

## **Denkschrift zum Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente**

### **I. Allgemeine Bemerkungen**

Das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens stellt ein Ergebnis der Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation am 16. und 17. Oktober 2000 in London dar. Diese beschäftigte sich mit Möglichkeiten der Kostensenkung im Zusammenhang mit Übersetzungen europäischer Patente.

Die Europäische Patentorganisation wurde am 5. Oktober 1973 mit der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gegründet, das am 7. Oktober 1977 zunächst für die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz und Vereinigtes Königreich in Kraft trat. Zurzeit gehören dieser von der EU unabhängigen Organisation 27 Staaten an, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, aber auch andere Staaten wie die Schweiz oder die Türkei. Die Europäische Patentorganisation ermöglicht es Anmeldern, mit einer Anmeldung Patentschutz für einzelne oder alle Vertragsstaaten in einem einheitlichen Verfahren zu beantragen. Zentrale Behörde ist das Europäische Patentamt mit Hauptsitz in München. Amtssprachen des Europäischen Patentamtes sind Deutsch, Englisch und Französisch. Das Amt führt Patentrecherche und –prüfung für alle Vertragsstaaten durch. Der Anmelder kann selbst bestimmen, in welchen Vertragsstaaten das Patent Wirkung haben soll. Erteilt wird ein sogenanntes europäisches Bündelpatent, das in den benannten Vertragsstaaten dieselbe rechtliche Wirkung wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent entfaltet.

Nach derzeit geltender Rechtslage kann gemäß Artikel 65 Absatz 1 EPÜ jeder Vertragsstaat eine Übersetzung der europäischen Patentschrift in seine Amtssprache verlangen. Von dieser Möglichkeit haben gegenwärtig nahezu alle Vertragsstaaten Gebrauch gemacht. So belaufen sich allein die Übersetzungskosten für ein durchschnittliches europäisches Patent auf ca. € 12.000 und stellen 40 % der gesamten Patentkosten dar. Die Kosten für ein europäisches Patent sind auch aus diesem Grunde deutlich höher als für ein Patent in den USA oder in Japan.

Um diese Kosten zu senken, wurde auf der Pariser Regierungskonferenz der EPÜ-Mitgliedstaaten am 24. /25. Juni 1999 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Entwurf für

ein fakultatives Übereinkommen zur Anwendung von Artikel 65 EPÜ erarbeitete. Dieser Entwurf stellte die Grundlage für das nun vorliegende Übereinkommen dar und hat zum Ziel, die Übersetzungskosten für europäische Patente künftig um mindestens 50 % zu senken.

Das Übereinkommen trifft folgende Regelung: Jeder Staat, der eine Amtssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) mit dem Europäischen Patentamt (EPA) gemein hat, verzichtet auf sein Recht gemäß Artikel 65 EPÜ, eine Übersetzung europäischer Patente in die eigene Amtssprache einzufordern. Das in Artikel 14 Absatz 7 EPÜ festgelegte Erfordernis einer Übersetzung der Patentansprüche, also der Kernaussage des Patents, in die drei Amtssprachen des EPA bleibt davon unberührt. Hat ein Vertragsstaat dagegen keine Amtssprache mit dem EPA gemein, behält er das Recht zu verlangen, dass eine Übersetzung der Patentansprüche in eine seiner Amtssprachen eingereicht wird. Er verzichtet jedoch auf eine Übersetzung der gesamten europäischen Patentschrift in eine seiner Amtssprachen, wenn das Patent in einer von diesem Staat bezeichneten EPA-Sprache erteilt oder eine Übersetzung in diese Sprache eingereicht wurde. Jedem Staat bleibt es unbenommen, den Inhaber des europäischen Patents im Fall eines Gerichtsverfahrens zu verpflichten, eine vollständige Übersetzung des europäischen Patents vorzulegen.

Die Bundesregierung begrüßt die erzielte Lösung als sinnvolles Mittel zu einer erheblichen Reduzierung der Übersetzungskosten. Dies kommt der innovativen Industrie, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und dem einzelnen Erfinder unmittelbar zugute und stärkt damit den Standort Deutschland. Darin liegt auch ein wichtiges politisches Signal mit Blick auf die Reform des europäischen Patentsystems insgesamt. Die Bundesregierung hält es daher für wünschenswert, dass die Vertragsstaaten des Übereinkommens dieses möglichst rasch ratifizieren. Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des EPÜ einschließlich der drei Staaten, in denen 1999 die meisten europäischen Patente erteilt wurden, also Deutschland, Frankreich und England, in Kraft.

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen bereits unmittelbar nach Ende der Regierungskonferenz am 17. Oktober 2000 gezeichnet. Bis zum 30. Juni 2001, dem Tag, bis zu dem der Vertrag zur Zeichnung auflag, haben insgesamt 10 Staaten gezeichnet.

Die Umsetzung der Vorgaben des vorliegenden Übereinkommens in innerstaatliches Recht erfordert einige Modifikationen des nationalen Patentrechts. Die erforderlichen Änderungen sind in einem getrennten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über internati-

onale Patentübereinkommen, der parallel zum vorliegenden Vertragsgesetz vorgelegt wird, enthalten.

## **II. Zu den einzelnen Vorschriften**

### *Zur Präambel*

Der erste Erwägungsgrund der Präambel nimmt Bezug auf die Grundlage des Übereinkommens, das Europäische Patentübereinkommen.

Der zweite Erwägungsgrund lehnt sich an den ersten Erwägungsgrund des Europäischen Patentübereinkommens an.

Die weiteren Erwägungsgründe betonen die Notwendigkeit einer Kostensenkung im Zusammenhang mit der Übersetzung europäischer Patente.

### *Zu Artikel 1*

Artikel 1 enthält die zentrale Regelung des Übereinkommens.

Nach Absatz 1 verzichten diejenigen Vertragsstaaten, die eine Amtssprache mit einer der drei offiziellen Sprachen des Europäischen Patentamts (Englisch, Französisch, Deutsch) gemein haben, auf den in Artikel 65 Absatz 1 beschriebenen Anspruch auf eine Übersetzung der vollständigen Patentschrift in ihre Sprache. In diese Gruppe fallen derzeit folgende Mitgliedstaaten: Deutschland, Frankreich, Belgien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Irland. Aufgrund von Artikel 14 Absatz 7 EPÜ werden jedoch weiterhin die Patentansprüche in die drei Amtssprachen des Europäischen Patentamtes übersetzt. Eine deutsche Fassung der Ansprüche, also der Kernaussage des Patents, wird demnach stets vorliegen.

Diejenigen Staaten, die keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamtes gemein haben, verzichten gemäß Absatz 2 auf eine Übersetzung der gesamten Patentschrift in ihre Amtssprache, wenn das europäische Patent in einer von diesem Staat benannten Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt worden ist. Diese

Staaten behalten nach Absatz 3 das Recht, eine Übersetzung der Ansprüche eines Patents in eine der Amtssprachen ihres Landes zu verlangen. In diese Gruppe fallen derzeit die Mitgliedstaaten Schweden, Dänemark, Niederlande, Italien, Spanien, Finnland, Griechenland, Portugal, Zypern, Türkei, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Slowakische Republik, Slowenien, Ungarn und Rumänien.

Absatz 4 stellt klar, dass die Vertragsstaaten über die Regelungen dieses Abkommens hinaus auf Übersetzungen verzichten oder großzügigere Übersetzungserfordernisse aufstellen können.

#### *Zu Artikel 2*

Artikel 2 weist darauf hin, dass das Recht der Vertragsstaaten, den Patentinhaber im Falle gerichtlicher Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten vollständige Übersetzungen des umstrittenen Patents in die Landessprache vorzulegen, vom Anwendungsbereich des neuen Abkommens unberührt bleibt. Dies gilt sowohl für Übersetzungen auf Antrag eines vermeintlichen Patentverletzers als auch auf Verlangen des zuständigen Gerichts oder einer gerichtsähnlichen Behörde.

Die Artikel 3 bis 11 des Übereinkommens enthalten die Verfahrensbestimmungen und die Schlussklauseln, die allgemeinen Standards in internationalen Übereinkommen entsprechen.

#### *Zu Artikel 3*

Absatz 1 regelt die Frist für die Unterzeichnung des Übereinkommens. Das Übereinkommen ist von der Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende der Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation am 17. Oktober 2000 gezeichnet worden. Dänemark, Liechtenstein, Monaco, die Niederlande, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich haben das Übereinkommen ebenfalls unmittelbar nach Abschluss der Konferenz gezeichnet. Bis zum 30. Juni 2001, d.h. dem Tag, bis zu dem das Übereinkommen zur Zeichnung auflag, haben außerdem Frankreich und Luxemburg dieses gezeichnet. Absatz 2 statuiert ein Ratifikationserfordernis für das Übereinkommen. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Bundesregierung hinterlegt, da die Bundesrepublik Depositarstaat des Europäischen Patentübereinkommens gemäß dessen Artikel 165 Absatz 2 ist.

*Zu Artikel 4*

Artikel 4 regelt die Möglichkeit zum Beitritt nach Ablauf der Unterzeichnungsfrist gemäß Artikel 3 Absatz 1. Der Beitritt steht auch Staaten offen, die zum Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen berechtigt sind.

*Zu Artikel 5*

Artikel 5 schließt Vorbehaltsmöglichkeiten der Vertragsstaaten aus.

*Zu Artikel 6*

Das Protokoll tritt gemäß Absatz 1 in Kraft, wenn es von acht Vertragsstaaten, einschließlich der drei Staaten, für die das Europäische Patentamt 1999 die meisten europäischen Patente erteilt hat, nämlich Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ratifiziert wird.

Absatz 2 regelt das Wirksamwerden einer Ratifikation oder eines Beitritts.

*Zu Artikel 7*

Artikel 7 regelt den zeitlichen Geltungsbereich des Übereinkommens.

*Zu Artikel 8*

Die Bestimmung regelt die Modalitäten einer Kündigung des Vertrages sowie deren Wirksamwerden.

*Zu Artikel 9*

Artikel 9 regelt den Anwendungsbereich des Übereinkommens auf europäische Patente, deren Erteilung nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat bekannt gemacht worden ist.

*Zu Artikel 10*

Artikel 10 bestimmt Deutsch, Englisch und Französisch (die Amtssprachen der Europäischen Patentorganisation) als offizielle Sprachen des Übereinkommens, wobei jede Fassung gleichermaßen verbindlich ist.

*Zu Artikel 11*

Die Bestimmung regelt die Übermittlung beglaubigter Abschriften des Übereinkommens und Notifikationen von Unterzeichnungen, Hinterlegungen, Zeitpunkten des Inkrafttretens und Kündigungen durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, sowie die Registrierung des Übereinkommens beim Sekretariat der Vereinten Nationen.