

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Erstreckungsgesetz

Das Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992¹ (Erstreckungsgesetz - ErstrG) ist am 1. Mai 1992 in Kraft getreten. Es dient der Herstellung der vollständigen Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im vereinigten Deutschland².

Das neue Gesetz regelt die wechselseitige Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten, die vor dem **3. Oktober 1990** in der Bundesrepublik Deutschland einerseits und in der ehemaligen DDR andererseits begründet worden sind und am 1. Mai 1992 noch bestehen. Die Bestimmungen gelten für Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen gleichermaßen. Ausdrücklich einbezogen sind die aufgrund internationaler Abkommen vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Anmeldungen und eingetragenen oder erteilten gewerblichen Schutzrechte. Unter das Erstreckungsgesetz fallen damit auch rund 300.000 europäische Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente, die in ihrer Wirkung bislang auf das frühere Bundesgebiet Deutschlands beschränkt waren.

Im einzelnen ist zu der Erstreckung der technischen Schutzrechte (DE: Patente, Gebrauchsmuster; DD: Ausschließungs- und Wirtschaftspatente) folgendes hervorzuheben:

Erstreckung kraft Gesetzes

Die Erstreckung erfolgt ohne Antrag des Schutzrechtsinhabers automatisch kraft Gesetzes. Sie erfaßt alle betroffenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen unabhängig davon, ob deren Inhaber In- oder Ausländer ist. Die Erstreckung tritt auch dann ein, wenn der Gegenstand des Schutzrechts für denselben Inhaber im Erstreckungsgebiet bereits durch ein entsprechendes Recht geschützt ist. Vorübergehend kann dies zu einem Doppelschutz im Gesamtgebiet Deutschlands führen.

Wirkung der Erstreckung

Die im früheren Bundesgebiet begründeten Schutzrechte haben mit ihrer Erstreckung in dem Gebiet der ehemaligen DDR dieselben Wirkungen wie im früheren Bundesgebiet.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Extension Law

The Law on the extension of industrial property rights of 23 April 1992¹ (Extension Law), which came into force on 1 May 1992, has brought about full unity of industrial property legislation in the united Germany².

The new law provides for the reciprocal extension of industrial property rights established before **3 October 1990** in either the Federal Republic of Germany or the former GDR and still in force on 1 May 1992. The provisions apply equally to property rights and applications therefor. Applications filed and industrial property rights registered or granted for the Federal Republic of Germany before 3 October 1990 on the basis of international conventions are expressly included. The Extension Law therefore also affects around 300 000 European patent applications and granted patents hitherto effective only for the former Federal Republic of Germany.

The following points are particularly important in connection with the extension of technical property rights (DE: patents, utility models; DD: patents of exclusion and economic patents):

Extension by operation of law

Extension is effected automatically by operation of law and need not be requested by proprietors of property rights. It applies to all relevant property rights and applications therefor irrespective of whether the proprietor/applicant is of German or foreign nationality. Extension also occurs if the subject-matter of the property right is already protected for the same proprietor by a corresponding right in the territory to which the right is to be extended. This may lead temporarily to double protection within Germany as a whole.

Effect of the extension

Property rights established in the former Federal Republic have on extension the same effect within the territory of the former GDR as within the former Federal Republic.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Loi relative à l'extension des titres de propriété industrielle

La loi relative à l'extension des titres de propriété industrielle du 23 avril 1992¹ est entrée en vigueur le 1^{er} mai 1992. Elle vise à créer un droit pleinement uniforme dans le domaine de la propriété industrielle dans l'Allemagne unifiée².

La nouvelle loi régit l'extension réciproque des titres de propriété industrielle qui ont pris naissance avant le **3 octobre 1990** en République fédérale d'Allemagne, d'une part, et dans l'ex-RDA, d'autre part, et qui sont encore valides au 1^{er} mai 1992. Ses dispositions s'appliquent aussi bien aux titres qu'aux demandes de protection et prévoient expressément les demandes présentées et les titres enregistrés ou délivrés avant le 3 octobre 1990 pour la République fédérale d'Allemagne en vertu d'accords internationaux. Cette loi couvre donc également près de 300 000 demandes de brevet européen et brevets européens délivrés pour ces demandes, qui jusque-là produisaient effet uniquement sur l'ancien territoire de la République fédérale d'Allemagne.

En ce qui concerne l'extension des titres délivrés dans les domaines techniques (RFA: brevets, modèles d'utilité; RDA: brevets d'exclusivité et brevets d'exploitation), il y a lieu de souligner ce qui suit:

Extension de plein droit

L'extension a lieu de plein droit, sans que le titulaire du titre en fasse la demande. Elle porte sur l'ensemble des titres ou demandes concernés, que leur titulaire soit ou non un national. L'extension se produit également si l'objet du titre est déjà protégé pour le même titulaire par un titre correspondant dans le territoire couvert par l'extension. Il peut en résulter provisoirement une double protection sur l'ensemble du territoire allemand.

Effets de l'extension

Les titres de protection qui ont pris naissance sur l'ancien territoire de la République fédérale produisent, après extension, les mêmes effets sur le territoire de l'ex-RDA que sur l'ancien territoire de la République fédérale.

¹ BGBl 1992 I, 938

² Vgl. hierzu ABI EPA 1990, 498

¹ BGBl 1992 I, 938

² Cf. OJ EPO 1990, 498

¹ BGBl 1992 I, 938

² Cf. JO OEB 1990, 498

Für die Erstreckung der in der ehemaligen DDR begründeten Rechte enthält das Gesetz besondere Vorschriften, die der Tatsache Rechnung tragen, daß auf diese "Altrechte" künftig, abgesehen von Vorschriften über ihre Schutzfähigkeit und Laufzeit, nur noch Bundesrecht Anwendung findet (§ 5-25 ErstrG). Hervorzuheben ist, daß § 12 ErstrG für ungeprüfte Patente mit DDR-Ursprung die Möglichkeit der nachträglichen Prüfung vorsieht. Diese Prüfung erfolgt auf Antrag des Patentinhabers und jedes Dritten durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts.

Die Erstreckung läßt den Zeitrang der betroffenen Schutzrechte unberührt (§ 1 (1), 4 (1) ErstrG), die damit einheitlich im Gesamtgebiet Deutschlands gelten. Dies bedeutet jedoch nicht ohne weiteres, daß Inhaber solcher Schutzrechte auch für die Vergangenheit Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen können. Die Wirkung eines erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters tritt nach § 28 ErstrG gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt, vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen hat. Die Weiterbenutzung kann im Einzelfall unzulässig oder einzuschränken sein, wenn sie zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Patentinhabers oder seiner Lizenznehmer führt. Wenn die Benutzung der Erfindung im bisher schutzrechtsfreien Gebiet lediglich im Import von Erzeugnissen bestand, ist in der Regel ein Weiterbenutzungsrecht nicht gegeben (§ 28 (2) ErstrG).

Soweit die Wirkung eines erstreckten Patents durch Vorbenutzungsrechte beschränkt ist, gelten diese Rechte im gesamten Bundesgebiet (§ 27 ErstrG). Benutzungsrechte aus Lizenzvereinbarungen werden nicht von Gesetzes wegen erstreckt; insoweit bleibt es den Parteien vorbehalten, die Vereinbarungen an die geänderten Verhältnisse anzupassen.

Kollisionsfälle

Infolge der Erstreckung kann es dazu kommen, daß übereinstimmende Schutzrechte verschiedener Inhaber, die bislang für getrennte Schutzrechtsgebiete galten, zusammentreffen. Das Gesetz sieht in diesen Fällen vor, daß die in ihrem Schutzbereich übereinstimmenden oder sich überschneidenden Schutzrechte nebeneinander bestehen bleiben (Koexistenzlösung, § 26 ErstrG). Die jeweiligen Schutzrechtsinhaber können damit Verbotungsansprüche nur gegenüber Dritten, nicht aber gegeneinander (einschließlich ihrer Lizenznehmer) geltend machen. Ausnahmen von der Koexistenzlösung läßt das Gesetz nur bei unbilligen Beeinträchtigungen des Inhabers des anderen Schutzrechts zu.

The law contains special provisions for the extension of rights established in the former GDR, which take account of the fact that in future, with the exception of provisions on protectability and the term of protection, only Federal Law will apply to these "pre-existing rights" (§§ 5-25 Extension Law). An important aspect is that § 12 Extension Law provides for the possibility of later examination for unexamined patents of GDR origin, to be carried out by the examining section of the German Patent Office at the request of the patent proprietor and any third party.

Extension does not affect the priority dates of property rights (§§ 1(1), 4(1) Extension Law), which thus apply uniformly throughout German territory. However, this does not necessarily mean that proprietors of such rights can take action for infringements in the past. Under § 28 Extension Law, the effect of an extended patent or utility model does not apply to persons who started using the invention legally before 1 July 1990 in the territory not hitherto covered. Continued use may in individual cases be ruled out or restricted if it significantly impairs the rights of the patent proprietor or licensee. If use of the invention in the previously uncovered territory involved merely the import of manufactured products, there is generally no right to continued use (§ 28(2) Extension Law).

Where the effect of an extended patent is restricted by rights of prior use, these rights apply throughout the territory of the Federal Republic (§ 27 Extension Law). The Law does not extend rights of use arising from licensing agreements; it is up to the parties involved to adapt their agreements to the new situation.

Collisions

As a result of extension, corresponding property rights owned by different proprietors and hitherto valid for separate territories may now coincide. In such cases the law provides that property rights which give corresponding cover or overlap may continue to exist alongside each other (co-existence solution, § 26 Extension Law). The proprietors of each right can therefore take prohibitive action against third parties but not against each other (or each others' licensees). The Law permits exceptions to the co-existence solution only where the rights of the other proprietor are unfairly impaired.

En ce qui concerne l'extension des titres qui ont pris naissance dans l'ex-RDA, la loi prévoit des dispositions particulières tenant compte du fait que, mises à part les dispositions relatives à leur protégeabilité et à leur durée, seul le droit fédéral soit désormais applicable à ces "anciens titres" (art. 5-25 de la loi). Il y a lieu de souligner que son article 12 prévoit la possibilité d'un examen a posteriori pour les brevets n'ayant pas fait l'objet d'un examen et provenant de la RDA. Cet examen est effectué sur requête du titulaire du brevet et de tout tiers par la division d'examen de l'Office allemand des brevets.

L'extension n'affecte pas la priorité des titres concernés (art. 1^{er} (1), 4 (1) de la loi), qui sont donc uniformément valables sur l'ensemble du territoire allemand. Cela ne signifie cependant pas automatiquement que les titulaires de tels titres puissent également se pourvoir rétroactivement contre des atteintes à leurs droits. Aux termes de l'article 28, un brevet ou un modèle d'utilité étendu ne produit pas effet contre quiconque a utilisé légalement l'invention avant le 1^{er} juillet 1990 sur le territoire sur lequel le titre de protection n'était pas valable jusque-là. Suivant le cas, il se peut que la poursuite de l'utilisation soit illicite ou qu'elle doive être limitée, lorsqu'elle cause un préjudice majeur au titulaire du brevet ou à son licencié. Lorsque l'utilisation de l'invention sur le territoire non couvert jusque-là par le titre consistait simplement à importer des produits, il n'existe en règle générale pas de droit de poursuivre l'utilisation (art. 28 (2) de la loi).

Dans la mesure où les effets d'un brevet étendu sont limités par des droits fondés sur une utilisation antérieure, ces droits sont valables sur l'ensemble du territoire fédéral (art. 27). Les droits d'utilisation émanant de contrats de licence ne sont pas étendus de plein droit; aussi revient-il aux parties d'adapter leurs contrats à la nouvelle situation.

Interférences

Par suite de l'extension, il peut arriver que des titres de protection se correspondent et appartenant à différents titulaires, jusqu'ici valables sur des territoires séparés, coïncident. Dans ce cas, la loi prévoit que les titres qui se correspondent ou se chevauchent quant à l'étendue de leur protection continuent de coexister (solution de la coexistence, art. 26). Les titulaires respectifs de ces titres peuvent donc requérir des interdictions contre des tiers seulement, et non les uns contre les autres (y compris leurs licenciés). La loi ne souffre d'exceptions à cette solution qu'en cas de préjudices inacceptables causés au titulaire de l'autre titre.

Einigungsverfahren

Zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit erstreckungsbedingten Kollisionsfällen kann eine beim Deutschen Patentamt zu errichtende Einigungsstelle angerufen werden (§§ 39- 46 ErstrG), die durch Vermittlung rasch und kostengünstig eine gütliche Einigung zwischen den Kontrahenten herbeiführen soll

Arbitration

Parties wishing to settle disputes on extension-related conflicts can appeal to an arbitration board to be set up at the German Patent Office (§§ 39-46 Extension Law) This board will mediate to bring about an amicable agreement between the opposing parties both quickly and cheaply.

Procédure de conciliation

Pour régler les litiges liés aux interférences nées de l'extension, il est possible de saisir un organe de conciliation devant être créé auprès de l'Office allemand des brevets (art. 39 à 46). et dont la médiation doit permettre de parvenir rapidement et à peu de frais à un accord amiable entre les parties adverses.

Frankreich**Neue Gebührenbeträge**

Mit Ministerialerlaß vom 30. Januar 1992¹ sind die Gebühren des *Institut national de la propriété industrielle* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß **ab 1. Februar 1992** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67(3) EPÜ:

FRF 230 (unverändert)

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:

FRF 230 (unverändert)

3. Jahresgebühren

	FRF
3. Jahr	190
4. Jahr	220
5. Jahr	310
6. Jahr	630
7. Jahr	740
8. Jahr	850
9. Jahr	990
10. Jahr	1 155
11. Jahr	1 335
12. Jahr	1 535
13. Jahr	1 725
14. Jahr	1 930
15. Jahr	2 175
16. Jahr	2 420
17. Jahr	2 690
18. Jahr	2 980
19. Jahr	3 250
20. Jahr	3 610

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr:

FRF 115 (unverändert)

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr:

FRF 345 (unverändert)

4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

France**New fee rates**

By Ministerial Order of 30 January 1992¹ the fees of the *Institut national de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from **1 February 1992** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

FRF 230 (unchanged)

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

FRF 230 (unchanged)

3. Renewal fees:

	FRF
3rd year	190
4th year	220
5th year	310
6th year	630
7th year	740
8th year	850
9th year	990
10th year	1 155
11th year	1 335
12th year	1 535
13th year	1 725
14th year	1 930
15th year	2 175
16th year	2 420
17th year	2 690
18th year	2 980
19th year	3 250
20th year	3 610

Surcharge for the 3rd-10th renewal fee:

FRF 115 (unchanged)

Surcharge for the 11th-20th renewal fee:

FRF 345 (unchanged)

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

France**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1992¹, les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du **1^{er} février 1992** les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

230 FRF(inchangé)

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

230 FRF(inchangé)

3 Taxes annuelles:

	FRF
3 ^e année	190
4 ^e année	220
5 ^e année	310
6 ^e année	630
7 ^e année	740
8 ^e année	850
9 ^e année	990
10 ^e année	1 155
11 ^e année	1 335
12 ^e année	1 535
13 ^e année	1 725
14 ^e année	1 930
15 ^e année	2 175
16 ^e année	2 420
17 ^e année	2 690
18 ^e année	2 980
19 ^e année	3 250
20 ^e année	3 610

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité:

115 FRF(inchangé)

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité:

345 FRF (inchangé)

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547.

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547