind, sollte lediglich dann eine Eignungsprüfung vorgeschrieben sein, wenn die Ausbildung der betreffenden Person sich auf Fächer bezieht, die sich "wesentlich von denen unterscheiden", die von dem Diplom abgedeckt werden, das in dem Aufnahmestaat vorgeschrieben ist<sup>(37)</sup>. Ebenso könnte die europäische Eignungsprüfung (Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c) EPÜ) auf dem Gebiet der Patente als ausreichende Qualifikation anerkannt werden, um zur Vertretung vor den nationalen Patentämtern befugt zu sein.

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Gebhard<sup>(38)</sup> festgestellt, daß die Möglichkeit für einen Angehörigen eines Mitgliedstaats, sein Niederlassungsrecht auszuüben, und die Bedingungen dieser Ausübung unter Berücksichtigung der Tätigkeiten zu beurteilen sind, die er im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats ausüben will. Unterliegt die Aufnahme oder Ausübung einer spezifischen Tätigkeit bestimmten Bedingungen, wie der Verpflichtung, bestimmte Diplome zu besitzen, so müssen diese Bedingungen folgende Voraussetzungen erfüllen: keine diskriminierende Anwendung, Rechtfertigung aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses, Eignung, die Verwirklichung des verfolgten Zieles zu gewährleisten, und Beschränkung auf das, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit).

---

<sup>37</sup> Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 89/48/EWG.

<sup>38</sup> Urteil vom 30. November 1995, Rs. C-55/94, Slg. 1995, I-4165.

## Fragen

- Sind Sie bezüglich einer gemeinschaftlichen Harmonisierung der für die Erteilungsverfahren und die erteilten Patente bestehenden Formvorschriften der Auffassung,
  - daß eine solche Harmonisierung notwendig ist und die Tätigkeiten der Patentanwälte, die Büroanschriften sowie die Wahl des Wohnsitzes erfassen sollte? Sollten noch weitere Aspekte harmonisiert werden?
  - daß eine derartige Harmonisierung in Form eines Rechtsakts (Richtlinie) oder in Form einer an die Mitgliedstaaten gerichteten Empfehlung ergehen sollte<sup>(39)</sup>?

### **4.5 Zusätzliche Maßnahmen, um die Anziehungskraft des Patentsystems zu erhöhen**

Eines der Hindernisse für die optimale Anwendung des Patentsystems in Europa sind offenbar die Kosten, und zwar nicht nur für die Erteilung des Patents, sondern auch für seine Durchsetzung vor den Gerichten. Die Unternehmen und vor allem die KMU haben Vorschläge zur Verbesserung des Patentsystems gemacht.

Als erstes kommt hierzu eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über Gebrauchsmuster in Betracht. Dies ist eine spezielle Form des Schutzes technischer Neuerungen, die sich durch ein rasches und kostengünstiges Verfahren auszeichnet und für die Bedürfnisse vieler KMU besonders geeignet ist<sup>(40)</sup>. Auf dem Gebiet der Patente wäre die Einführung einer Rechtsschutzversicherung denkbar. Die Prämien wären von Unternehmen zu zahlen, die Inhaber von Patenten sind. Ein derart geschütztes Unternehmen könnte im Falle einer Klage wegen Patentverletzung den "Schaden" der Versicherung melden, um die Kosten von ihr erstattet zu bekommen. Zu diesem System kommen verschiedene Varianten in Betracht: Entweder schließt jedes Unternehmen eine Einzelversicherung ab oder es wird ein Pool-System gebildet, an dem alle Unternehmen eines bestimmten Sektors auf freiwilliger Basis mitwirken könnten, so daß die Risiken besser verteilt wären. Was nun speziell die KMU angeht, wäre in Anbetracht der Schwierigkeiten, die sie im allgemeinen mit dem Schutz von Erfindungen haben, an eine Form von öffentlicher (oder teilweise öffentlicher) Finanzierung des Versicherungssystems zu denken. Von diesem Gedanken ausgehende privatwirtschaftliche Initiativen (z.B. in bezug auf den Versicherungs-Pool) oder nationale Maßnahmen (wie die öffentliche Finanzierung) müßten natürlich mit den Artikeln 85 und 92 EG-Vertrag vereinbar sein.

## Frage

- Wie könnte Ihrer Meinung nach der Patentschutz verbessert und das Patentsystem - vor allem für die KMU - attraktiver gestaltet werden? Was halten sie insbesondere von einer diesbezüglichen Rechtsschutzversicherung? Halten Sie hierfür eine zusätzliche Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene für erforderlich?

---

<sup>39</sup> Eine Richtlinie bedürfte der Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedstaaten, während eine Empfehlung rechtlich unverbindlich ist.

<sup>40</sup> Grünbuch - Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt, KOM(95) 370 endg. vom 19. Juli 1995.

## 5. DAS EUROPÄISCHE PATENT

### 5.1 Allgemeines

Das europäische Patent entstand am 5. Oktober 1973 in München durch den Abschluß des Europäischen Patentübereinkommens. Das Übereinkommen sieht ein einheitliches Patenterteilungsverfahren vor. Nach ihrer Erteilung unterliegen diese Patente den nationalen Rechtsvorschriften der in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten. Die Europäische Patentorganisation hat derzeit 18 Mitglieder. Im Rahmen der zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den mittel- und osteuropäischen Staaten andererseits geschlossenen Europaabkommen haben sich die letztgenannten Staaten verpflichtet, zum Münchner Übereinkommen innerhalb von fünf Jahren einen Beitrittsantrag zu stellen.

Die Benutzer des europäischen Patentsystems haben sich zur Qualität der vom Europäischen Patentamt geleisteten Arbeit und zum Wert des von ihm erteilten Schutzrechts weitgehend zufrieden geäußert. Sie fordern jedoch zwei wichtige Änderungen: Zum einen sollten biotechnologische Erfindungen patentfähig sein, und die derzeit bestehende diesbezügliche Unsicherheit sollte durch die rasche Annahme des Ende 1995 von der Kommission vorgeschlagenen neuen Richtlinienvorschlags beseitigt werden. Zum anderen sollten die Gebühren des Europäischen Patentamts gesenkt und die Vorschriften für Übersetzungen des europäischen Patents geändert werden. Beide Themen werden in diesem Grünbuch behandelt.

Die gegenwärtige Struktur des europäischen Patentsystems mit dem Europäischen Patentamt als einer internationalen Einrichtung - die also unabhängig von der Gemeinschaft ist - bereitet den Benutzern offenbar keine Probleme. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Europäische Kommission im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation über einen Sitz als Beobachter verfügt und vor nahezu drei Jahren beschlossen hat, die ihr damit gebotenen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und ihren Standpunkt in allen Fragen zum Ausdruck zu bringen, die für beide Organisationen von gemeinsamem Interesse sind.

#### Frage

- Sind Sie auch der Auffassung, daß die derzeitige Struktur des Europäischen Patentamts als einer von den Gemeinschaftsorganen unabhängigen Einrichtung für die Benutzer keine Nachteile hat und deshalb keiner Änderung bedarf, durch die es stärker in das Gemeinschaftsrecht eingebunden würde?

### 5.2 Kostenproblem

#### 5.2.1 Gebühren

1996 erklärte der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation mit Unterstützung der Kommission, daß angesichts der Einnahmen und der anhaltenden Überschüsse eine Senkung der Patentgebühren ins Auge gefaßt und den Benutzern ein Signal gesetzt werden sollte.

Der Inhalt des am 6. Dezember 1996 vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlusses wurde vorstehend unter Punkt 3.5. erläutert. Es handelt sich um eine sehr wichtige Maßnahme, an der sich zeigt, daß die Europäische Patentorganisation die von den Benutzern geäußerte Kritik durchaus zur Kenntnis genommen und unter den gegenwärtigen Umständen eine positive Antwort gefunden hat. Außerdem beschloß der Verwaltungsrat am selben Tag, daß der Anmelder eines europäischen Patents die Benennungsgebühr künftig nicht mehr unmittelbar bei der Einreichung der Anmeldung, sondern innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts entrichten muß.

Diese Beschlüsse entsprechen den Wünschen der Benutzer. Vorausgesetzt, daß die Finanzlage des Europäischen Patentamts auch in absehbarer Zukunft noch entsprechend günstig ist, fragt sich, welche Gebührensenkungen mit Vorrang betrieben werden sollten.

Eine weitere in Europa immer wieder gestellte Frage betrifft die Zweckmäßigkeit, dem amerikanischen Vorbild folgend für die KMU besondere - z.B. um 50% ermäßigte - Gebührensätze einzuführen. Diese Ermäßigungen könnten auch auf einzelne Erfinder und Universitäten Anwendung finden und einheitlich für alle Gebühren gelten. Die Probleme im Zusammenhang mit der Definition der kleinen und mittleren Unternehmen sind seit der Annahme der Empfehlung der Kommission vom 3. April 1996<sup>(41)</sup> gelöst. Diese Empfehlung enthält eine einheitliche Definition der KMU, der kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen auf gemeinschaftlicher und nationaler Ebene. Zu prüfen ist jedoch, ob die Lage tatsächlich aller KMU die automatische Gewährung von ermäßigten Sätzen rechtfertigt. Außerdem sind die Auswirkungen von ermäßigten Gebühren auf die KMU sorgfältig zu untersuchen. 41% der europäischen Patentanmeldungen stammen von KMU (weniger als 250 Beschäftigte). Bei einem ausgeglichenen Haushalt müßte daher eine Gebührensenkung von 50% für die KMU durch eine allgemeine Gebührenerhöhung von ungefähr 22% ausgeglichen werden. Ferner könnte es notwendig sein, betrügerische Angaben wie in den USA ("fraud on the office") mit dem Verlust des Patentschutzes zu bestrafen.

#### Fragen

- Welche Gebühren sollten vorrangig gesenkt werden, falls die Europäische Patentorganisation bei qualitativ und quantitativ gleichbleibender Arbeitsleistung weiterhin in der Lage ist, die Ausgaben unter Kontrolle zu halten und die Verfahrensgebühren des Europäischen Patentamts noch weiter zu verringern?
- Sollten die Gebühren für das europäische Patent Ihrer Ansicht nach noch in anderer Hinsicht geändert und/oder angepaßt werden? Halten Sie ermäßigte Gebühren für die KMU entsprechend dem amerikanischen Vorbild ("small entities fees") für sinnvoll und erforderlich?

#### *5.2.2 Verteilungsschlüssel der Gebühren für die Aufrechterhaltung von Patenten*

Nach dem Münchner Übereinkommen ist die Höhe der Verfahrensgebühren und der von den Vertragsstaaten an die Organisation zu zahlende prozentuale Anteil an den Einnahmen aus Gebühren, die für die Aufrechterhaltung von europäischen Patenten entrichtet wurden, so zu bemessen, daß ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet ist. Da die europäischen Patente nach ihrer Erteilung dem nationalen Recht unterliegen, wurde festgelegt, daß die Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation einen Teil ihrer Einnahmen aus den Jahresgebühren, die für die Aufrechterhaltung von europäischen Patenten entrichtet wurden, zur Verfügung stellen. Während das Übereinkommen grundsätzlich vorsieht, daß 75% dieser Gebühren der Europäischen Patentorganisation zugewiesen werden können, liegt dieser Prozentsatz aufgrund eines 1984 vom Verwaltungsrat getroffenen Beschlusses bei lediglich 50%.

Nach vorliegenden Schätzungen hat dieser Verteilungsschlüssel zur Folge, daß die Gesamteinnahmen der nationalen Systeme im Verhältnis zu der Situation vor der Einführung des europäischen Patents im Durchschnitt unverändert geblieben sind, obwohl der Arbeitsaufwand sich im Durchschnitt auf weniger als die Hälfte verringert hat.

---

<sup>41</sup> ABl. Nr. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.

Die Beteiligten haben sich wiederholt gegen eine erneute Senkung des prozentualen Anteils der Europäischen Patentorganisation an den Einnahmen aus den Gebühren für die Aufrechterhaltung von europäischen Patenten ausgesprochen; statt dessen sollten die Einnahmeüberschüsse der Organisation ausnahmslos dazu verwendet werden, ihre Ausgaben abzudecken, so daß die Verfahrensgebühren gesenkt werden könnten.

Die Verwendung der Einnahmen aus den Gebühren für die Aufrechterhaltung von Patenten ist in den Vertragsstaaten uneinheitlich. In einigen Staaten werden die Einnahmen aus den Jahresgebühren für europäische Patente zu anderen Zwecken verwendet als für das Patentamt oder die Förderung der Innovation; denn diese Beträge fließen unmittelbar in den allgemeinen Staatshaushalt. Einige Stimmen bezeichnen dies sogar als eine "Besteuerung von Erfindungen", weil eben die Einnahmen aus den entsprechenden Jahresgebühren nicht erfinderischen Tätigkeiten zugutekommen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem eigentlichen Zweck der Einnahmen aus den Jahresgebühren und ihrer Verwendung.

Schließlich ist zu bemerken, daß ein Teil der gesamten Kosten des europäischen Patents auch auf die Verfahren zur Anerkennung seiner Gültigkeit in den verschiedenen Staaten und die damit verbundenen Gebühren zurückzuführen ist. So belaufen sich allein die Kosten für die Veröffentlichung in den verschiedenen Staaten auf 4 762 DM.

#### Fragen

- Was den Verteilungsschlüssel für die Einnahmen aus den Gebühren für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente angeht -
  - Halten Sie es für sinnvoll, daß die nationalen Patentsysteme teilweise aus diesen Gebühreneinnahmen finanziert werden?
  - Wenn ja, sollte ein objektiver, nicht automatischer Zusammenhang zwischen den Erfordernissen der nationalen Systeme und der Zuordnung der finanziellen Mittel hergestellt werden, um eine transparente Verwendung der Mittel zu gewährleisten?
  - Welche im Zusammenhang mit Erfindungen stehenden Zwecke sollten Ihrer Ansicht nach auf nationaler Ebene über den Verteilungsschlüssel finanziert werden?
  - Hat dieses System im Hinblick auf die Förderung von Erfindungen nicht bestimmte negative Auswirkungen, vor allem da die Mittel größtenteils unmittelbar in den allgemeinen Staatshaushalt fließen und nicht für Zwecke verwendet werden, die mit erfinderischen Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang stehen?

#### 5.2.3 Übersetzungen

Im Rahmen der gesamten Kosten eines europäischen Patents sind die für seine Übersetzung und Wirksamkeit besonders hoch. Die diesbezüglichen Aufwendungen allein der europäischen Industrie belaufen sich Schätzungen zufolge jährlich auf 430 Mio. DM, so daß ein "durchschnittliches" europäisches Patent, das für die acht am häufigsten benannten Mitgliedstaaten erteilt wird, allein für seine Übersetzung und Wirksamkeit Kosten in Höhe von über 20 000 DM verursacht. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation ist sich dieses Problems bewußt und hat mehrere vorstehend unter Punkt 3.3 vorgestellte Lösungen untersucht.

### Frage

- Halten Sie die vom Europäischen Patentamt entwickelte "globale Lösung" zur Senkung der Übersetzungskosten für nützlich und wirksam? Wenn nein, warum? Sehen Sie andere realistische Lösungsmöglichkeiten, wobei zu bedenken ist, daß die effiziente Anwendung einer solchen Lösung voraussetzt, daß sie von den Mitgliedstaaten einstimmig oder mit sehr großer Stimmenmehrheit angenommen wird?