URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fünfte Kammer)

21. September 1999 *

In der Rechtssache C-44/98

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EG-Vertrag (jetzt Artikel 234 EG) vom deutschen Bundespatentgericht in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

BASF AG

gegen

Präsident des Deutschen Patentamts

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG)

erläßt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J.-P. Puissochet sowie der Richter P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Berichterstatter) und D. A. O. Edward,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Generalanwalt: A. La Pergola

Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

— der BASF AG, vertreten durch Sachbearbeiterin Kornelia Zimmermann,

— der deutschen Regierung, vertreten durch Ministerialrat Ernst Röder und Regierungsdirektor Claus-Dieter Quassowski, Bundesministerium für Wirtschaft, als Bevollmächtigte,

— der belgischen Regierung, vertreten durch Jan Devadder, Verwaltungsdirektor im Juristischen Dienst des Außenministeriums, als Bevollmächtigten,

— der dänischen Regierung, vertreten durch Rechtsberater Jørgen Molde, Abteilungsleiter im Außenministerium, als Bevollmächtigten,

— der griechischen Regierung, vertreten durch Galateia Alexaki, Sonderabteilung für Gemeinschaftsrechtsstreitigkeiten im Außenministerium, und Vasileios Kyriazopoulos, Rechtsberater der Eingangsstufe im Juristischen Dienst des Staates, als Bevollmächtigte,

— der spanischen Regierung, vertreten durch Abogado del Estado Mónica López-Monís Gallego, als Bevollmächtigte,

— der französischen Regierung, vertreten durch Kareen Rispal-Bellanger, Abteilungsleiterin für Internationales Wirtschaftsrecht und Gemeinschaftsrecht in der Direktion für Rechtsfragen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, und Anne de Bourgoing, Chargé de mission in derselben Direktion, als Bevollmächtigte,

— der irischen Regierung, vertreten durch Chief State Solicitor Michael A. Buckley als Bevollmächtigten,

— der niederländischen Regierung, vertreten durch Marc Fierstra, beigeordneter Rechtsberater im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten,

— der österreichischen Regierung, vertreten durch Christine Stix-Hackl, Gesandte im Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, als Bevollmächtigte,

— der portugiesischen Regierung, vertreten durch Luís Fernandes, Direktor des Juristischen Dienstes der Generaldirektion für Gemeinschaftsangelegenheiten des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, und Paulo Borges, Jurist in derselben Direktion, als Bevollmächtigte,

— der finnischen Regierung, vertreten durch Tuula Pynnä, Rechtsberaterin im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigte,

— der schwedischen Regierung, vertreten durch Ministerialrat Erik Brattgård, Departementsråd in der Abteilung für Außenhandel des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Dawn Cooper, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigten im Beistand von Barrister Daniel Alexander,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Hauptrechtsberater Richard B. Wainwright als Bevollmächtigten im Beistand von Rechtsanwalt Bertrand Wägenbaur, Hamburg,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der BASF AG, vertreten durch die Rechtsanwälte Winfried Tilman, Düsseldorf, und Uwe Fitzner, Rathingen, sowie durch Kornelia Zimmermann, der dänischen Regierung, vertreten durch Jørgen Molde, der griechischen Regierung, vertreten durch Vasileios Kyriazopoulos, der spanischen Regierung, vertreten durch Mónica López-Monís Gallego, der französischen Regierung, vertreten durch Jean-François Dobelle, stellvertretender Direktor in der Direktion für Rechtsfragen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten, und Anne de Bourgoing, der irischen Regierung, vertreten durch David Barniville, BL, der italienischen Regierung, vertreten durch Francesca Quadri, Avvocato dello Stato, als Bevollmächtigte, der finnischen Regierung, vertreten durch Tuula Pynnä, der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Daniel Alexander, und der Kommission, vertreten durch Rechtsanwalt Bertrand Wägenbaur, in der Sitzung vom 11. Februar 1999,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 22. April 1999,

folgendes

Urteil

1 Das Bundespatentgericht hat mit Beschluß vom 29. Januar 1998, beim Gerichtshof eingegangen am 20. Februar 1998, gemäß Artikel 177 EG-Vertrag (jetzt Artikel 234 EG) eine Frage nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag

(nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen der BASF AG (im folgenden: Beschwerdeführerin) und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts über die Entscheidung des Deutschen Patentamts, daß ein europäisches Patent, dessen Inhaberin die Beschwerdeführerin ist, in Deutschland keine Wirkungen habe, da sie keine deutsche Übersetzung der Patentschrift eingereicht habe.

3 Das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (im folgenden: EPÜ) schafft gemäß seinen Artikeln 1 und 2 Absatz 1 ein den Vertragsstaaten (das sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Schweizerische Eidgenossenschaft, das Fürstentum Liechtenstein, das Fürstentum Monaco und die Republik Zypern) gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten, die als „europäische Patente" bezeichnet werden. Diese Patente werden vom Europäischen Patentamt erteilt, dessen Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch sind. Europäische Patentanmeldungen sind in einer dieser Sprachen einzureichen.

4 Die Erteilung eines europäischen Patents kann für einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden. Das Patent gewährt seinem Inhaber vom 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.

5 Nach Artikel 14 Absatz 7 EPÜ werden die europäischen Patentschriften in der Verfahrenssprache veröffentlicht, d. h. in der Sprache, in der die Patentanmeldung eingereicht wird. Die Patentansprüche werden in die beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts übersetzt.

6 Nach Artikel 65 EPÜ können die Vertragsstaaten vorschreiben, daß die Wirkungen eines europäischen Patents in dem betreffenden Vertragsstaat als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die Fassung des europäischen Patents für diesen Staat nicht in dessen Amtssprache vorliegt und der Patentinhaber keine Übersetzung der Fassung in dieser Sprache einreicht.

7 Die Bundesrepublik Deutschland hat von dieser Möglichkeit mit Artikel II § 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (BGBl. 1991 II S. 1354; im folgenden: IntPatÜG) Gebrauch gemacht, der folgendes 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.

..."

8 Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin eines europäischen Patents für eine „Zusammensetzung zur Versiegelung von Autolacküberzügen", das ihr von der früheren Patentinhaberin, der BASF Corporation, einer Gesellschaft mit Sitz in den USA, übertragen wurde. Die Umschreibung in der deutschen Patentrolle erfolgte am 26. August 1997. Der Hinweis auf die Erteilung des in englischer Sprache abgefaßten und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents wurde am 24. Juli 1996 im *Europäischen Patentblatt* veröffentlicht.

9 Mit Beschluß vom 5. Mai 1997 stellte das Deutsche Patentamt gemäß Artikel II § 3 IntPatÜG fest, daß die Wirkungen des betreffenden Patents für Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, da die frühere Patentinhaberin innerhalb der gesetzlichen Frist keine deutsche Übersetzung der Patentschrift eingereicht hatte.

10 Am 27. Mai 1997 legte die frühere Patentinhaberin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte deren Aufhebung. Die Beschwerdeführerin verfolgt diese Beschwerde weiter. Sie stützt ihre Beschwerde darauf, daß Artikel II § 3 IntPatÜG insoweit gegen die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag verstoße, als an die nicht fristgerechte Einreichung einer Übersetzung der europäischen Patentschrift die Sanktion geknüpft sei, daß die Wirkungen des europäischen Patents in Deutschland als von Anfang nicht eingetreten gälten.

11 Das Bundespatentgericht hat dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist es mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs (Artikel 30, 36 EG-Vertrag) 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?

12 Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, daß die Kosten für die Übersetzung von Patentschriften sehr hoch seien, so daß zahlreiche Patentinhaber gezwungen seien, von der Einreichung einer Übersetzung abzusehen und somit in einigen Mitgliedstaaten auf Patentschutz zu verzichten. Das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Erfordernis hindere somit diese Patentinhaber daran, die Wirkungen der erteilten Patente in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Diese Beschränkung habe eine Spaltung des Binnenmarktes zur Folge, indem in einigen Mitgliedstaaten Patentschutz bestehe (sogenanntes Schutzgebiet), in anderen dagegen nicht (sogenanntes Freigebiet). Das streitige Erfordernis bilde somit ein Hindernis für den freien Warenverkehr, das gegen Artikel 30 EG-Vertrag verstoße und nicht nach Artikel 36 gerechtfertigt sei.

13 Die Spaltung des Marktes in Schutz- und Freigebiete habe vor allem zwei Folgen. Zum einen könnten zwar der Patentinhaber, sein Lizenznehmer und Konkurrenten mit Sitz im Freigebiet oder in Drittländern am Wettbewerb im Freigebiet auf dem Markt für das betreffende Erzeugnis teilnehmen, nicht aber Wirtschaftsteilnehmer aus dem Schutzgebiet. Letztere würden nämlich durch die Ausfuhr des patentgeschützten Erzeugnisses aus dem Schutzgebiet in das Freigebiet eine Patentverletzung begehen. Zum anderen könne sich der Patentinhaber gezwungen sehen, von einem Inverkehrbringen der Erfindung im Freigebiet Abstand zu nehmen, um das höhere Preisniveau im Schutzgebiet nicht durch parallele Reimporte zu gefährden. Damit sei er faktisch vom Wettbewerb im Freigebiet ausgeschlossen.

14 Alle Regierungen, die Erklärungen abgegeben haben, sowie die Kommission vertreten dagegen die Auffassung, daß eine Regelung, die Patentinhaber verpflichte, eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats einzureichen, nicht gegen den EG-Vertrag verstoße, da sie keine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung im Sinne von Artikel 30 EG-Vertrag darstelle oder zumindest nach Artikel 36 EG-Vertrag gerechtfertigt sei.

15 Zunächst ist zu prüfen, ob eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren streitige, die eine Obliegenheit des Patentinhabers begründet, eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats einzureichen, eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung im Sinne von Artikel 30 EG-Vertrag ist.

16 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist jede Regelung der Mitgliedstaaten, die den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern geeignet ist, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung (Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74, Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5). Jedoch können die beschränkenden Wirkungen, die eine nationale Regelung auf den freien Warenverkehr hat, so ungewiß und indirekt sein, daß sie nicht als geeignet angesehen werden kann, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern (vgl. u. a. Urteil vom 18. Juni 1998 in der Rechtssache C-266/96, Corsica Ferries France, Slg. 1998, I-3949, Randnr. 31).

17 Um festzustellen, ob eine Regelung wie die streitige den innergemeinschaftlichen Handel im Sinne dieser Rechtsprechung behindert, ist nach Auffassung der Beschwerdeführerin zunächst von der Prämisse auszugehen, daß viele Patentinhaber sich wegen der hohen Übersetzungskosten gezwungen sähen, für ihre Erfindungen nicht in allen Mitgliedstaaten der Union Schutz zu beantragen, sondern sich mit Schutz in einigen dieser Staaten zu begnügen, so daß der Binnenmarkt — mit den in Randnummer 13 genannten Folgen — in Schutzgebiete und Freigebiete gespalten werde.

18 Zu den Optionen, die ein Erfinder hat, wenn er seine Erfindung durch Erteilung eines Patents schützen lassen will, gehört die Entscheidung über den geographischen Umfang des begehrten Schutzes, der sich auf einen einzigen oder auf mehrere Staaten erstrecken kann. Diese Entscheidung ist grundsätzlich davon unabhängig, ob der Erfinder die Erteilung eines europäischen Patents beantragt

oder ob er von den in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen über die Erteilung nationaler Patente Gebrauch macht. Sie wird auf der Grundlage einer umfassenden Prüfung der Vor- und Nachteile jeder Option getroffen, die u. a. komplexe wirtschaftliche Bewertungen umfaßt, bei denen das wirtschaftliche Interesse an einem Schutz in den einzelnen Staaten den Gesamtkosten — einschließlich der Übersetzungskosten — der Erteilung eines Patents in diesen Staaten gegenübergestellt wird.

19 Im Anschluß daran, so meint die Beschwerdeführerin, ergebe sich das fragliche Hindernis daraus, daß die Erfindung nicht in allen Mitgliedstaaten der Union geschützt sei. Der innergemeinschaftliche Handel werde behindert, da der entsprechende Markt in zwei getrennte Märkte gespalten werde, einen, auf dem das Erzeugnis geschützt sei, und einen, auf dem es nicht geschützt sei. Der Erfinder habe keinen uneingeschränkten Schutz vor dem Wettbewerb anderer Wirtschaftsteilnehmer erlangt, die in den Mitgliedstaaten, in denen er nicht durch die Erteilung eines Patents geschützt sei, das Recht hätten, das betreffende Erzeugnis herzustellen und in den Verkehr zu bringen.

20 Wenn die Erfindung in allen Mitgliedstaaten geschützt ist, sind die Warenbewegungen wahrscheinlich andere, als wenn der Schutz nur in einigen Mitgliedstaaten gilt. Das heißt jedoch nicht, daß diese Folge der Marktspaltung ein Hindernis im Sinne von Artikel 30 EG-Vertrag wäre. Wie sich ein Wettbewerb auf den nicht geschützten Märkten auf den innergemeinschaftlichen Handel auswirkt, hängt nämlich vor allem von den konkreten, nicht vorhersehbaren Entscheidungen ab, die die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer im Licht der wirtschaftlichen Bedingungen der einzelnen Märkte treffen.

21 Selbst wenn die Spaltung des Binnenmarktes unter bestimmten Umständen den freien Warenverkehr beschränken könnte, ist diese Wirkung daher so ungewiß

und indirekt, daß sie nicht als Hindernis im Sinne vom Artikel 30 EG-Vertrag angesehen werden kann.

22 Auf die Frage ist somit zu antworten, daß Artikel 30 EG-Vertrag der Anwendung von Vorschriften wie Artikel II § 3 IntPatÜG nicht entgegensteht, wonach die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer anderen Sprache als der Amtssprache dieses Mitgliedstaats abgefaßt ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn der Patentinhaber beim Patentamt des Mitgliedstaats nicht innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im *Europäischen Patentblatt* eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Mitgliedstaats einreicht.

Kosten

23 Die Auslagen der deutschen, der belgischen, der dänischen, der griechischen, der spanischen, der französischen, der irischen, der italienischen, der niederländischen, der österreichischen, der portugiesischen, der finnischen und der schwedischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

auf die ihm vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 29. Januar 1998 vorgelegte Frage für Recht erkannt:

Artikel 30 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG) steht der Anwendung von Vorschriften wie Artikel II § 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen nicht entgegen, wonach die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer anderen Sprache als der Amtssprache dieses Mitgliedstaats abgefaßt ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn der Patentinhaber beim Patentamt des Mitgliedstaats nicht innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im *Europäischen Patentblatt* eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Mitgliedstaats einreicht.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 21. September 1999.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident der Fünften Kammer

J.-P. Puissochet