II

*(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)*

# KOMMISSION

## STELLUNGNAHME DER KOMMISSION

**vom 26. September 1975**

**betreffend den Entwurf eines Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt**

(75/597/EWG)

1. Die Kommission hat in ihrer Stellungnahme vom 4. April 1974 eine allgemeine Würdigung des Übereinkommensentwurfs über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatent) vorgenommen und insbesondere die Unvereinbarkeit des „Protokolls über die aufgeschobene Anwendung der Vorschriften über die Erschöpfung der Rechte aus dem Gemeinschaftspatent und aus nationalen Patenten" mit dem Gemeinschaftsrecht festgestellt. Die Stellungnahme wurde im Hinblick auf die für die Zeit vom 6. bis 28. Mai 1974 vorgesehene Regierungskonferenz zur endgültigen Annahme des Übereinkommensentwurfs abgegeben. Diese Konferenz wurde auf Antrag der Regierung des Vereinigten Königreichs verschoben. Sie wird nunmehr vom 17. November bis 15. Dezember dieses Jahres in Luxemburg stattfinden.

Ein der Luxemburger Konferenz vorliegender Änderungsvorschlag [1] zu den Vorschriften über das Verbot der Marktaufspaltung durch Patente (Artikel 32 und 78) sowie die Tatsache, daß über das weitere Schicksal des vorgenannten Protokolls noch keine Entscheidung getroffen wurde, veranlassen die Kommission, eine erneute Stellungnahme abzugeben.

I

Die Sachverständigengruppe Gemeinschaftspatent hat in der Zwischenzeit zwei wesentliche Änderungen am Entwurf des Übereinkommens für ein Gemeinschaftspatent vorgenommen.

2. Nach dem bisherigen Entwurf führte die Benennung eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft in der europäischen Patentanmeldung automatisch zur Erteilung eines Gemeinschaftspatents mit Wirkung für alle Mitgliedstaaten.

Der neue Artikel 84a des Entwurfs sieht für den Patentanmelder eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Gemeinschaftspatent und dem europäischen Patent während einer Übergangszeit von 10 Jahren vor. Der Anmelder kann erklären, daß er einen Patentschutz nur für einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu erhalten wünscht. Gibt er eine solche Erklärung ab und benennt in der Anmeldung beispielsweise Deutschland und Frankreich, so erhält er ein europäisches Patent für diese beiden Länder, das lediglich die Wirkung eines nationalen Patents besitzt.

Die Kommission bedauert diese Änderung. Sie hält es nach wie vor für wesentlich, daß über das europäische Patenterteilungsverfahren nur solche Patente erteilt werden, die Wirkung für alle Mitgliedstaaten besitzen und ausschließlich dem einheitlichen Recht unterliegen, das durch das Gemeinschaftspatentübereinkommen geschaffen wird.

Die Kommission ist der Auffassung, daß keine überzeugenden Gründe vorliegen, dem Patentinhaber eine solche Wahlmöglichkeit einzuräumen und damit von einem wichtigen Grundsatz des Übereinkommens abzuweichen.

3. Auch mit der zweiten Änderung wird ein wichtiger Grundsatz aufgegeben.

Nach den bisherigen Vorschriften war das Europäische Patentamt ausschließlich zuständig, um das Gemeinschaftspatent mit Wirkung für alle Mitgliedstaaten für nichtig zu erklären. Dagegen sieht der neue Artikel 84b des Entwurfs vor, daß auch nationale Gerichte, die mit einer Klage wegen Patentverletzung befaßt sind, über die Gültigkeit des Gemeinschaftspatents entscheiden können. Eine solche Entscheidung

[1] Vgl. Vorbereitendes Dokument für die Luxemburger Konferenz Nr. 17 (Dok. R 416/74), S. 2.

hat jedoch nur Wirkung für das Gebiet des Staates, in dem das nationale Gericht seinen Sitz hat.

Diese neue Vorschrift führt dazu, daß nationale Gerichte die Gültigkeit eines Gemeinschaftspatents unterschiedlich beurteilen können mit der Folge, daß in einem Mitgliedstaat das Gemeinschaftspatent als gültig, in einem anderen als unwirksam angesehen wird. Damit wird der in Artikel 2 des Entwurfs niedergelegte Grundsatz durchbrochen, wonach das Gemeinschaftspatent in allen Mitgliedstaaten dieselbe Wirkung hat. Außerdem ergeben sich aus dem Verzicht auf den einheitlichen Charakter des Gemeinschaftspatents Hindernisse für den freien Verkehr patentgeschützter Erzeugnisse und für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen, sowie für die Freizügigkeit der Entscheidungen gemäß dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstrekkung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

Die Kommission verkennt nicht, daß sich aus der Trennung der gerichtlichen Zuständigkeit für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen Schwierigkeiten ergeben können. Der Luxemburger Konferenz liegt jedoch ein Entschließungsentwurf vor, wonach nach der Unterzeichnung des Übereinkommens die zur Lösung dieser Schwierigkeiten erforderlichen Arbeiten in Angriff genommen werden sollen.

Nach Auffassung der Kommission ist im Rahmen dieser Arbeiten eine Lösung zu finden, die den einheitlichen Charakter des Gemeinschaftspatents gewährleistet.

II

4. Die Vorschriften der Artikel 32 und 78 stellen sicher, daß ein patentgeschütztes Erzeugnis, das vom Inhaber des Gemeinschaftspatents oder dem Inhaber einer oder mehrerer paralleler nationaler Patente in irgendeinem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist, im gesamten Gebiet der Gemeinschaft frei zirkulieren kann. Eine Aufteilung des Gemeinsamen Marktes in neun nationale Teilmärkte ist daher verboten.

5. Der Luxemburger Konferenz liegt ein Vorschlag vor, wonach der Anwendungsbereich dieser beiden Vorschriften eingeschränkt werden soll. Dieser Vorschlag sieht vor, daß der Patentinhaber die Einfuhr von Erzeugnissen verbieten kann, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht wurden, in welchem das Gemeinschaftspatent keine Wirkung hat (wegen eines entgegenstehenden älteren nationalen Patents) oder in welchem ein nationales paralleles Patent nicht existiert. Zur Begründung dieses Vorschlags wird insbesondere darauf hingewiesen, daß der Patentinhaber, der in einem patentfreien Land verkauft, den Preis der dortigen Wettbewerber berücksichtigen müsse und deshalb in diesem Fall für seine erfinderische Tätigkeit keine Belohnung erhalte.

6. Es trifft zwar zu, daß im Einzelfall der Patentinhaber gezwungen sein kann, im patentfreien Ausland billiger zu verkaufen, weil dort ein Dritter den Gegenstand der Erfindung preiswerter auf den Markt bringt. Der Import der von ihm dort verkauften Erzeugnisse in die Länder, in denen er parallele Patente besitzt, kann somit zu einer Verringerung seines Gewinnes führen. Das Patentrecht garantiert jedoch dem Patentinhaber keinen über den Marktpreis hinausgehenden Gewinn. Dem Patentinhaber wird lediglich das befristete ausschließliche Recht gewährt, jedem Dritten verbieten zu können, den Gegenstand der Erfindung herzustellen und in Verkehr zu bringen. Dieses Ausschließlichkeitsrecht ist die Belohnung dafür, daß durch die Patentanmeldung die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ob dagegen der Patentinhaber einen zusätzlichen Gewinn beim Verkauf seiner Erzeugnisse verwirklichen kann, hängt insbesondere von seiner Stellung auf dem Markt und davon ab, ob Substitutionsprodukte vorhanden sind. Bereits aus patentrechtlichen Gründen ist deshalb der Vorschlag zu Artikel 78 abzulehnen.

7. Außerdem ist der Vorschlag mit dem EWG-Vertrag unvereinbar, denn er würde nur dann zu einem ungehinderten Verkehr patentgeschützter Erzeugnisse innerhalb der Gemeinschaft führen, wenn in allen Mitgliedstaaten parallele nationale Patente bestehen. In der Praxis wird dieser Fall jedoch nie oder nur ganz selten eintreten. Nach den Schätzungen, die der Berechnung der Zahl der jährlichen europäischen Patentanmeldungen zugrunde liegen, wird ein Unternehmen ein europäisches Patent anmelden, wenn es bisher in zwei oder mehr Ländern des Gemeinsamen Marktes nationale Patente genommen hat, d.h. in der Regel wird es nationale Patente nur in ein bis zwei Mitgliedstaaten geben.

Es steht also von vornherein fest, daß die vorgeschlagene Änderung in der Regel zu einer Aufteilung des Gemeinsamen Marktes hinsichtlich der Erzeugnisse führen würde, die vom Patentinhaber oder von einem Dritten im Einvernehmen mit ihm im patentfreien Teil der Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden.

An einer solchen Aufteilung des Gemeinsamen Marktes könnte der Patentinhaber besonders dann interessiert sein, wenn seine Produktionskapazität für den gesamten Gemeinsamen Markt ausreicht und wenn in den anderen Mitgliedstaaten, in welchen er keine nationalen Patente nimmt, aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen keine ernsthafte Konkurrenz besteht. In diesem Fall würde es die vorgeschlagene Änderung von Artikel 78 dem Patentinhaber erlauben, zur Aufrechterhaltung eines unterschiedlichen Preisniveaus in den beiden Teilen des Gemeinsamen Marktes einen Teil seiner Produktion unmittelbar im patentfreien Raum in Verkehr zu bringen. Den Import dieser Erzeugnisse in den durch Patent geschützten Teil könnte er dann mit der Patentverletzungsklage unterbinden.

Dieses Ergebnis des vorgenannten Vorschlags ist mit einem der Hauptziele des EWG-Vertrags, nämlich der Herstellung binnenmarktähnlicher Verhältnisse für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr, nicht vereinbar. Es ist deshalb die derzeit vorgesehene Lösung aufrechtzuerhalten, die es dem Patentinhaber verbie-

tet, durch die Wahl des Ortes, an dem er seine Waren in Verkehr bringt, den Gemeinsamen Markt in zwei Teile aufzuspalten.

8. Die Kommission hat in ihrer an alle Mitgliedstaaten gerichteten Stellungnahme 74/209/EWG [1] vom 4. April 1974, Ziffer 11 letzter Absatz, erklärt, daß das Gemeinschaftsrecht es einem Patentinhaber verbiete, sein Ausschließlichkeitsrecht zu benutzen, um damit die Einfuhr eines patentgeschützten Erzeugnisses in einen Mitgliedstaat zu verhindern, wenn dieses Erzeugnis von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist.

9. Bereits in der Rechtssache Deutsche Grammophongesellschaft (DGG) hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften durch Urteil vom 8. Juni 1971 folgendes festgestellt (EUGH Bd. XVII, 487 ff. (500)):

„Wird ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht benützt, um in einem Mitgliedstaat den Vertrieb von Waren, die vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verkehr gebracht worden sind, allein deshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Inland erfolgt ist, so verstößt ein solches die Isolierung der nationalen Märkte aufrecht erhaltendes Verbot gegen das wesentliche Ziel des Vertrages, den Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt. Dieses Ziel wäre nicht zu erreichen, wenn Privatpersonen auf Grund der verschiedenen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten die Möglichkeit hätten, den Markt aufzuteilen und willkürliche Diskriminierungen oder verschleierte Beschränkungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten herbeizuführen.

Hiernach würde es gegen die Normen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt verstoßen, wenn ein Hersteller von Tonträgern das ihm nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats zustehende ausschließliche Recht, die geschützten Gegenstände in Verkehr zu bringen, ausübte, um in diesem Mitgliedstaat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat verkauft worden sind, allein deshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaats erfolgt ist."

Der Satzteil „um in diesem Mitgliedstaat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung *in einem anderen Mitgliedstaat* verkauft worden sind", stellt klar, daß es nicht darauf ankommt, ob das erste Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat erfolgte, in welchem ein paralleles Schutzrecht besteht oder nicht. In der Rechtssache DGG bestand ein paralleles Ausschließlichkeitsrecht für den Hersteller von Tonträgern im Lande des ersten Inverkehrbringens (Frankreich) nicht.

10. Das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 15/74 Centrafarm Sterling Drug vom 31. Oktober 1974 bestätigt die Auslegung, welche die Kommission dem DGG-Urteil gegeben hat, d.h. die im DGG-Urteil entwickelten Grundsätze finden auch auf das Patentrecht Anwendung. Hinsichtlich der hier interessierenden Frage hat der Gerichtshof im Sterling-Drug-Urteil insbesondere folgendes festgestellt (EUGH 1974-6, 1147 ff. (1163)):

„Wäre der Patentinhaber befugt, die Einfuhr von Patentsachen zu unterbinden, die in einem anderen Mitgliedstaat durch ihn oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangt sind, dann würde ihm die Möglichkeit eröffnet, die nationalen Märkte abzuriegeln und auf diese Weise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken, ohne daß eine derartige Beschränkung notwendig wäre, um ihm die aus den Parallelpatenten fließenden Ausschließlichkeitsrechte in ihrer Substanz zu erhalten...

Nach allem ist die Vorlagefrage dahin zu beantworten, daß es mit den Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes unvereinbar ist, wenn der Patentinhaber von der ihm durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eingeräumten Befugnis Gebrauch macht, in diesem Staat den Vertrieb eines durch das Patent geschützten Erzeugnisses zu unterbinden, das in einem anderen Mitgliedstaat von ihm selber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist."

11. Der Änderungsvorschlag kann nicht darauf gestützt werden, daß es sich in der Rechtssache Sterling Drug um Einfuhren aus einem Mitgliedstaat handelte, in welchem ein paralleles Patent bestand. Denn die Urteilsgründe stellen wie im DGG-Fall, wo ein paralleles Ausschließlichkeitsrecht nicht existierte, allein auf das Inverkehrbringen in einem anderen Mitgliedstaat ab, unabhängig davon, ob ein paralleles Schutzrecht vorhanden ist oder nicht.

Darüber hinaus enthält das Sterling-Drug-Urteil zu dieser Frage einen eindeutigen Hinweis. Der Gerichtshof prüft die Frage, wann der Patentinhaber wegen der Bestandsgarantie des Artikels 36 EWGV berechtigt bleibt, Importe zu verhindern. Nach Auffassung des Gerichtshofes kann der Patentinhaber im Wege der Patentverletzungsklage gegen die Einfuhr eines Erzeugnisses vorgehen, „das aus einem Mitgliedstaat stammt, in dem es nicht patentfähig ist, *und* das von Dritten ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden ist". Aus dieser Feststellung ergibt sich, daß Importe vom Patentinhaber nicht verboten werden können, wenn sie aus einem patentfreien Mitgliedstaat stammen, in welchem sie *mit seiner Zustimmung* von einem Dritten in Verkehr gebracht worden sind. Das gleiche muß gelten, wenn der Patentinhaber selbst das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat, in dem ein Patentschutz nicht besteht.

12. Aus den gleichen Gründen ist der Änderungsvorschlag zu Artikel 32 abzulehnen, d.h. der freie Warenverkehr ist auch dann sicherzustellen, wenn der

[1] ABl. Nr. L 109 vom 23. 4. 1974, S. 34.

Inhaber eines Gemeinschaftspatents das patentgeschützte Erzeugnis in einem Mitgliedstaat in Verkehr bringt, auf welchen sich die Wirkung seines Patents nicht erstreckt.

13. Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Artikel 32 und 78 des Übereinkommensentwurfs würde demnach gegen den EWG-Vertrag verstoßen.

Darüber hinaus ist die Kommission der Auffassung, daß Artikel 78 einen erweiterten Anwendungsbereich erhalten müßte. Nach Artikel 78 Absatz 2 wird zwar der freie Warenverkehr auch in Fällen hergestellt, in denen sich nationale Patente, welche dieselbe Erfindung betreffen, in den Händen verschiedener Personen befinden, die miteinander wirtschaftlich verbunden sind. Diese Vorschrift betrifft insbesondere die Fälle, in denen rechtlich selbständige Tochtergesellschaften und die Muttergesellschaft jeweils Inhaber eines nationalen Patents für dieselbe Erfindung sind.

14. Artikel 78 erfaßt jedoch nicht den Fall, daß der Inhaber mehrerer nationaler, paralleler Patente eines dieser Patente an einen Dritten veräußert, der mit ihm wirtschaftlich nicht verbunden ist. Der derzeitige Wortlaut von Artikel 78 erlaubt es somit, durch den Verkauf eines nationalen Patents an einen wirtschaftlich unabhängigen Dritten den Gemeinsamen Markt aufzuspalten. Eine solche Möglichkeit kann dazu benutzt werden, die Vorschriften zu umgehen, die den freien Verkehr patentgeschützter Erzeugnisse sicherstellen sollen.

Der Gerichtshof hatte zwar bisher einen solchen Fall noch nicht zu entscheiden. In der Rechtssache Centrafarm/Sterling Drug hat er jedoch einen wichtigen Hinweis für die Behandlung dieses Problems gegeben. Der Gerichtshof hat dort festgestellt, daß Ausnahmen von dem im Vertrag festgelegten Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Artikel 36 zulässig sind, „wenn es sich um Patente handelt, deren *originäre* Inhaber rechtlich und wirtschaftlich selbständig sind". Unter originären Patentinhabern sind solche Personen zu verstehen, die unabhängig voneinander eine Erfindung gemacht und für diese Erfindung ein Patent erhalten haben.

In dem hier interessierenden Fall ist derjenige, an den das Patent veräußert wurde, kein „originärer" Inhaber. Er ist lediglich Inhaber eines abgeleiteten Rechts, das er durch eine Abtretung erworben hat. Eine Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs im Falle der Abtretung eines nationalen Patents ist deshalb nicht zu rechtfertigen.

Es ist kein Grund ersichtlich, denjenigen, der auf Grund einer Abtretung ein nationales Patent erworben hat, anders zu behandeln als den Inhaber einer Ausschließlichkeitslizenz, welche einer Abtretung in wirtschaftlicher Hinsicht sehr nahe kommt. Es ist zu befürchten, daß in Fällen, in denen bisher eine Ausschließlichkeitslizenz eingeräumt wurde, eine Abtretung vorgenommen wird mit der Folge, daß die nationalen Märkte gegeneinander abgeriegelt werden können.

Ein solches Ergebnis ist mit dem Grundsatz des freien Warenverkehrs nicht vereinbar. Die Kommission ist deshalb der Auffassung und sieht sich hierin durch den Gerichtshof bestätigt, daß die Veräußerung eines Patents an einen wirtschaftlich nicht verbundenen Dritten nicht zu einer Marktaufteilung führen darf. Wie die Veräußerung des Patents ist der Fall zu behandeln, in dem die noch nicht patentierte Erfindung an einen Dritten veräußert wird, der diese Erfindung in eigenem Namen zum Patent anmeldet.

Die Kommission schlägt deshalb folgende Neufassung von Artikel 78 Absatz 2 vor :

Absatz 1 ist auch auf ein Erzeugnis anzuwenden, das der Inhaber eines für dieselbe Erfindung in einem anderen Vertragsstaat erteilten nationalen Patents, dem das Recht auf das Patent oder das Patent vom Inhaber des in Absatz 1 genannten Patents übertragen worden ist, in Verkehr gebracht hat.

(Satz 2 entfällt).

III

15. Die Kommission unterstreicht erneut die in ihrer ersten Stellungnahme vertretene Auffassung, daß das „Protokoll über die aufgeschobene Anwendung der Vorschriften über die Erschöpfung der Rechte aus dem Gemeinschaftspatent und aus nationalen Patenten" gegen das geltende Gemeinschaftsrecht verstößt. Dieses Protokoll sieht vor, daß die die Marktaufteilung verbietenden Vorschriften der Artikel 32 und 78 während einer Übergangszeit von 5 bis höchstens 10 Jahren nicht anwendbar sein sollen.

Die Annahme dieses Protokolls würde es dem Patentinhaber ermöglichen, die Kontrolle über den Vertrieb seiner Erzeugnisse innerhalb des Gemeinsamen Marktes auszuüben ; er könnte durch Geltendmachung der Patentverletzungsklage gegen die Einfuhr von Erzeugnissen, die er selbst oder sein Lizenznehmer in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat, die nationalen Märkte abschirmen und in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Preise aufrechterhalten.

In der Auslegung, die ihm der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache Deutsche Grammophongesellschaft und Sterling Drug gegeben hat, verbietet es das Gemeinschaftsrecht einem Patentinhaber, sein Ausschließlichkeitsrecht zu benutzen, um damit die Einfuhr eines patentgeschützten Erzeugnisses in einen Mitgliedstaat zu verhindern, wenn dieses Erzeugnis von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist.

IV

16. Als Ergebnis der vorstehenden Bemerkungen gibt die Kommission auf der Grundlage von Artikel 155 EWG-Vertrag einerseits eine befürwortende Stellungnahme zur Unterzeichnung des Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ab ; andererseits nimmt sie ablehnend Stellung zur Annahme des dem Übereinkommen beigefügten Protokolls über die aufgeschobene

Anwendung der Vorschriften über die Erschöpfung der Rechte aus dem Gemeinschaftspatent und aus nationalen Patenten, sowie des Vorschlags über eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Artikel 32 und 78. Statt dessen schlägt sie die dargelegte Erweiterung des Anwendungsbereichs von Artikel 78 vor.

Die Kommission behält sich vor, für den Fall der Annahme der beanstandeten Vorschläge Verfahren wegen Verstoßes gegen Verpflichtungen aus dem EWG-Vertrag nach Artikel 169 des Vertrages durchzuführen.

17. Diese Stellungnahme ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 26. September 1975

*Für die Kommission*

F.O. GUNDELACH

*Mitglied der Kommission*