

Bundesrepublik Deutschland:**Federal Republic of Germany:****République fédérale
d'Allemagne:****Rechtsprechung****Case Law****Jurisprudence**

**Beschluß des
Bundespatentgerichts, 4.
Senat (Juristischer
Beschwerdesenat), vom 7.
Juli 1986
[4W (pat) 110/84] *)**

**Decision of the Federal
German Patent Court, 4th
Senate (Senate for Legal
Appeals) of 7 July 1986
[4W (pat) 110/84] *)**

**Décision du
Bundespatentgericht
(Tribunal fédéral des
brevets), 4^e Chambre
(Chambre de recours
juridique), en date du 7 juillet
1986
[4W (pat) 110/84] *)**

Stichwort: Umschreibgebühr

**Headword: Fee for registration of
transfer**

**Référence: taxe d'inscription de
transfert**

PatG 1981 § 30 (3)

PatG 1981 § 30(3)

**Loi sur les brevets de 1981:
Article 30(3);**

**EPÜ Artikel 2 (2), 60 (3), 74, 97 (4), 99
(1), 127; Regel 20, 61**

**EPC Articles 2(2), 60(3), 74, 97(4),
99(1), 127; Rules 20, 61**

**CBE Articles 2 (2), 60 (3), 74, 97 (4),
127; Règles 20, 61**

**Kennwort: "Übertragung des
europäischen Patents während der
Einspruchsfrist" - "Keine Wirkung der
europäischen Umschreibung für das
nationale Recht (DE)"**

**Keyword: "Transfer of a European
patent during the opposition period" -
"European transfer ineffective for
national law (DE)"**

**Mots-clés: "Transfert d'un brevet
européen pendant le délai
d'opposition" - "Inscription
européenne de transfert dénuée
d'effet en droit national (DE)"**

Leitsatz

*Die Wirkung einer beim EPA während
der Einspruchsfrist durchgeführten
Übertragung des europäischen Patents
beschränkt sich auf das Verfahren vor
dem EPA. Vom Zeitpunkt der Veröffent-
lichung des Hinweises auf seine Ertei-
lung entfaltet die Übertragung eines
europäischen Patents (DE) nur dann
Rechtswirkungen in der Bundesrepu-
blik Deutschland, wenn die Umschrei-
bung nach den Vorschriften des
deutschen Patentgesetzes erfolgt.*

Headnote

*The transfer of a European patent by
the EPO during the opposition period is
effective only for proceedings before
the EPO. From the date of publication
of the mention of grant the transfer of a
European patent (DE) has legal effect in
the Federal Republic of Germany only if
performed in accordance with German
patent law.*

Sommaire

*L'inscription à l'OEB, pendant le délai
d'opposition, du transfert d'un brevet
européen n'a d'effets que pour la procé-
dure devant l'OEB. A compter de la date
de publication de la mention de la
délivrance d'un brevet européen, le
transfert dudit brevet (DE) ne produit
d'effets juridiques en République fédé-
rale d'Allemagne que si l'inscription du
transfert est effectuée conformément
aux prescriptions de la loi allemande
sur les brevets.*

|

Gründe

Die Antragstellerin, die das vorliegen-
de, aus einem europäischen Erteilungs-
verfahren hervorgegangene Patent
P 30 66 583 (europäische Patentnum-
mer 22 568) vor Ablauf der Einspruchs-
frist (Art. 99 (1) Satz 1 EPÜ) von der
Patentinhaberin erworben hat, hält das
Deutsche Patentamt (DPA) für verpflich-
tet, die von ihr am 7. September 1984
erwirkte Umschreibung des Patents im
europäischen Patentregister von Amts
wegen gebührenfrei nachzuvollziehen.

|

Reasons

The appellant, who acquired patent
No. P 30 66 583 (granted under Euro-
pean proceedings as European patent
No. 22 568) from its proprietor before
expiry of the opposition period (Art.
99(1), 1st sentence, EPC), considers the
German Patent Office (DPA) obliged to
repeat of its own motion and free of
charge the transfer of the patent re-
corded in the Register of European
Patents on 7 September 1984.

|

Motifs de la décision

La requérante, qui a acquis auprès
de la titulaire du brevet, avant l'expira-
tion du délai d'opposition visé à l'arti-
cle 99, paragraphe 1, 1^{re} phrase CBE,
le brevet en cause P 30 66 583, issu du
brevet européen n° 22 568, estime que
l'Office allemand des brevets (DPA) est
tenu de reprendre d'office et gracieuse-
ment dans son registre l'inscription du
transfert du brevet qui avait été effec-
tuée à sa demande dans le Registre
européen des brevets, le 7 septembre
1984.

Das DPA hat dies mit Beschluß vom
26. Oktober 1984 abgelehnt. Hiergegen
richtet sich die am 14. November 1984
eingegangene Beschwerde, mit der die
Antragstellerin ihr Begehren weiterver-
folgt...

By decision of 26 October 1984 the
DPA declined to do so; against this
decision the appellant filed an appeal
received on 14 November 1984 main-
taining his pleas. ...

Le DPA (Office allemand des brevets)
a rejeté cette requête par décision en
date du 26 octobre 1984. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le recours
formé le 14 novembre 1984, par lequel
la requérante demande qu'il soit fait
droit à sa requête...

Die Antragstellerin weist insbesonde-
re auf Regel 61 (i. V. mit Regel 20) EPÜ
hin und meint, die vom DPA angewand-
te Vorschrift des § 30 (3) PatG sei durch
höherrangiges einschlägiges gemeinsa-
mes Recht verdrängt und überlagert
worden, das die Kompetenz des Europä-
ischen Patentamts (EPA) begründe.

The appellant argues in particular
that Rule 61 (in conjunction with Rule
20) EPC constitutes higher-ranking uni-
tary law taking precedence over PatG
§ 30(3) applied by the DPA, and empow-
ers the European Patent Office (EPO)
during the opposition period and until
any opposition proceedings are con-

La requérante, faisant valoir notam-
ment la règle 61 (ensemble la règle 20)
CBE, estime que l'article 30 (3) de la loi
sur les brevets qu'a appliqué le DPA est
supplanté par les dispositions de la
CBE en la matière, d'un ordre supérieur,
qui donnent compétence à l'Office euro-
péen des brevets (OEB) pour inscrire

*) Amtlicher Text. Leitsatz vom EPA abgefaßt.
Die Entscheidung ist in GRUR Int. 1986, 801
und BIPMZ 1987, 206 veröffentlicht.

*) Translation of official text. Headnote drawn
up by the EPO. The decision is published in
GRUR Int. 1986, 801 and BIPMZ 1987, 206.

*) Traduction. Sommaire rédigé par l'OEB. La
décision a été publiée dans GRUR Int. 1986,
801 et BIPMZ 1987, 206.

während der Einspruchsfrist bis zum Abschluß eines etwaigen Einspruchsverfahrens die Eintragung von Rechtsübergängen im europäischen Patentregister **mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten** vorzunehmen.

Der Präsident des DPA hat gemäß § 76 PatG eine schriftliche Erklärung abgegeben und sich für eine Anwendung der Bestimmung des § 30 PatG sowie die Zurückweisung der Beschwerde ausgesprochen.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Äußerung des Präsidenten des DPA vom 31. Juli 1985 und die von diesem vorgelegte Stellungnahme des EPA vom 12. Juli 1985 nebst Anlagen verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht gerechtfertigt.

1. Für das vorliegende Patent P 3066 583 gelten jedenfalls vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf seine Erteilung an (Art. 97 (4) EPÜ - vgl. Entscheidung des Österreichischen Patentamts, ABl. EPA 1984, 276) mit Ausnahme des gemeinsamen Einspruchsrechts **ausschließlich** die Vorschriften der deutschen Rechtsordnung (Art. 2 (2), 74 EPÜ; Arbeitsgruppe "Nationales Recht" beim EPA, Protokoll der 2. Sitzung vom 25./26. Mai 1982, S. 25).

Zutreffend hat daher das DPA die begehrte Umschreibung des europäischen Patents als eine solche nach § 30 (3) PatG angesehen, die nach Satz 2 der Bestimmung gebührenpflichtig ist und im Falle der Nichtzahlung der tarifmäßigen Gebühr als nicht beantragt gilt.

Die dem gemeinsamen Einspruchsrecht angehörende Regel 61 (Regel 20) EPÜ, die eine Weiterführung des europäischen Patentregisters (Art. 127 EPÜ) nach Erteilung des europäischen Patents ermöglicht, dient dem "Zweck ..., das Einspruchsverfahren im Falle eines Rechtsübergangs mit dem neuen Patentinhaber durchführen zu können" (Stellungnahme des EPA vom 12. Juli 1985, S. 2). Die Umschreibung schafft Klarheit darüber, wer als Gegner eines etwaigen Einspruchsverfahrens anzusehen ist und "erlaubt, das Verfahren mit den richtigen Beteiligten durchzuführen" (Stellungnahme des EPA, S. 3).

Wenn das EPA, auch ohne daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist oder droht, in Anwendung der Regel 61 weiterhin Umschreibungen vornimmt und hierüber Bestätigungen erteilt, so handelt es dabei gewiß im Geist des Europäischen Patentübereinkommens (vgl. dessen Präambel).

Es geht jedoch zu weit, wenn die Antragstellerin hieraus ableiten möchte, daß das vorliegende Patent P 30 66 583 "insoweit ... noch am zentralen europäischen Verfahren" teilgenommen habe.

cluded to record transfers in the Register of European Patents **effective for the designated Contracting States**.

The President of the DPA has made a written statement under PatG § 76 to the effect that PatG § 30 should apply and the appeal be dismissed.

For further details reference is made to the file, in particular the statement of the President of the DPA of 31 July 1985 and the EPO's observations (plus annexes) of 12 July 1985 which he also submitted.

II

The appeal is admissible but unfounded.

1. At least as from the date of publication of the mention of grant (Article 97(4) EPC - cf. decision of the Austrian Patent Office, OJ EPO 6/1984, p. 276 et seq.) patent No. P 30 66 583 is subject solely - with the exception of the unitary opposition provisions - to German law (Articles 2(2) and 74 EPC; p. 25, minutes of the 2nd meeting of the EPO's Working Party on National Law, 25 and 26 May 1982).

The DPA was thus correct to consider the transfer requested to be governed by PatG § 30(3), under whose 2nd sentence a fee as prescribed by the schedule of fees is payable and if not paid the request is deemed not to have been filed.

The purpose of Rule 61 (Rule 20) EPC, which is a provision of unitary opposition law enabling the Register of European Patents (Article 127 EPC) to continue to be kept after grant of the European patent, is to permit opposition proceedings to be conducted with the new proprietor in the event of a transfer (p. 2 of the EPO's observations of 12 July 1985). The transfer establishes who is to be regarded as the defending party in any opposition proceedings, thereby enabling them to be conducted with the correct parties (EPO's observations, p. 3).

If the EPO continues to record and confirm transfers under Rule 61, even if no opposition proceedings are pending or in the offing, it is certainly acting within the spirit of the European Patent Convention (cf. its preamble).

However, the appellant goes too far in contending that patent P 30 66 583 is to that extent still subject to centralised European procedure.

les transferts de droits dans le Registre européen des brevets pendant le délai d'opposition, jusqu'à la clôture d'une éventuelle procédure d'opposition, **cette inscription produisant effet pour les Etats contractants désignés**.

Conformément à l'article 76 de la loi sur les brevets, le Président du DPA a produit une déclaration écrite dans laquelle il se prononce pour l'application de l'article 30 de la loi sur les brevets ainsi que pour le rejet du recours.

Pour plus amples informations, la Chambre renvoie au dossier, et notamment à la déclaration du Président du DPA en date du 31 juillet 1985 et aux pièces produites par celui-ci, à savoir l'avis émis par l'OEB le 12 juillet 1985 et autres pièces annexes.

II

Le recours, bien que recevable, n'est pas justifié en l'espèce.

1. Sauf pour ce qui concerne l'ensemble des dispositions relatives à l'opposition dans le droit de la CBE, le brevet P 30 66 583 en litige n'est régi en tout état de cause, à compter de la date de publication de la mention de sa délivrance, visée à l'art. 97 (4) CBE (cf. décision de l'Office autrichien des brevets publiée au JO OEB 6/1984, p. 276), que par les dispositions de la législation allemande (art. 2 (2) et 74 CBE; groupe de travail "Droit national" de l'OEB, p. 25 du procès-verbal de la 2^e réunion tenue par ce groupe les 25 et 26 mai 1982).

Le DPA a donc assimilé à juste titre la requête en inscription du transfert du brevet européen aux requêtes visées à l'article 30 (3) de la loi sur les brevets, qui donnent lieu au paiement d'une taxe en vertu de la deuxième phrase de ladite disposition, et qui sont réputées nulles et non avenues si la taxe prévue dans le barème n'est pas acquittée.

La règle 61 (règle 20) CBE qui prévoit dans le cadre des dispositions de la CBE relatives à l'opposition que la tenue du Registre européen des brevets (art. 127 CBE) se poursuit après la délivrance du brevet européen, a pour but de "permettre de conduire la procédure d'opposition avec le nouveau titulaire du brevet en cas de transfert" (avis émis par l'OEB le 12 juillet 1985, p. 2). L'inscription du transfert permet de savoir clairement qui doit être considéré comme partie adverse en cas d'opposition et "de conduire la procédure avec les véritables intéressés" (avis émis par l'OEB, p. 3).

Lorsque l'OEB continue d'effectuer des inscriptions de transfert en application de la règle 61 et délivre des attestations à ce sujet, même s'il n'y a pas de procédure d'opposition en cours, ni de risque de voir engager une telle procédure, il agit assurément dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen (cf. le préambule de ladite Convention).

Il serait cependant excessif d'en conclure, comme le fait la requérante, que "dans cette mesure" le brevet P 30 66 583 en cause relevait "encore de la procédure européenne centralisée".

Zutreffend weist der Präsident des DPA darauf hin, daß Art. 127 EPÜ über Rechtswirkungen der Registereintragungen nichts sagt. Nach Regel 20 (3) EPÜ erschöpft sich die rechtliche Bedeutung einer Umschreibung in der Wirkung gegenüber dem EPA.

Hingegen hängt im deutschen Patentrecht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (§ 30 (3) Satz 3 PatG) die Klagebefugnis eines neuen Patentinhabers von der Umschreibung ab und bleibt der frühere Patentinhaber, solange der Rechtsübergang nicht eingetragen worden ist, nach Maßgabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet (vgl. Benkard, PatG/GbmG, 7. Aufl., PatG § 30 Rdn. 17 mit Nachw.).

2. Wie bei so unterschiedlichen Rechtsfolgen § 30 PatG durch Regel 61 EPÜ verdrängt werden könnte, ist nicht recht ersichtlich. Die beiden hier (eventuell und zeitlich begrenzt) zusammentreffenden Regelungen sollen und müssen vielmehr nebeneinander bestehen: Es liegt offenbar ein Fall kumulativer Normenkonkurrenz vor (vgl. zur Normenkonkurrenz allgemein Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. Aufl., S. 255 ff.).

Dem Anliegen des EPA, "die Zusammenarbeit und Rechtsharmonisierung" auch auf dem Gebiet des Umschreibungsrechts "zu verstärken" (vgl. Präambel des Europäischen Patentübereinkommens, Halbsatz 1) ließe sich grundsätzlich durch eine weitherzigere Interpretation der für eine (Nach-)Registrierung der fraglichen Rechtsübergänge geltenden Formvorschriften des nationalen Patentrechts der Vertragsstaaten Rechnung tragen.

So könnte eine "weichere" Auslegung des am Ende des Satzes 1 des § 30 (3) PatG stehenden Wortes "nachgewiesen" an sich unmittelbar zu dem Ergebnis führen, daß von der Forderung nach gesonderter Vorlage einer formellen Übertragungserklärung usw. Abstand genommen und ein den Rechtsübergang bezeugender, amtlicher Auszug aus dem europäischen Patentregister als ausreichender Nachweis anerkannt würde.

Hiergegen spricht jedoch die ständige Amtspraxis des EPA (Stellungnahme, S. 3), "die Gültigkeit der vorgelegten Urkunden nach dem anwendbaren Privatrecht" nicht zu prüfen, die dazu führt, daß der Status des im europäischen Patentregister als neuer Patentinhaber eingetragenen Erwerbers der prekären Rechtsstellung des Anmelders gleichgesetzt wird, wie sie in Art. 60 (3) EPÜ (vgl. auch Regel 17 EPÜ) definiert ist.

Wenngleich die insoweit bestehenden Prüfungsrechte und -pflichten der Umschreibstellen des DPA gesetzlich nicht festgelegt und in Einzelheiten umstritten sind (vgl. etwa Benkard, a.a.O., Rdn. 15), so ist doch gerichtsbekannt, daß der Prüfungsstandard des DPA erheblich höher anzusetzen ist, so daß durch eine unbesehene Übernahme des europäischen Registereintrags dem von der

As the President of the DPA points out, Article 127 EPC is silent concerning the legal effects of entries in the Register. Under Rule 20(3) EPC a transfer has legal effect vis-à-vis the EPO only.

German patent law, however, expressly provides (in PatG § 30(3), 3rd sentence) that the new patent proprietor is not entitled to act until the transfer has been recorded, until which time the former patentee remains subject to the rights and obligations of the German Patent Law (cf. Benkard, PatG/GbmG, 7th edition, PatG § 30, point 17 plus afterword).

2. Given such disparate legal consequences it is difficult to see how Rule 61 EPC could take precedence over PatG § 30. These two provisions (which in certain circumstances may clash with each other over a limited period) have to co-exist (for such conflict in general cf. Larenz, "Methodenlehre der Rechtswissenschaft", 5th edition, p. 255 et seq.).

In principle, the Contracting States could take account of the EPO's desire to strengthen co-operation and harmonisation in the sphere of transfer legislation (cf. 1st paragraph of preamble to the European Patent Convention) by interpreting more generously their national formal requirements for (subsequent) registration of such transfers.

The word "proof" towards the end of the 1st sentence of PatG § 30(3) for example could be so interpreted as to dispense with the need for a separate formal declaration of transfer etc., an official extract from the Register of European Patents attesting to the transfer being accepted instead as sufficient proof.

An argument against this however is the EPO's practice (cf. its observations, p. 3) of not examining the validity, under the private law applicable, of the documents submitted. This puts the transferee recorded in the Register of European Patents as the new proprietor on the same precarious legal footing as the applicant as defined in Article 60(3) EPC (cf. also Rule 17 EPC).

Even if the examination rights and obligations of the competent DPA departments are not laid down in law and opinions differ on their details (cf. for example Benkard, loc. cit., point 15), it is nonetheless known to this Court that the DPA's standard of examination is substantially higher, so that simply taking over the European Register entry would not necessarily always serve the

Le Président du DPA fait en effet observer à juste titre que l'article 127 CBE est muet sur les effets juridiques des inscriptions effectuées dans le Registre, et il ressort de la règle 20 (3) CBE qu'une inscription de transfert n'a d'effet juridique qu'à l'égard de l'OEB.

Pour sa part, le droit allemand des brevets prévoit expressément (article 30, paragraphe 3, 3^e phrase de la loi sur les brevets) que le droit du nouveau titulaire du brevet d'agir en justice dépend de l'inscription du transfert et que tant que le transfert n'a pas été inscrit, le précédent titulaire du brevet conserve les droits et obligations prévus par la loi (cf. Benkard, PatG/GbmG, 7^e édition, PatG, art. 30, n° 17 + références).

2. On ne voit donc pas très bien comment, étant donné cette grande différence dans les effets juridiques, l'article 30 de la loi sur les brevets pourrait être supplanté par la règle 61 CBE. Ces deux dispositions qui interfèrent ici (interférence qui n'est qu'éventuelle, et limitée dans le temps) doivent plutôt coexister: on est manifestement en présence d'un cas d'application cumulative de dispositions juridiques (d'un point de vue général, cf. à ce sujet Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 5^e édition; p. 255 s.).

Pour répondre au désir de l'OEB "de renforcer la coopération" et l'harmonisation du droit également en matière d'inscriptions de transfert (cf. le préambule de la Convention sur le brevet européen, alinéa 1), l'on pourrait en principe interpréter d'une manière plus large les prescriptions de forme prévues dans le droit national des brevets des Etats contractants en ce qui concerne les inscriptions (*a posteriori*) des transferts en question.

Ainsi, une interprétation plus souple de l'expression "lorsqu'il en reçoit la preuve" figurant à la fin de la première phrase de l'article 30 (3) de la loi sur les brevets pourrait permettre d'emblée de ne plus exiger la production spéciale d'une déclaration formelle de transfert etc., et d'accepter comme étant une preuve suffisante un extrait officiel du Registre européen des brevets attestant le transfert des droits.

Ceci irait toutefois à l'encontre de la pratique suivie de manière constante par l'OEB (cf. avis p. 3), qui se dispense d'examiner "la validité au regard du droit privé en vigueur des pièces produites", ce qui a pour conséquence que la situation juridique de l'acquéreur inscrit comme nouveau titulaire du brevet dans le Registre européen des brevets se trouve assimilée à la situation juridique précaire du demandeur, telle que la définit l'article 60 (3) CBE (cf. également règle 17 CBE).

Bien qu'à cet égard les droits et obligations d'examen des services du DPA compétents pour les inscriptions de transferts ne soient pas fixés par la loi et fassent l'objet de controverses sur des points de détail (cf. par exemple Benkard, op. cit., n° 15), il est cependant connu du tribunal que les normes d'examen du DPA sont jugées sensiblement plus sévères, si bien qu'une

Antragstellerin hervorgehobenen Interesse der Öffentlichkeit an "Sicherheit und Klarheit" nicht stets und unbedingt gedient sein würde.

public interest in legal certainty adduced by the appellant.

reprise sans contrôle par le DPA d'une inscription effectuée au Registre européen des brevets ne servirait pas de manière constante et absolue les intérêts du public en matière de "sécurité et de clarté" mis en avant par la requérante.

3. Da somit das DPA zu Recht festgestellt hat, daß der Umschreibungsantrag mangels Zahlung der Gebühr gemäß § 30 (3) PatG als nicht gestellt gilt, war die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

3. The DPA was thus correct to find the request for transfer deemed not made under PatG § 30(3) because of non-payment of the fee; the appeal is therefore dismissed.

3. Le DPA ayant ainsi constaté avec juste raison que la requête en inscription était réputée nulle et non avenue, la taxe correspondante n'ayant pas été acquittée conformément à l'article 30 (3) de la loi sur les brevets, le recours est rejeté.
