SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS ANTONIO LA PERGOLA

vom 22. April 1999 *

I — Die Vorlagefrage und der rechtliche und tatsächliche Rahmen des Ausgangsverfahrens

1. Das Bundespatentgericht hat den Gerichtshof mit am 20. Februar 1998 in das Register eingetragenem Beschluß ersucht, die Artikel 30 bis 36 des Vertrages im Hinblick auf die deutsche Regelung zur Ausführung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (im folgenden: Übereinkommen) auszulegen, wonach die Wirkungen eines bereits erteilten oder vor der Erteilung stehenden Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die Übersetzung des Wortlauts des Patents nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht wird. Die von diesem Gericht vorgelegte Vorabentscheidungsfrage lautet:

Ist es mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs (Artikel 30, 36 EGV) vereinbar, daß die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer anderen als der Amtssprache des Mitgliedstaats abgefaßt ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn der Patentinhaber dem Patentamt des Mitgliedstaats nicht binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Mitgliedstaats einreicht?

2. Das Übereinkommen wurde am 5. Oktober 1973 in München unterzeichnet und trat am 7. Oktober 1977 in Kraft. Parteien des Übereinkommens sind gegenwärtig außer den Mitgliedstaaten die Schweiz, Liechtenstein, Monaco und Zypern. Wie aus seinen Artikeln 1 und 2 hervorgeht, hat das Übereinkommen ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von „europäischen" Erfindungspatenten geschaffen. Diese europäischen Patente haben in jedem Vertragsstaat, für den sie erteilt worden sind, dieselbe Wirkung und unterliegen denselben Vorschriften wie die in diesem Staat erteilten nationalen Patente, soweit sich aus dem Übereinkommen nichts anderes ergibt. Insbesondere bestimmt Artikel 64 Absatz 1 des Übereinkommens: „Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist,... dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde." Das europäische Patent besteht daher, einmal erteilt, im wesentlichen aus einem „Bündel" nationaler Rechte. Das gemeinsame Recht aus dem Übereinkom-

* Originalsprache: Italienisch.

men ist somit grundsätzlich auf das Verfahren der Erteilung beschränkt.

3. Besondere Bedeutung für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren hat die Sprachenregelung des Übereinkommens, die verschiedene Erfordernisse in Einklang bringen soll: die Effektivität des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt (im folgenden: EPA) und die Gleichwertigkeit der Sprachen der Vertragsstaaten, die Interessen des Patentanmelders oder -inhabers und die Interessen seiner Konkurrenten [1]. Nach Artikel 14 des Übereinkommens sind die Patentanmeldungen in einer der Amtssprachen des EPA, also auf deutsch, englisch oder französisch, einzureichen. Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als diejenigen des EPA Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staates mit Wohnsitz im Ausland können die Anmeldung jedoch in einer Amtssprache dieses Staates einreichen, müssen aber bei vorheriger vorschriftsgemäßer nationaler Anmeldung innerhalb von drei Monaten, jedoch nicht später als dreizehn Monate nach dem Prioritätstag, eine deutsche, englische oder französische Übersetzung einreichen (vgl. Regel 6 Absatz 1 der Ausführungsverordnung zum Übereinkommen; im folgenden: Verordnung). Die Sprache, die der Anmelder für die Abfassung oder Übersetzung der Patentanmeldung wählt, ist in allen Verfahren vor dem EPA, die diese Anmeldung oder das daraufhin erteilte Patent betreffen, zu verwenden. Insbesondere werden die europäischen Patentanmeldungen und -schriften in der Verfahrenssprache veröffentlicht [2]; nur die Patentansprüche sind in die beiden anderen Amtssprachen des EPA zu übersetzen (vgl. Artikel 14 Absatz 7 des Übereinkommens). Im übrigen stellt nach Artikel 70 Absatz 1 des Übereinkommens der Wortlaut der Patentanmeldung oder des Patents in der Verfahrenssprache im allgemeinen in allen Verfahren vor dem EPA oder den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten die verbindliche Fassung dar.

4. Hauptmerkmal des europäischen Patentsystems ist der nationale Charakter des

1 — Vgl. J. B. van Benthem, *The Solution of the Language Problem in the European Patent Conventions*, in IIC, 1975, S. 1.

2 — Gemäß den Artikeln 78 und 98 des Übereinkommens müssen sowohl die europäische Patentanmeldung als auch die europäische Patentschrift eine Beschreibung der Erfindung, einen oder mehrere Patentansprüche und gegebenenfalls die dazugehörigen Zeichnungen enthalten. Die Beschreibung soll grundsätzlich die begründenden Elemente der mit Patenterteilung vom gewerblichen Ausschließlichkeitsrecht erfaßten Erfindung für die Öffentlichkeit erkennbar machen. Nach Artikel 83 des Übereinkommens ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Gemäß Regel 27 der Verordnung ist in der Beschreibung folgendes anzugeben: a) das technische Gebiet, auf das sich die Beschreibung bezieht, b) der bisherige Stand der Technik (soweit er nach der Kenntnis des Anmelders für das Verständnis der Erfindung nützlich ist), c) die gegebenenfalls vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik, und d) ein Weg zur Ausführung der Erfindung. Ferner hat der Anmelder aa) die Erfindung so darzustellen, daß die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können, und bb) die Abbildungen der Zeichnungen, falls solche vorhanden sind, zu beschreiben. Die Beschreibung soll zudem den Inhalt des mit der Patentanmeldung begehrten Schutzes festlegen, und zwar auf der Grundlage des Prinzips, daß die Patentansprüche, die den Gegenstand dieses Schutzes angeben, deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein müssen (vgl. Artikel 84 des Übereinkommens). Entsprechend sieht Artikel 69 des Übereinkommens vor, daß der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Laut dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69, das Bestandteil des Übereinkommens ist, ist diese Bestimmung nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind, ebensowenig dahin gehend, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und sich der Schutzbereich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Artikel 69 soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

in den einzelnen Vertragsstaaten gewährten Schutzes (siehe oben, Nr. 2). So erklärt sich, daß die Vertragsstaaten, deren Amtssprache nicht Verfahrenssprache ist, über einen in ihrer eigenen Sprache verfaßten oder übersetzten Patenttext verfügen müssen, und zwar auch im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft. Die Regelung der Publizität von Akten, die in dem uns hier beschäftigenden Bereich Rechtswirkungen erga omnes entfalten, ist zudem im Zusammenhang mit den Artikeln 67 Absatz 3 [3] und 65 [4] des Übereinkommens bezüglich des einstweiligen oder endgültigen Schutzes der Person zu sehen, die Patentschutz begehrt: Einstweiliger Schutz wird ihr nach der Veröffentlichung der Anmeldung gewährt, endgültiger Schutz folgt dagegen auf die Erteilung des europäischen Patents. Diese Bestimmungen sollen die nachteilige Ausgangslage der Vertragsstaaten ausgleichen, deren Amtssprache nicht Amtssprache des EPA (oder jedenfalls Verfahrenssprache) ist, indem sie ihnen erlauben, die Wirksamkeit derartiger Urkunden im jeweiligen Hoheitsgebiet vom Vorliegen einer Übersetzung in der Amtssprache abhängig zu machen. [5]

5. Artikel 65 des Übereinkommens (siehe oben, Fußnote 4) wurde in der deutschen Rechtsordnung durch die Vorschrift ausgeführt, über deren Vereinbarkeit mit dem Vertrag im Ausgangsverfahren gestritten wird. Artikel II § 3 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen in der Fassung des Gesetzes

3 — Nach Artikel 67 Absatz 3 kann jeder in einer veröffentlichten Patentanmeldung benannte Vertragsstaat, dessen Amtssprache nicht die Verfahrenssprache ist, den einstweiligen Schutz, der einer Anmeldung nach den Absätzen 1 und 2 vor der Erteilung des Patents gewährt werden kann, davon abhängig machen, daß der Anmelder eine Übersetzung *der Patentansprüche* in der Amtssprache zur Verfügung stellt und diese a) der Öffentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorgesehenen Voraussetzungen zugänglich macht oder b) demjenigen übermittelt, der die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, für die der Anmelder den einstweiligen Schutz beanspruchen will, in diesem Vertragsstaat unter Voraussetzungen benutzt, die nach dem nationalen Recht im Fall der Verletzung eines nationalen Patents sein Verschulden begründen würden.

4 — Artikel 65 des Übereinkommens („Übersetzung der europäischen Patentschrift"), geändert mit Wirkung vom 1. Januar 1996 durch Beschluß des Verwaltungsrates vom 13. Dezember 1994, lautet:
„(1) Jeder Vertragsstaat *kann* für den Fall, daß die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder [im Einspruchsverfahren] in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, *vorschreiben*, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staats oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.
(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten Frist die Kosten für einer Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat.
(3) Jeder Vertragsstaat *kann vorschreiben*, daß im Fall der Nichtbeachtung einer auf Grund der Absätze 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten."
Nach dem Vorlagebeschluß ist für die Rechtsordnungen sämtlicher Vertragsstaaten außer Luxemburg und Monaco die Lösung gewählt worden, daß die Übersetzung der europäischen Patentschrift verlangt wird.

5 — Übrigens ist die Übersetzung der Patentansprüche oder des vollständigen Wortlauts des Patents nicht nur im Hinblick auf die Möglichkeit von Bedeutung, im benannten Vertragsstaat den nationalen Schutz für die Anmeldung oder für das erteilte Patent zu erhalten, sondern kann auch bei der Festlegung des dem Patent einzuräumenden Umfangs und daher auch bei der Bestimmung der Reichweite des Schutzes eine Rolle spielen. Abweichend von dem grundlegenden Prinzip, daß der Wortlaut in der Verfahrenssprache die verbindliche Fassung darstellt (siehe oben, Nr. 3), gibt Artikel 70 Absatz 3 des Übereinkommens jedem Vertragsstaat die Möglichkeit, in seinem innerstaatlichen Recht vorzusehen, daß die Übersetzung in der Amtssprache für den Fall maßgebend ist, daß der Schutzbereich der Patentanmeldung oder des Patents in dieser Sprache *enger* ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren. Anders ausgedrückt, können sich die Vertragsstaaten, um festzustellen, ob eine Verletzung vorliegt oder nicht, auf die Fassung der Patentanmeldung oder des Patents in der Amtssprache stützen, wenn sich aus dieser ein eingeschränkteres Ausschließlichkeitsrecht ergibt als aus dem Wortlaut der Urkunde in der Verfahrenssprache.

vom 20. Dezember 1991 [6] (im folgenden: IntPatÜG) bestimmt:

„(1) Liegt die Fassung, in der das Europäische Patentamt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtigt, nicht in deutscher Sprache vor, so hat der Anmelder oder der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beim deutschen Patentamt eine deutsche Übersetzung der Patentschrift einzureichen und eine Gebühr nach dem Tarif zu entrichten.

(2) Wird die Übersetzung nicht fristgerecht oder in einer eine ordnungsgemäße Veröffentlichung nicht gestattenden Form eingereicht oder die Gebühr nicht fristgemäß entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.

(3) Das Deutsche Patentamt veröffentlicht die Übersetzung...“ [7]

6. Die BASF AG, Beschwerdeführerin im Ausgangsverfahren, ist Inhaberin des europäischen Patents 0 398 276, das eine „Zusammensetzung zur Versiegelung von Autolacküberzügen“ betrifft. Dieses vom Europäischen Patentamt mit Wirkung u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilte Patent wurde der BASF AG durch die BASF Corporation, eine nach dem Recht von New Jersey (USA) gegründete Gesellschaft, übertragen; die Umschreibung in der deutschen Patentrolle erfolgte am 26. August 1997. Der Hinweis auf die Erteilung des in englischer Sprache abgefaßten streitigen Patents wurde am 24. Juli 1996 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Mit Beschluß vom 5. Mai 1997, der der BASF Corporation am 22. Mai 1997 zugestellt wurde, stellte das deutsche Patentamt fest, daß die Wirkungen dieses Patents für die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel II § 3 Absätze 2 und 3 IntPatÜG als von Anfang an nicht eingetreten galten, weil die BASF Corporation nicht fristgerecht eine deutsche Übersetzung der Patentschrift eingereicht hatte. Um die Aufhebung dieses Beschlusses des deutschen Patentamts zu erreichen, hat die BASF Corporation die vorliegende (von der BASF AG weiterverfolgte) Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt.

6 — BGBl. II S. 1354.

7 — Nach § 2 Absatz 1 der Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften vom 2. Juni 1992 (BGBl. II S. 395) muß die Übersetzung die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen der europäischen Patentschrift umfassen.

II — Vorbringen von BASF, der beteiligten nationalen Regierungen und der Kommission

7. Alle Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Luxemburgs, siehe jedoch oben, Fußnote 4) und die Kommission haben übereinstimmend mit im wesentlichen gleichen Argumenten geltend gemacht, daß Artikel 30 des Vertrages einer nationalen Regelung wie der streitigen nicht entgegenstehe [8].

8. In einem anderen Sinne hat sich BASF vor dem Gerichtshof geäußert. Die Beschwerdeführerin des Ausgangsverfahrens macht geltend, daß die hohen Kosten für die Übersetzung der Patentschrift, die in der Bundesrepublik Deutschland (wie auch in den anderen Vertragsstaaten, die von der Möglichkeit nach Artikel 65 des Übereinkommens Gebrauch gemacht hätten) vorgeschrieben sei, viele Inhaber europäischer Patente, insbesondere kleine oder mittlere Unternehmen, daran hinderten, dem Patent in allen Mitgliedstaaten Wirkung zu verschaffen [9]. Mangels finanzieller Mittel seien sie daher gezwungen, in einem Teil des Gemeinschaftsgebiets auf Patentschutz zu verzichten. Diese Beschränkung führe zu einer Spaltung des Binnenmarktes in ein „Schutzgebiet" und ein „Freigebiet", das aus dem Gebiet der Mitgliedstaaten bestehe, in denen Patentschutz weder beantragt noch erlangt worden sei [10]. Das in der

8 — Die Kommission hat jedoch — als einzige — erklärt, daß das Erfordernis der Übersetzung der Patentschrift, falls der Gerichtshof feststellen sollte, daß es sich dabei um eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung handele, nicht mit Artikel 36 des Vertrages gerechtfertigt werden könnte, da es außer Verhältnis zu dem Erfordernis stehe, den Schutz des Patentrechts gegenüber Dritten zu gewährleisten. Es würde genügen, nur die Übersetzung der Patentansprüche zu verlangen, während die Übersetzung der Beschreibung der Erfindung nur in Sonderfällen erforderlich sei, deren Vorliegen von Fall zu Fall zu ermitteln sei. Aufgrund der Entscheidung, die ich dem Gerichtshof vorzuschlagen beabsichtige (siehe unten, Nrn. 13 bis 19 und Teil IV), erscheint es nicht erforderlich, dieses Argument, das die Kommission im übrigen nur hilfsweise vorgebracht hat, detailliert zu prüfen. Lediglich nebenbei sei daher auf die Artikel 69 und 84 des Übereinkommens verwiesen, wonach die Beschreibung der Erfindung (wie auch die Zeichnungen) zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, die sich ihrerseits auf die Beschreibung stützen müssen (siehe oben, Fußnote 2). Da der Beschreibung unzweifelhaft Bedeutung für die Bestimmung des Inhalts des begehrten Schutzes zukommt, ist meines Erachtens ausgeschlossen, daß die Einreichung einer Übersetzung lediglich der Patentansprüche im allgemeinen für ausreichend gehalten werden kann, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Ganz abgesehen von der großen Rechtsunsicherheit, die bei der von der Kommission vorgeschlagenen Lösung, die Übersetzung der Beschreibung nur in Sonderfällen zu verlangen, für den Anmelder entstünde, der letztlich aufgrund der Sanktion der von Anfang an bestehenden Unwirksamkeit des Patents das Risiko einer unzutreffenden Bewertung der Notwendigkeit einer Übersetzung der vollständigen Patentschrift im konkreten Fall trüge.

9 — Nach Angaben von BASF kostet die Übersetzung einer Patentschrift in die zehn anderen Amtssprachen der Mitgliedstaaten durchschnittlich ungefähr 40 000 DM (ungefähr 20 450 EURO), also etwa das Doppelte dessen, was der Anmelder vor Erteilung des Patents an Amtsgebühren und Anwaltshonoraren aufzubringen hat. Zwar könne der Verzicht des Anmelders eines europäischen Patents auf Schutz seiner Erfindung in einem Teil des Gemeinschaftsgebiets nicht nur dadurch erfolgen, daß nach Erteilung des Patents keine Übersetzung der Patentschrift vorgelegt werde, sondern auch dadurch, daß von vornherein einige Mitgliedstaaten nicht als Vertragsstaaten, in denen Patentschutz der Erfindung beantragt werden könne, benannt würden. Die Benennungsgebühren beliefen sich jedoch in Deutschland lediglich auf 150 DM (etwa 77 EURO) pro Staat und seien daher für sich genommen im Gegensatz zu den sehr hohen Übersetzungskosten kein hinreichender Grund für eine Beschränkung der geographischen Erstrekkung des beantragten Patentschutzes.

10 — Nach Ansicht von BASF ist unter Umständen wie den vorliegenden eine solche Segmentierung des Marktes das Ergebnis folgender Maßnahmen, die die gleiche Wirkung wie eine Einfuhrbeschränkung hätten:
a) Anders als der Patentinhaber, seine Lizenznehmer und Konkurrenten aus dem Freigebiet oder aus Drittstaaten könnten die Wirtschaftsteilnehmer aus dem Schutzgebiet im Freigebiet nicht am Wettbewerb auf dem Markt für das betreffende Erzeugnis teilnehmen. Sie würden nämlich durch die Ausfuhr des patentgeschützten Erzeugnisses aus dem Schutzgebiet in das Freigebiet eine Patentverletzung begehen.
b)Der Patentinhaber könnte sich seinerseits gezwungen sehen, von einem Inverkehrbringen der Erfindung im Freigebiet Abstand zu nehmen, um das höhere Preisniveau im Schutzgebiet nicht durch parallele Reimporte zu gefährden; er sei damit faktisch vom Wettbewerb im Freigebiet ausgeschlossen.
c) Gegen die Einfuhr in das Schutzgebiet von mit dem patentierten Erzeugnis konkurrierenden Erzeugnissen, die von anderen Wirtschaftsteilnehmern rechtmäßig im Freigebiet in den Verkehr gebracht worden seien, bleibe dem Patentinhaber ein Abwehrrecht, da die Einfuhr unter diesen Umständen eine Patentverletzung darstelle.

streitigen Regelung vorgesehene Erfordernis der Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift müsse daher für mit den Vorschriften des Vertrages über den freien Warenverkehr unvereinbar erklärt werden. Die Sanktion der Unwirksamkeit des Patents bei Nichtvorlage der Übersetzung innerhalb der gesetzlichen Frist stehe außer Verhältnis zu dem mit der streitigen Regelung verfolgten Zweck, möglichst umfangreiche Informationen über Bestehen und Gegenstand des neuen Patentrechts zu gewährleisten. Vor allem bestehe die Notwendigkeit, der Öffentlichkeit Einsicht in die Verfahrensunterlagen in der Amtssprache des benannten Staates zu ermöglichen, wohlgemerkt schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und reiche also in eine Phase zurück, in der nach dem durch das Übereinkommen geschaffenen System die Übersetzungen in dieser Sprache noch nicht vorlägen [11]. Außerdem sei die Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Staates, in der das Patent erteilt worden sei, unbeachtlich für die Bestimmung der Reichweite des Patentschutzes, da gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Übereinkommens nur der Wortlaut des Patents in der Verfahrenssprache verbindlich sei [12]. Schließlich würden die Übersetzungen in der Praxis sehr selten von interessierten Dritten zu Rate gezogen [13].

9. Im übrigen habe der Patentinhaber ein grundlegendes Interesse daran, seine Konkurrenten rechtzeitig in deren Sprache über Bestehen und Gegenstand seines Rechts zu informieren. Dieses Interesse hänge mit den Folgen zusammen, die diese Unterrichtung in den nationalen Rechtsordnungen aufgrund der Vorschriften habe, die die Verletzung patentierter Erfindungen bestraften. Deshalb seien mildere Sanktionen als die nach dem deutschen Gesetz denkbar, etwa daß der Patentinhaber bis zur Vorlage einer Übersetzung keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus dem Patent geltend machen könne und daß gegebenenfalls Konkurrenten, die die patentierte Erfindung vor Einreichung der Übersetzung gutgläubig benutzt hätten, ein Weiterbenutzungsrecht einzuräumen sei [14]. Anderer Auffassung sind die nationalen Regierungen, denen zufolge die von Anfang an bestehende Unwirksamkeit des europäischen Patents, die es erlaube, die Gefahr einer unbeabsichtigten Verletzung möglichst geringzuhalten, die einzige Sanktionsmöglichkeit ist, die mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit uneingeschränkt vereinbar erscheine.

10. Auch nach Auffassung des Vorlagegerichts kann nicht ausgeschlossen werden,

11 — Vgl. auch House of Lords — Select Committee on the European Communities, *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report)*, London, 1998, S. 23 (die Verpflichtung, zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents eine Übersetzung der gesamten Patentschrift vorzulegen, setzt zu spät an, um für die Wirtschaftsteilnehmer, die hauptsächlich an der Technologie interessiert sind, wirklich von Nutzen zu sein).

12 — Siehe jedoch oben, Fußnote 5.

13 — Nach den vom Präsidenten des EPA auf der EPIDOS Annual Conference 1996 vorgestellten Daten werden zwischen 1,1 % und 3 % der Übersetzungen erteilter Patente tatsächlich zu Rate gezogen.

14 — Im Vorlagebeschluß wird darauf hingewiesen, daß ein Patentinhaber nach § 139 Absatz 2 des Patentgesetzes Schadensersatz vom Verletzer verlangen kann, wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Kennt der Verletzer den Inhalt einer Patentschrift nicht, die in einer anderen Sprache als der Amtssprache oder den Amtssprachen des betroffenen Mitgliedstaats verfaßt ist, so fehlt es an der Voraussetzung der vorsätzlichen (oder fahrlässigen) Verletzung des Patents und daher an einem Anspruch, aufgrund dessen Schadensersatz verlangt werden könnte. Nach Auffassung von BASF müßte der Patentinhaber bei Nichterfüllung des Übersetzungserfordernisses, bevor er Schadensersatz verlangen könne, den Verletzer über den Inhalt des Patents informieren, etwa indem er ihn durch Zusendung einer Übersetzung in der Amtssprache des Staates, in dem der Verletzer beheimatet sei, oder durch Hinterlegung der Übersetzung beim dortigen Patentamt abmahne. In diesem Fall könnte der Patentinhaber Schadensersatz nur für die Zukunft verlangen, sofern der Verletzer die Verletzung trotz Kenntnis des Patents fortsetze.

daß das Übersetzungserfordernis nach Artikel II § 3 Absätze 2 und 3 IntPatÜG wegen der damit verbundenen erheblichen Kosten, die gleichsam eine Art „Eintrittsgeld" für den Zugang zu den nationalen Märkten der Mitgliedstaaten seien, eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne des Artikels 30 des Vertrages sei[15]. Zudem gehöre die Abwägung, ob eine Übersetzung sofort vorsorglich für den Fall hinterlegt werden sollte, daß sich ein Dritter in einem Mitgliedstaat an dem Patent rechtswidrig bereichere, oder erst dann, wenn ein konkreter Verletzungsfall eintrete, typischerweise zur Dispositionsfreiheit des Eigentümers einer Sache oder eines Rechts. Die Entscheidung des Patentinhabers über die tatsächliche Ausübung seines Rechts und gegebenenfalls die entsprechenden Modalitäten sollte daher die Wirkungen des erteilten Patents nicht in Frage stellen. Schließlich dürfte, wenn in dem Übersetzungserfordernis eine Behinderung des freien Warenverkehrs innerhalb der Gemeinschaft zu sehen sei, eine solche Beschränkung nicht mit Artikel 36 des Vertrages zu begründen sein. Man könne nicht sagen, daß das Übersetzungserfordernis das gewerbliche Eigentum schütze; vielmehr beeinträchtige es das Patentrecht, indem es den Zugang zum Patentschutz in den Mitgliedstaaten nachhaltig erschwere.

15 — Dem Vorlagebeschluß zufolge werden die jährlichen Kosten der Industrie für die Übersetzung der europäischen Patentschriften auf ungefähr 430 Mio. DM (ungefähr 220 Mio. EURO) geschätzt. So verursacht ein europäisches Patent, das für die acht am häufigsten benannten Mitgliedstaaten erteilt wird, für seine Übersetzung und für die Hinterlegung bei den verschiedenen zuständigen nationalen Stellen Kosten von über 20 000 DM (ungefähr 10 226 EURO; vgl. Europäische Kommission, *Förderung der Innovation durch Patente. Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa*, Kom [97] 314 endg.; im folgenden: Grünbuch; vorgelegt von der Kommission am 24. Juni 1997, Nr. 5.2.3). Hinzu kommt, daß zahlreiche Unternehmen in der Gemeinschaft im Laufe des Jahres eine große Zahl von Patenten anmelden.

III — Rechtliche Prüfung

11. Die Prüfung der vom Bundespatentgericht vorgelegten Frage hat meines Erachtens von zwei Prämissen auszugehen. Erstens könnte, wenn entsprechend den von BASF angeführten Gesichtspunkten die Unvereinbarkeit der streitigen Maßnahme mit den Gemeinschaftsvorschriften über den freien Warenverkehr festgestellt werden sollte, dieser Fehler nicht bereits dadurch geheilt werden, daß der deutsche Gesetzgeber die streitigen Vorschriften auf der Grundlage eines *dem Vertrag nachfolgenden* internationalen Übereinkommens erlassen hat, dem gegenwärtig alle Mitgliedstaaten angehören. Dies gilt um so mehr, als die Vertragsstaaten sowohl das Erfordernis der Übersetzung des in einer fremden Sprache verfaßten Wortlauts des Patents als auch die Sanktion der von Anfang an bestehenden Unwirksamkeit des Patents bei fehlender Einreichung einer solchen Übersetzung im Übereinkommen nicht zwingend, sondern lediglich *fakultativ* vorgesehen haben (siehe oben, Fußnote 4)[16].

16 — Vgl. u. a. Urteil vom 28. März 1995 in der Rechtssache C-324/93 (Evans Medical und Macfarlan Smith, Slg. 1995, I-563, Randnrn. 23, 32 und 33), in dem der Gerichtshof bestätigt hat — übrigens in bezug auf eine nationale Praxis (Einfuhrverbot für Diacetylmorphin und Gewährung des ausschließlichen Rechts an zwei nationale Gesellschaften zur Herstellung des Erzeugnisses in Pulverform und zur Vermarktung nach Umarbeitung für den medizinischen Gebrauch), die auf einem dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Gemeinschaft *vorangehenden* internationalen Übereinkommen beruhte und die dieser Mitgliedstaat gemäß Artikel 234 des Vertrages beibehalten hatte —, daß eine Maßnahme wie die in Rede stehende weiterhin der Anwendung der Bestimmungen des Vertrages (im vorliegenden Fall des Artikels 30) unterliegt, „denn Artikel 234 greift nur dann ein, wenn die Übereinkunft einem Mitgliedstaat eine mit dem Vertrag unvereinbare Verpflichtung auferlegt... [Mithin muß,] wenn eine internationale Übereinkunft es einem Mitgliedstaat gestattet, eine Maßnahme zu treffen, die mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar erscheint, ohne ihn jedoch dazu zu verpflichten, der Mitgliedstaat vom Erlaß einer solchen Maßnahme absehen ..." Der Gerichtshof ist daher zu dem Schluß gelangt, daß Artikel 30 „dahin auszulegen ist, daß ein Mitgliedstaat für die volle Wirksamkeit dieser Bestimmung sorgen muß, indem er eine entgegenstehende nationale Praxis unangewendet läßt, es sei denn, daß diese Praxis erforderlich ist, um die Erfüllung von Verpflichtungen des betreffenden Mitgliedstaats gegenüber Drittstaaten zu sichern, die sich aus einer vor dem Inkrafttreten des Vertrages oder dem Beitritt dieses Mitgliedstaats geschlossenen Übereinkunft ergeben". Jedenfalls können nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes die Bestimmungen eines solchen Übereinkommens in den innergemeinschaftlichen Beziehungen nicht geltend gemacht werden, wenn die Rechte dritter Länder nicht berührt sind (vgl. Urteil vom 6. April 1995 in den verbundenen Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91 P, RTE und ITP/Kommission, Slg. 1995, I-743, Randnr. 84).

12. Zweitens geht es hier ebenfalls unstreitig nicht darum, die Verdienste des durch das Übereinkommen geschaffenen zentralisierten Patentschutzsystems oder das Maß an Effektivität der von den Vertragsstaaten für die Sprachenverwendung gewählten Lösung in Frage zu stellen. Ich leugne nicht, daß die Sprachenregelung des Übereinkommens einige wichtige Vorteile für die Wirtschaftsteilnehmer und die nationalen Behörden für gewerbliches Eigentum in den Vertragsstaaten aufweist [17]. Andererseits bin ich mir dessen bewußt, daß es sich — auch auf politischer Ebene — um ein heikles Problem handelt und daß sich nicht leicht Alternativlösungen finden lassen, die derjenigen vorzuziehen wären, nach der sich das Übereinkommen richtet [18] (wie auch, darauf sei hingewiesen, das am 15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichnete Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, das jetzt Bestandteil der am 15. Dezember 1989 in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung über Gemeinschaftspatente ist [19]). Die Frage, mit der der Gerichtshof heute befaßt ist, hat jedoch einen sehr viel engeren Gegenstand. Es geht darum, zu ermitteln, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Sanktionsvorschrift den freien Warenverkehr in den Mitgliedstaaten einschränkt. Ich schließe mich den von den nationalen Regierungen und der Kommission vorgebrachten Argumenten an, die ich gleich wiedergeben werde.

17 — Vgl. u. a. *The Community and the Patent System in Europe* (zitiert in Fußnote 11, S. 8 bis 14 und 22 bis 24, insbesondere S. 22). Nach einer Studie des EPA betragen die Kosten für die Übersetzung einer Patentschrift je nach der Anzahl der benannten Vertragsstaaten zwischen 30 % und 60 % der Gesamtkosten für die Erlangung von Patentschutz in der Gemeinschaft. Vgl. außerdem Grünbuch (zitiert in Fußnote 15, Nrn. 3.3 und 5.2.3). Siehe auch oben, Fußnoten 9, 11, 13 und 15 und die dazugehörigen Textstellen.

18 — Nach der Mitteilung der Ergebnisse der von der Kommission im November 1997 in Luxemburg durchgeführten Anhörung der betroffenen Kreise zum Grünbuch (wiedergegeben in *The Community Patent and the Patent System in Europe*, zitiert in Fußnote 11, S. 23) spricht sich eine große Zahl von Vertretern der Benutzer in der Industrie für eine Radikallösung aus (sogenannte „rein englische" Lösung), wonach im Erteilungsverfahren nur eine einzige Sprache verwendet wird und das erteilte Patent nicht übersetzt zu werden braucht. Übrigens erscheint die durch das Übereinkommen eingeführte Sprachenregelung jedenfalls günstiger als diejenige, die in den derzeit in den Mitgliedstaaten geltenden Systemen zur Erteilung nationaler Patente besteht, nach denen die Einreichung der vollständigen Patentschrift in der Amtssprache bereits in der Phase der Anmeldung verlangt wird und somit zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht absehbar ist, ob das angemeldete Patent anschließend tatsächlich erteilt wird.

19 — ABl. L 401, S. 1. Das durch die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente — die zur Zeit ratifiziert wird und wie das Übereinkommen von 1975, das sie ersetzen soll, sowohl ein Gemeinschaftspatent als auch ein gemeinschaftliches System für nationale Patente schaffen soll — eingeführte Übersetzungserfordernis erscheint sogar noch strenger als dasjenige nach dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente. Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente verlangt nämlich die Übersetzung in einer der Amtssprachen eines jeden Vertragsstaats, in dem die Verfahrenssprache nicht Amtssprache ist, a) der der Erteilung des Gemeinschaftspatents zugrunde liegenden *Fassung der Patentanmeldung* oder b) der geänderten Fassung, in der das Gemeinschaftspatent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden ist (Artikel 30 Absätze 1 und 2). Werden die vorgeschriebenen Übersetzungen nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten die Wirkungen des Gemeinschaftspatents als von Anfang an nicht eingetreten; der Patentinhaber kann jedoch statt des Gemeinschaftspatents für diejenigen Vertragsstaaten, für die er rechtzeitig Übersetzungen eingereicht hat, ein europäisches Patent erlangen (Artikel 30 Absatz 6). Gerade die sehr hohen Kosten für die Übersetzung der vollständigen Patentschrift bilden (zusammen mit der mit dem eingeführten Rechtsschutzsystem verbundenen Rechtsunsicherheit) das Haupthindernis für einen Erfolg des durch das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt eingeführten Systems. Die von der Kommission im Grünbuch (zitiert in Fußnote 15, Nrn. 3.2 und 3.3) genannten Alternativlösungen sind: a) Beschränkung des Übersetzungserfordernisses auf die Patentansprüche, b) als Sanktion für die fehlende Einreichung der Übersetzung in einer Sprache oder mehreren Sprachen nicht das Erlöschen des Patents, sondern seine Unwirksamkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat oder den betreffenden Mitgliedstaaten, und c) Beschränkung des Übersetzungserfordernisses auf eine „ausführliche" Zusammenfassung der Patentschrift (die gleichzeitig mit der Anmeldung veröffentlicht wird) und zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents auf die Übersetzung der Patentansprüche; die vollständige Patentschrift muß nur dann übersetzt werden, wenn der Patentinhaber ein Verfahren zur Geltendmachung der Rechte aus dem Patent anstrengt (sogenannte „Globallösung" des EPA).

13. Zunächst ist unstreitig, daß die Patentvorschriften beim jetzigen Stand des Gemeinschaftsrechts noch nicht Gegenstand einer einheitlichen Regelung und einer Angleichung der Rechtsvorschriften auf Gemeinschaftsebene sind [20]. Folglich ist es Sache des nationalen Gesetzgebers, die *Voraussetzungen* und Modalitäten des durch das Patent verliehenen Schutzes zu bestimmen [21]. Ich vergesse nicht, daß eine Maßnahme wie die des Ausgangsverfahrens unabhängig davon, ob für die Waren ein Patentrecht besteht oder nicht, nicht bereits den Warenverkehr betrifft, sondern eine der Bedingungen für die uneingeschränkte und dauerhafte Wirkung dieses Rechts in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten. Die subjektive Rechtsstellung des Patentinhabers ist im vorliegenden Fall nämlich richtigerweise als *Auflage* (onere) und nicht als *Verpflichtung* (obbligo) zur Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (wie von BASF, den Mitgliedstaaten und der Kommission geltend gemacht) zu bezeichnen. Unter „Auflage" verstehe ich hier nicht eine dem Inhaber eines Rechts unbedingt auferlegte Verhaltenspflicht, deren Nichterfüllung mit der Sanktion eines zwangs- und ersatzweise erfolgenden Eingreifens der Rechtsordnung belegt ist, sondern ein Erfordernis, das der Betroffene nur insoweit zu beachten hat, als es mit der Erreichung eines bestimmten Ergebnisses verknüpft ist, das er anstrebt und das für ihn günstig ist [22]. Für den vorliegenden Fall hat das Vereinigte Königreich an den Inhalt des gewerblichen Ausschließlichkeitsrechts, das ein Patent seinem Inhaber für die Dauer von 20 Jahren verleiht [23], und an die strengen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen erinnert, die in den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen für Verletzungen des Patentschutzes für ein Erzeugnis vorgesehen sind. Nach Ansicht der beteiligten nationalen Regierungen hängt das Erfordernis der rechtzeitigen Einreichung der Übersetzung der Patentschrift vor allem damit zusammen, daß verhindert werden solle, daß die Wirtschaftsteilnehmer, die auf dem Markt desjenigen Mitgliedstaats tätig seien, für den ein europäisches Patent erteilt wurde, Gefahr liefen, unter Verstoß gegen das grundlegende Erfordernis der Rechtssicherheit mit derartigen Sanktionen belegt zu werden [24], ohne daß es ihnen durch Einsichtnahme in die entsprechende Patentschrift in der Amtssprache ermöglicht worden wäre, den Schutzbereich des betreffenden Rechtes genau zu ermitteln. Wie die dänische und die finnische Regierung bemerkt haben, wäre es ungerecht und in-

20 — Siehe oben, Fußnote 19 und die dazugehörige Textstelle.

21 — Vgl. u. a. Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache C-235/89 (Kommission/Italien, Slg. 1992, I-777, Randnrn. 12 und 13).

22 — Ich bemerke am Rande, daß die Funktion des beschriebenen rechtlichen Zusammenhangs zwischen dem Recht und der Verbindlichkeit (zu handeln oder nicht zu handeln) darin besteht, einen Interessenkonflikt zwischen verschiedenen Personen zu lösen. In bestimmten Fällen will die Rechtsordnung nämlich verhindern, daß eine Rechtsposition von einem einzelnen zur Befriedigung anderer Interessen als derjenigen genutzt wird, für die sie eingeräumt wurde, und so zu einem nicht kontrollierten Verlust der Rechte derjenigen führt, gegen die sich die Rechtsposition richtet. Die Rechtsordnung sieht daher zugunsten der letztgenannten Personen angemessene Kontroll- und Garantieinstrumente vor, zum einen durch die vorherige Festlegung der Bedingungen für die Ausübung des Rechts, zum anderen, indem sie bei Nichterfüllung der „Auflage" präventiv (Unwirksamkeit der Ausübung) oder reaktiv (Schadensersatzpflicht) eingreift.

23 — Ich erinnere daran, daß nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der spezifische Gegenstand des Patents darin besteht, insbesondere dem Patentinhaber zum Ausgleich für seine in der Erfindung konkretisierten schöpferischen Bemühungen das ausschließliche Recht zu verschaffen, durch Herstellung und Inverkehrbringen gewerblicher Erzeugnisse die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, sowie das Recht, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen. Insbesondere folgt aus dem Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung (vgl. Urteile vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147, und vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281, Randnr. 22), daß ein Patentinhaber, der in voller Kenntnis der Sachlage beschließt, ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat in den Verkehr zu bringen, in dem es nicht patentfähig ist, die Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen hat, was die Möglichkeit von Paralleleinfuhren betrifft (vgl. u. a. Urteil vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80, Merck, Slg. 1981, 2063, Randnrn. 9 bis 11. Vgl. auch Urteil vom 5. Dezember 1996 in den verbundenen Rechtssachen C-267/95 und C-268/95, Merck und Beecham, Slg. 1996, I-6285, Randnrn. 30 bis 37).

24 — Bekanntlich ist die Rechtssicherheit einer der allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts (vgl. u. a. Urteil vom 18. März 1975 in der Rechtssache 78/74, Deuka u. a., Slg. 1975, 421, und vom 16. Juni 1993 in der Rechtssache C-325/91, Frankreich/Kommission, Slg. 1993, I-3283, Randnr. 26).

effektiv, wenn Dritte, die bereits dem Verwertungsmonopol des Erfinders für das Erzeugnis unterliegen, die Patentschrift *individuell* übersetzen müßten, um sicherzustellen, daß sie durch ihr eigenes Verhalten nicht das entsprechende Recht verletzen. Außerdem erlaubt es die rechtzeitige Erfüllung der streitigen Auflage sämtlichen anderen Wirtschaftsteilnehmern des Vertragsstaats, für den ein europäisches Patent erteilt wurde, die Möglichkeit eines Einspruchs gegen das Patent zu prüfen, wenn einer oder mehrere der in Artikel 100 des Übereinkommens angegebenen Gründe vorliegen [25].

14. Zwar geht aus der zitierten Rechtsprechung des Gerichtshofes noch ein weiterer Grundsatz hervor: Die Mitgliedstaaten behalten zwar die ausschließliche Zuständigkeit für die Regelung, in welchen Fällen und mit welchen Modalitäten Patentschutz eintritt, doch dürfen sie sich nicht auf Artikel 222 des Vertrages stützen, um auf dem Gebiet des gewerblichen und kommerziellen Eigentums Maßnahmen zu ergreifen, die gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes verstoßen würden [26]. Mir ist allerdings nicht ersichtlich, inwiefern Artikel 30 des Vertrages auf eine Vorschrift wie Artikel II § 3 Absätze 2 und 3 IntPatÜG Anwendung finden kann.

Unter „Maßnahmen gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung" im Sinne von Artikel 30 ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes „jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern", zu verstehen [27]. Sowohl die tatsächliche Herstellung und das tatsächliche Inverkehrbringen eines patentierten Erzeugnisses im Hoheitsgebiet der benannten Staaten als auch der nachfolgende grenzüberschreitende Verkehr dieses Erzeugnisses sind aber lediglich ein mögliches Resultat der positiven Entscheidung, mit der das Verfahren zur Erteilung des Patents abgeschlossen werden kann. Dementsprechend bildet die von Anfang an bestehende Unwirksamkeit des Patents im nationalen Hoheitsgebiet, die gegebenenfalls aus der Untätigkeit des Patentinhabers bezüglich der verlangten Einreichung der Übersetzung folgt, sicherlich weder für das Inverkehrbringen der Erfindung, für die Patentschutz beantragt worden war, in Deutschland noch für den grenzüberschreitenden Verkehr des betreffenden Erzeugnisses ein rechtliches Hindernis. Eine Sanktion wie die in der streitigen Regelung vorgesehene erscheint insofern ohne Unterscheidung nach der Her-

25 — Dabei handelt es sich um folgende Gründe: a) Der Gegenstand des europäischen Patents ist nach den Artikeln 52 bis 57 (über patentfähige Erfindungen, Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Neuheit, unschädliche Offenbarungen, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) nicht patentfähig; b) das Patent offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen kann; c) der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 von einem anderen Rechtsinhaber als dem ursprünglichen Anmelder eingereichten neuen Anmeldung beruht, der früheren Anmeldung hinaus.

26 — Vgl. Urteil vom 18. Februar 1992 (zitiert in Fußnote 21, Randnr. 14). Artikel 222 lautet: „Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt."

27 — Vgl. Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74 (Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5). Auch die Verpflichtung zur Verwendung einer bestimmten Sprache für das Inverkehrbringen importierter Waren kann eine Maßnahme gleicher Wirkung sein (vgl. Urteil vom 18. Juni 1991 in der Rechtssache C-369/89, Piageme, Slg. 1991, I-2971, betreffend eine nationale Regelung, die für die Etikettierung von Lebensmitteln die ausschließliche Verwendung einer bestimmten Sprache vorschreibt, ohne die Möglichkeit zuzulassen, eine andere für den Käufer leicht verständliche Sprache zu verwenden oder die Unterrichtung des Käufers auf andere Weise zu gewährleisten).

kunft der Waren, mit denen *möglicherweise* zwischen den Mitgliedstaaten Handel getrieben wird, anwendbar und weist daher keine protektionistischen Wirkungen auf. Da die Sanktion dazu führt, daß der Patentinhaber ex tunc das gewerbliche Ausschließlichkeitsrecht verliert, das ihm andernfalls in dem Staat zustünde, in dem das Patent erteilt worden war, kann die streitige Maßnahme vielmehr die Wirkung haben, ein mögliches Hindernis beim Zugang des patentierten Erzeugnisses zum nationalen Markt zu entfernen.

15. Die Mitgliedstaaten haben ferner zutreffend festgestellt, daß die Wahl der benannten Vertragsstaaten Teil der kommerziellen und gewerblichen Gesamtstrategie des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers ist. Bei dieser Wahl sind die potentiellen Gewinne, die von der gewerblichen Verwertung der Erfindung auf den betreffenden Gebietsmärkten erwartet werden, sämtlichen bereits entstandenen Kosten wie z. B. Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den noch veranschlagten Kosten (Produkteinführung, Marketing und Werbung) gegenüberzustellen. Selbst wenn jedoch feststünde, daß der Berücksichtigung der Erfordernisse der Sprachenregelung des Übereinkommens bei der Wahl der Staaten, für die Patentschutz beantragt wird, große Bedeutung zukommt — wie es BASF behauptet [28] —, so würde der „unfreiwillige" Verzicht auf Patentschutz für die Erfindung in der deutschen Rechtsordnung nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin doch nicht bereits durch das in der streitigen Regelung vorgesehene Übersetzungserfordernis verursacht, sondern a) durch die hohen Kosten, die der Patentinhaber für die Übersetzung der Patentschrift zu tragen hat, und b) durch mangelnde finanzielle Mittel des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers, insbesondere bei einem kleineren oder mittleren Unternehmen [29]. Es handelt sich offenkundig um zufällige, rein wirtschaftliche Umstände, die jedenfalls in keinem Zusammenhang mit der nationalen Maßnahme stehen. Vor allem der Faktor der hohen Übersetzungskosten scheint, insbesondere aufgrund der technologischen Entwicklung im betreffenden Dienstleistungsmarkt, örtlich und zeitlich veränderlich zu sein. Außerdem läßt sich, wie die finnische Regierung bemerkt hat, bezweifeln, ob ein allgemeines Interesse am Patentschutz besteht, wenn der Anmelder eines europäischen Patents selbst der Auffassung ist, daß der potentielle wirtschaftliche Wert der Verwertung der Erfindung unter den Gesamtkosten für die Erlangung des betreffenden Rechts liegt.

16. BASF hat ferner geltend gemacht, daß die vom deutschen Gesetzgeber vorgesehene Sanktion für die nicht fristgerechte Einreichung der Patentschrift dazu führen könne, daß der Gemeinschaftsmarkt in ein Schutzgebiet und ein Freigebiet gespalten werde, das aus dem Gebiet der Bundesre-

28 — Sehr interessant ist meines Erachtens die im Widerspruch zum Vorbringen der Beschwerdeführerin stehende Feststellung der österreichischen Regierung in der mündlichen Verhandlung, daß selbst nach Erlaß der das Erfordernis der Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche begründenden streitigen Regelung durch den deutschen Gesetzgeber die Zahl der europäischen Patentanmeldungen, in denen (wegen fehlender zusätzlicher Übersetzungskosten) auch Österreich benannt wurde, nicht spürbar gestiegen ist, obwohl man das erwarten könnte. Die Prozentzahl der Benennungen Österreichs und Deutschlands ist im Gegenteil im wesentlichen unverändert geblieben (1997 wurden die beiden Länder in 64,51 % bzw. 98,05 % der von Anmeldern aus den Vertragsstaaten, Japan und den Vereinigten Staaten eingereichten Anmeldungen benannt; 37,17 % bzw. 97,66 % der Gesamtzahl der in jenem Jahr auf Anmeldungen durch Interessierte aus diesem Gebiet erteilten Patente [39 646] wurden mit Wirkung für Österreich und Deutschland erteilt, vgl. EPA/EPO/OEB, Jahresbericht 1997, München 1998, S. 56, 57, 62 und 63).

29 — Es scheint damit zumindest zweifelhaft, ob die im Text wiedergegebenen Argumente — abgesehen von der Frage, ob sie stichhaltig und für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens relevant sind — auf ein Unternehmen wie die BASF AG angewandt werden können, das an der Spitze einer gleichnamigen Gruppe von Gesellschaften steht, die 1998 einen Umsatz von ungefähr 54 065 Mrd. DM (ungefähr 27 643 Mrd. EURO) und Gewinne vor Steuern in Höhe von ungefähr 5 419 Mrd. DM (ungefähr 2 771 Mrd. EURO) erwirtschaftet hat und am 31. Dezember 1998 105 945 Beschäftigte hatte (vgl. Jahresbericht 1998).

publik Deutschland und gegebenenfalls weiterer Mitgliedstaaten bestehe, die in der Anmeldung nicht benannt seien oder für die die Wirkungen des Patents mangels Übersetzung von Anfang an nicht eingetreten seien (siehe oben, Fußnote 10). Auch diese Argumentation überzeugt mich nicht. Die Möglichkeit einer Isolierung von Märkten der Mitgliedstaaten ist meines Erachtens ein Resultat, das sich zwangsläufig aus dem durch das Übereinkommen geschaffenen zentralisierten System ergibt. Im Rahmen eines solchen Systems ist es völlig normal, daß der Erfinder (nicht anders, als wenn er die Erteilung eines nationalen Patents in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten beantragt) den mit dem europäischen Patent begehrten Schutz auf einen größeren oder kleineren Teil des Gemeinschaftsgebiets beschränken kann. Außerdem betrifft das Recht des Inhabers eines (europäischen oder nationalen) Patents, sich gegen Verletzungen der Erfindung in denjenigen Staaten zur Wehr zu setzen, in denen ihm ein Monopol für das Inverkehrbringen eingeräumt ist, offenkundig auch die Einfuhr von Konkurrenzprodukten, die Dritte in einem Staat des Freigebiets hergestellt und in den Verkehr gebracht haben [30].

17. Unzutreffend ist meines Erachtens schließlich die von BASF erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argumentation, wonach die Anwendung des Artikels 30 auf das streitige Übersetzungserfordernis alternativ aus der Einstufung von Patentrechten als Waren („Vermögenswerte") im Sinne des Dritten Teils Titel I des Vertrages folge. Ich meine nämlich, daß sich vom *freien Verkehr* immaterieller Güter wie z. B. der Rechte des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums nur im übertragenen Sinne sprechen läßt. Das schließt meiner Ansicht nach die Möglichkeit aus, Patentrechte unter den Begriff der „Waren" zu subsumieren, wie ihn der Gerichtshof bei der Auslegung des Artikels 30 vertritt, wonach Gegenstände, die einen Geldwert haben und im Hinblick auf den Verkauf oder andere zulässige Handelsgeschäfte *körperlich* über eine Grenze verbracht werden können, unabhängig von der Natur dieser Geschäfte unter das Verbot staatlicher Maßnahmen fallen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten behindern [31].

18. Nach früheren Urteilen des Gerichtshofes steht Artikel 30 des Vertrages einer nationalen Maßnahme nicht entgegen, deren beschränkende Wirkungen auf den freien Warenverkehr zu ungewiß und zu mittelbar sind, als daß sich daraus eine rechtswidrige Einmischung in den Handel zwischen den Mitgliedstaaten ergeben könnte [32]. Wie in der Lehre festgestellt wurde [33], ist bei diesem Grundsatz nach der

30 — Wie die spanische Regierung festgestellt hat, kann die von BASF beanstandete Isolierung von Märkten nur dadurch verhindert werden, daß die nationalen Patentregelungen abgeschafft und durch ein ausschließliches, einheitliches System für Gemeinschaftspatente ersetzt werden. Diese Lösung steht jedoch im Widerspruch zu derjenigen des gleichzeitigen Bestehens von nationalen und Gemeinschaftspatenten, auf der die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente beruht (Artikel 5).

31 — Vgl. Urteil vom 10. Dezember 1968 in der Rechtssache 7/68 (Kommission/Italien, Slg. 1968, 633), vom 9. Juli 1992 in der Rechtssache 2/90 (Kommission/Belgien, Slg. 1992, I-4431, Randnr. 26) und vom 28. März 1995 (zitiert in Fußnote 16, Randnr. 20).

32 — Vgl. u. a. Urteil vom 13. Oktober 1993 in der Rechtssache C-93/92 (CMC Motorradcenter, Slg. 1993, I-5009, Randnr. 12) betreffend eine von der Rechtsprechung eines Mitgliedstaats aufgestellte Regel, die im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen vorsieht, daß jede Partei die andere Partei über ihr bekannte Umstände aufzuklären hat, die für die Entscheidung der anderen Partei von ausschlaggebender Bedeutung sind, selbst wenn diese Umstände keinen Bezug zu der Kaufsache oder deren Beschaffenheit aufweisen. Vgl. auch Urteil vom 18. Juni 1998 in der Rechtssache C-266/96 (Corsica Ferries France, Slg. 1998, I-3949, Randnr. 31), in der es um eine Regelung eines Mitgliedstaats geht, nach der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Seeschiffahrtsunternehmen, deren Schiffe die Häfen des erstgenannten Mitgliedstaats anlaufen, gegen Zahlung eines Entgelts, das über die tatsächlichen Kosten der erbrachten Leistung hinausgeht, die Dienstleistungen der örtlichen Festmachergruppen, die Inhaber ausschließlicher Konzessionen sind, in Anspruch nehmen müssen.

33 — P. Oliver, *Free Movement of Goods in the European Community*, 3. Auflage, London 1996, S. 81 und 82, Fußnote 55.

Rechtsprechung im Urteil Dassonville stets ein — im vorliegenden Fall nicht gegebener — *Kausalzusammenhang* zwischen der betreffenden staatlichen Maßnahme und der Importentwicklung zu ermitteln. Das Ergebnis, zu dem ich in unserem Fall gelange, trifft ungeachtet dessen zu, daß Artikel 30 bekanntermaßen keine sogenannte De-minimis-Regel aufstellt, so daß für eine Verletzung dieser Vorschrift eine geringfügige Behinderung des zwischenstaatlichen Handels ausreicht [34] — vorausgesetzt, es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen der erlassenen Maßnahme und der beschränkenden Wirkung auf die Einfuhren, der jedoch hier, wie ich gerade bemerkt habe, fehlt.

19. Nach dem bisher Festgestellten ist auch bei einer Maßnahme wie der des Ausgangsverfahrens ausgeschlossen, daß sie — auch nur mittelbar oder potentiell — die Einfuhren beschränkt. Der einzige Umstand, den BASF für eine Qualifizierung der betreffenden Regelung als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anführen konnte, ist folgender: Kleine oder mittlere Wirtschaftsteilnehmer oder jedenfalls solche ohne ausreichende Finanzmittel, die daran interessiert seien, in der Bundesrepublik Deutschland Patentschutz für ihre Erfindungen zu erlangen, *könnten* durch die hohen Kosten für die erforderliche Übersetzung der Patentschrift davon abgehalten werden, den Patenten in diesem Mitgliedstaat Wirkung zu verschaffen. Jedenfalls *könnte* die von Anfang an bestehende Unwirksamkeit des gegebenenfalls bereits erteilten Patents im deutschen Hoheitsgebiet ihrerseits davon abhalten, das Erzeugnis aus anderen Mitgliedstaaten, in denen es hypothetisch Patentschutz erlangt habe, nach Deutschland einzuführen, und zwar sowohl weil die auf den deutschen Markt ausgeführten Waren die Aufmerksamkeit von Verletzern auf sich ziehen *könnten*, die in der Lage wären, billigere Konkurrenzprodukte herzustellen und auf dem betreffenden Markt zu vertreiben, als auch weil die solchermaßen in Deutschland vertriebenen patentierten Erzeugnisse als Parallelimporte in die Ausfuhrmitgliedstaaten zu einem niedrigeren Preis als dem in diesen Staaten vom Patentinhaber oder dessen Lizenzinhabern verlangten Preis eingeführt werden *könnten*. Meines Erachtens genügt jedoch eine derartige Reihe bloßer Eventualitäten nicht, um eine Beschränkung des Handels zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten [35] nachzuweisen. Nicht zutreffend erscheint daher der Hinweis von BASF in der mündlichen Verhandlung auf Ihr Urteil in der Rechtssache C-30/90, in dem Sie festgestellt haben, daß eine nationale Maßnahme, nach der für ein nationales Erzeugnis gegen angemessene Vergütung eine Zwangslizenz erteilt werden kann, wenn die Nachfrage nach dem patentierten Erzeugnis auf dem

34 — Der Grundsatz, daß Artikel 30 auch dann anwendbar ist, wenn keine wesentliche Auswirkung auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr gegeben ist und selbst dann, wenn die betreffende nationale Maßnahme andere Möglichkeiten des Vertriebs der eingeführten Erzeugnisse nicht ausschließt, wurde vom Gerichtshof im Urteil vom 5. April 1984 in den verbundenen Rechtssachen 177/82 und 178/82 (Van de Haar und Kaveka de Meern, Slg. 1984, 1797) aufgestellt.

35 — Vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Darmon vom 12. Dezember 1989 in der Rechtssache C-69/88 (Krantz, Slg. 1990, I-588, Nr. 13). „Die sehr weite Definition der Maßnahme gleicher Wirkung in dem Urteil Dassonville [siehe oben, Fußnote 27 und die dazugehörige Textstelle] dient Ihrer diesbezüglichen Rechtsprechung seit 1974 als Grundlage. Der extensive Charakter dieser Definition als solcher und die Sorgfalt, die Sie in Ihren Urteilen bekundet haben, ihre Bedeutung nicht einzuschränken, erklärt weitgehend die Versuche der Wirtschaftsteilnehmer, die unterschiedlichsten Maßnahmen zu Maßnahmen gleicher Wirkung zu erklären, wenn eine Wirkung auf die Einfuhren, so mittelbar und geringfügig sie auch sei, nicht völlig ausgeschlossen werden kann" (Nr. 16).

nationalen Markt in wesentlichem Umfang durch Einfuhren befriedigt wird, „notwendig zur Folge [hat], daß die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus anderen Mitgliedstaaten zurückgeht und somit der innergemeinschaftliche Handel beeinträchtigt wird“ [36]. Der von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren angestellte Vergleich zwischen dem Erfordernis der Einreichung der Übersetzung der Patentschrift und dem Erfordernis der Nutzung des Patents durch Herstellung des patentierten Erzeugnisses im nationalen Hoheitsgebiet erscheint nämlich willkürlich, da im zweiten Fall *anders als im ersten* vom Patentinhaber als Voraussetzung dafür, daß er das entsprechende Ausschließlichkeitsrecht behält, ein Verhalten verlangt wurde, das eine Auswirkung auf den Warenverkehr im grenzüberschreitenden Handel hatte.

Da mangels einer spürbaren *Wirkung* auf die Einfuhren keine Maßnahme gleicher *Wirkung* gegeben sein kann, ist die vorliegende Vorabentscheidungsfrage zu bejahen: Die Ihnen vom Bundespatentgericht zur Prüfung vorgelegte nationale Regelung weist keinen Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr über die nationalen Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus auf.

36 — Vgl. Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache C-30/90 (Kommission/Vereinigtes Königreich, Slg. 1992, I-829, Randnr. 26).

IV — Ergebnis

Aufgrund dieser Überlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorabentscheidungsfrage des Bundespatentgerichts folgendermaßen zu beantworten:

Artikel 30 des Vertrages steht einer nationalen Maßnahme nicht entgegen, wonach die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents von Anfang an als nicht eingetreten gelten, wenn der Inhaber des Patents nicht innerhalb der gesetzlichen Frist beim Patentamt des betreffenden Mitgliedstaats eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache dieses Staates einreicht, bei der es sich nicht um die Sprache handelt, in der das europäische Patent verfaßt ist.