

Vorlage – Beschluß des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Stichwort: Übersetzung/BASF

Artikel 30, 36, 177 lit. a) EGV
Artikel II § 3 (1), (2) IntPatÜG
Artikel 65 EPU

Schlagwort: "Wegfall der Wirkungen des europäischen Patents bei Nicht-einreichung der vorgeschriebenen Übersetzung – Vereinbarkeit mit dem EG-Vertrag (EGV)" – "Vorlage an EuGH"

Leitsatz

Dem Europäischen Gerichtshof wird nach Artikel 177 lit. a) EGV folgende Frage zur Auslegung des EG-Vertrages zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Is it compatible with the principles of the free movement of goods (Articles 30, 36 EGV) ver- einbar, daß die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer anderen als der Amtssprache des Mitgliedstaates abgefaßt ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn der Patent- inhaber dem Patentamt des Mitglied- staates nicht binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hin- weises auf die Erteilung des europä- ischen Patents im Europäischen Patentblatt eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Mitgliedstaates einreicht.

I. Sachverhalt

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaber- in des europäischen Patents 0 398 276 (...). Der Hinweis auf die Erteilung des in englischer Sprache abgefaßten und u. a. mit Wirkung für die Bundes- republik Deutschland erteilten Patents im Europäischen Patentblatt ist am 24. Juli 1996 veröffentlicht worden. Es betrifft eine "Zusammensetzung zur Versiegelung von Autolacküber- zügen" (...).

Mit Beschluß vom 5. Mai 1997 hat das Deutsche Patentamt festgestellt, daß die Wirkungen des europäischen Patents 0 398 276 (DE 690 27 888.8) für die Bundesrepublik Deutschland

Referral by the Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dated 29 January 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Headword: Translations/BASF

Article 30, 36, 177(a) ECT (EC Treaty)
Article II, Section 3(1), (2) IntPatÜG
(Law on International Patent Treaties)
Article 65 EPC

Keyword: "European patent deemed void if prescribed translation not filed – compatibility with EC Treaty (ECT)" – "Referral to ECJ"

Headnote

The following question on the inter- pretation of the EC Treaty is referred to the Court of Justice of the Euro- pean Communities for a preliminary ruling pursuant to Article 177(a) of the EC Treaty:

Is it compatible with the principles of the free movement of goods (Articles 30 and 36 of the EC Treaty) for a patent granted by the European Patent Office with effect in a Member State, which is drafted in a language other than the official language of that Member State, to be deemed void ab initio if the patent holder does not file with the patent office of the Member State in question a translation of the patent specification in the official language of that Mem- ber State within three months of the publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the patent?

I. Facts

1. The appellant is the holder of Euro- pean patent No. 0 398 276 (...). The mention of the grant of the patent drafted in English and with effect inter alia in the Federal Republic of Germany was published in the Euro- pean Patent Bulletin on 24 July 1996. It concerns an "automotive paint sealer composition" (...).

By decision of 5 May 1997, the Ger- man Patent Office ruled that European patent No. 0 398 276 (DE 690 27 888.8) was deemed void ab initio for the Federal Republic of Germany

Décision de saisine rendue par le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets), le 29 janvier 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Référence : Traductions/BASF

Article 30, 36, 177 lettre a) du traité CE
Article II, paragraphe 3 (1) et (2) de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets (IntPatÜG)
Article 65 CBE

Mot-clé : "Brevet européen réputé sans effet ab initio en cas de non- production de la traduction prescrite – compatibilité avec le traité CE" – "Saisine de la CJCE"

Sommaire

En application de l'article 177, sous a), du traité CE, la Cour de justice européenne est saisie à titre préjudi- ciel de la question suivante portant sur l'interprétation du traité :

Est-il compatible avec les principes de la libre circulation des marchan- dises (articles 30, 36 du traité CE) qu'un brevet accordé par l'Office européen des brevets avec effet pour un Etat membre, et rédigé dans une autre langue que la langue officielle de cet Etat membre, soit réputé sans effet ab initio lorsque le titulaire du brevet n'a pas fourni à l'Office des brevets de l'Etat membre concerné, dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication au Bulle- tin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, une traduction du fascicule du brevet dans la langue officielle de l'Etat membre?

I. Exposé des faits

1. La requérante est titulaire du bre- vet européen 0 398 276 (...). La men- tion de la délivrance du brevet rédigé en langue anglaise et produisant effet, entre autres, en République fédérale d'Allemagne a été publiée le 24 juillet 1996 dans le Bulletin euro- péen des brevets. Il concerne un "composé entrant dans la métallisa- tion de couches de peinture automo- bile" (...).

Par ordonnance du 5 mai 1997, l'Of- fice allemand des brevets a constaté que le brevet européen 0 398 276 (DE 690 27 888.8) était réputé sans effet ab initio pour la République

¹ Leicht gekürzte Fassung des amtlichen Textes der Entscheidung.

¹ Slightly abridged version of a translation of the judgment's official text.

¹ Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé.

als von Anfang an nicht eingetreten gelten, weil die (...) Patentinhaberin beim Deutschen Patentamt innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt keine deutsche Übersetzung der Patentschrift eingereicht hat. Der Beschluß des Patentamts stützt sich auf die Vorschriften des Artikels II § 3 Absätze 2 und 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG).

Gegen die (...) Entscheidung hat die (...) Patentinhaberin (...) Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 5. Mai 1997 aufzuheben.

2. Sie hat die Auffassung vertreten, Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG sei mit Art. 30, 36 EGV insoweit nicht vereinbar, als an die nicht fristgerechte Einreichung einer Übersetzung der europäischen Patentschrift die Sanktion geknüpft ist, daß die Wirkungen des europäischen Patents in der Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Daher sei diese Vorschrift nicht anwendbar.

Zur Begründung hat die (...) Patentinhaberin geltend gemacht, die Höhe der Übersetzungskosten hindere viele Patentinhaber mangels ausreichender finanzieller Mittel daran, erteilten europäischen Patenten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft Wirkung zu verschaffen. Sie sähen sich daher gezwungen, eine Auswahl zu treffen und damit auf Patentschutz in einigen Mitgliedstaaten zu verzichten. Dies geschehe dadurch, daß nach Erteilung des europäischen Patents eine Übersetzung nicht vorgelegt werde oder von vornherein Staaten nicht als Vertragsstaaten, in denen auch Patentschutz erlangt werden könnte, benannt würden. Die gegenüber den Übersetzungskosten nicht ins Gewicht fallenden Benennungsgebühren in Höhe von nur DM 150 je Staat seien jedenfalls kein Grund, vom Patentschutz in einigen Mitgliedstaaten Abstand zu nehmen. Der durch die hohen Übersetzungskosten bedingte Verzicht auf einen erwünschten Patentschutz in allen Mitgliedstaaten werde nur notgedrungen, gleichsam "unfreiwillig" hingenommen. Der Verzicht nehme dem Patentinhaber die Möglichkeit, sich die ausgesparten Mitgliedstaaten als Absatzmärkte zu erschließen. Diese Beschränkung habe die Spaltung des gemeinschaftlichen Binnenmarktes zur Folge, indem in einigen Mitgliedstaaten Patentschutz bestehe (Schutzgebiet), in anderen (Freigebiet) hingegen nicht.

because the (...) holder of the patent did not file a German translation of the patent specification with the German Patent Office within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin. The decision of the Patent Office was based on subparagraphs 2 and 3 of Article II(3) of the Gesetz über internationale Patentübereinkommen (Law on International Patent Treaties, hereinafter "IntPatÜG").

(...) the (...) patent holder lodged an appeal against the decision (...), seeking the annulment of the decision of the German Patent Office of 5 May 1997.

2. It maintains that subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG is not compatible with Articles 30 and 36 of the EC Treaty in so far as failure to file a translation of a European patent specification within the prescribed period carries the penalty that the European patent is deemed void in the Federal Republic of Germany ab initio. The provision is accordingly inapplicable.

The (...) patent holder argues in support of its case that the costs of translation prevent many holders of patents from making European patents granted effective in all Member States of the European Community because they do not have the funds to do so. They are therefore forced to be selective and forgo patent protection in some Member States. This happens either in that translations are not filed after European patents are granted or in that Contracting States in which patent protection might be applied for are not designated at the outset. The designation fees of only DEM 150 per State, negligible in comparison with the cost of translation, are certainly not a reason to forgo patent protection in some Member States. Patent holders only renounce protection in all Member States "involuntarily", as it were, because they are forced to do so by high translation costs. This robs the patent holder of the opportunity to tap the markets of the Member States left out. The restriction results in the division of the Community's internal market, with patent protection in some Member States (protected zone) but not in others (free zone).

fédérale d'Allemagne, la (...) titulaire du brevet n'ayant pas remis à l'Office allemand la traduction allemande du fascicule dans le délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. La décision de l'Office des brevets est basée sur les dispositions de l'article II, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Gesetz über internationale Patentübereinkommen (loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets), ci-après IntPatÜG.

(...) la titulaire du brevet a formé un recours contre la décision (...) en concluant à l'annulation de la décision de l'Office allemand des brevets du 5 mai 1997.

2. Elle a allégué que l'article II, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'IntPatÜG n'est pas compatible avec les articles 30 et 36 du traité CE dans la mesure où la non-production dans les délais d'une traduction du brevet européen est sanctionnée par l'absence d'effet, ab initio, du brevet européen en République fédérale d'Allemagne. Cette disposition n'est donc pas applicable.

A l'appui de son recours, la (...) titulaire du brevet a fait valoir que le montant des frais de traduction empêche de nombreux titulaires de brevets, faute de moyens financiers suffisants, de faire en sorte que les brevets délivrés produisent leurs effets dans tous les Etats membres de la Communauté. Ils se voient donc contraints de faire un choix et donc de renoncer à la protection par brevet dans certains Etats membres et pour cela, soit ils s'abstiennent de fournir une traduction après la délivrance du brevet européen, soit ils omettent d'emblée de désigner des Etats contractants dans lesquels ils pourraient aussi bénéficier de la protection par brevet. La taxe de désignation de 150 DM par Etat seulement, insignifiante par rapport aux frais de traduction, ne constitue en aucun cas un motif pour renoncer à la protection par brevet dans certains Etats membres. Le renoncement, en raison des frais de traduction élevés, à la protection par brevet souhaitée dans tous les Etats membres n'est dicté que par la nécessité, il est en quelque sorte "involontaire". Le fait de renoncer à la protection par brevet enlève à son titulaire la possibilité de nouveaux débouchés dans les Etats membres écartés. Cette limitation entraîne le cloisonnement du marché intérieur dans la mesure où, dans certains Etats membres, le brevet confère une protection (zone protégée) alors que dans d'autres il n'en confère pas (zone libre).

Diese Marktsplaltung führe insbesondere zu folgenden verbotenen kontingentgleichen Maßnahmen im Sinne von Art. 30 EGV:

a) Am Wettbewerb im Freigebiet können zwar der Patentinhaber, seine Lizenznehmer, Wettbewerber aus dem Freigebiet und aus Drittstaaten teilnehmen, nicht aber Wettbewerber aus dem Schutzgebiet. Diese würden nämlich durch die Ausfuhr des patentgeschützten Erzeugnisses aus dem Schutzgebiet in das Freigebiet eine Patentverletzung begehen. Diese Wettbewerber seien daher gegenüber den anderen diskriminiert.

b) Der Patentinhaber könne sich gezwungen sehen, von einem In-Verkehr-Bringen in das Freigebiet Abstand zu nehmen, um das höhere Preisniveau im Schutzgebiet nicht durch Re-Importe zu gefährden. Damit sei er faktisch vom Wettbewerb im Freigebiet ausgeschlossen.

c) Gegen das von Wettbewerbern rechtmäßig im Freigebiet in Verkehr gebrachte Erzeugnis bleibe dem Patentinhaber ein Abwehrrecht gegen Importe in das Schutzgebiet, da die Einfuhr eine Patentverletzung darstelle. Das bedeute eine Marktsplaltung in ein Freigebiet und ein Schutzgebiet.

Die beanstandete Sanktion stehe zudem außer Verhältnis zum verfolgten Zweck. Der Zweck der Sanktion, die Wettbewerber über das Patent zu informieren, rechtfertige den Fortfall des europäischen Patents im Falle der Nichterfüllung des Übersetzungserfordernisses nicht. Es bestehe auch kaum Interesse, sich durch Einsicht in die Übersetzungen über bestehende Patentrechte zu informieren. Wenn Informationsbedarf an Übersetzungen fremdsprachiger europäischer Schutzrechte bestehe, so liege dieser schon im Zeitpunkt der Anmeldung vor, zu einem Zeitpunkt also, in dem die Übersetzungen noch nicht vorhanden sind. Überdies gebe es zahlreiche Informationssysteme, die nicht erst über die Erteilung von Patenten, sondern bereits über ihre Anmeldungen Auskunft geben (z. B. EPIDOS, Wien).

Mildere Sanktionen seien denkbar, etwa durch Regelungen, die vorsehen, daß bis zur Vorlage einer Übersetzung Rechte aus dem Patent nicht geltend gemacht werden können oder, daß Wettbewerbern, welche die patentierte Erfindung vor Einreichung der Übersetzung gutgläubig benutzt haben, ein Weiterbenutzungsrecht einzuräumen ist.

This division of the market gives rise in particular to the following unlawful measures equivalent to quantitative restrictions within the meaning of Article 30 of the EC Treaty:

(a) Whilst the patent holder, its licensees and competitors from the free zone and from third countries can compete in the free zone, competitors from the protected zone cannot. They would commit an infringement of the patent in exporting the patented product from the protected zone into the free zone. Such competitors therefore suffer discrimination in comparison with the others.

(b) The patent holder may be forced to refrain from marketing in the free zone so as not to undermine the higher prices in the protected zone through re-importing. It is thereby excluded in practice from competing in the free zone.

(c) The patent holder can defend itself against imports into the protected zone of goods legitimately marketed by competitors in the free zone, as importation would constitute an infringement of patent. This means the market is divided into a free zone and a protected zone.

The penalty complained of is, moreover, out of proportion to the objective pursued. The objective of the penalty, which is to inform competitors of the patent, does not justify deeming the European patent void if the translation requirement is not met. There is little to be gained, either, from consulting translations to obtain information on existing patent rights. If there is any need for the information provided by translations of foreign-language European protected rights, it arises when the application is filed, and thus at a time when translations are not available. There are, moreover, numerous other information systems which provide information on patents not only at the stage when they are granted but also when they are applied for (eg EPIDOS, Vienna).

Less severe penalties are conceivable, such as rules to the effect that rights under the patent cannot be enforced until a translation is filed or that competitors who have used the patented invention in good faith before a translation is filed must be conceded a right of continued use.

Ce cloisonnement du marché conduit notamment aux mesures suivantes d'effet équivalent à des restrictions quantitatives interdites par l'article 30 du traité CE :

a) Le titulaire du brevet, ses licenciés, des concurrents de la zone libre et de pays tiers peuvent prendre part à la concurrence dans la zone libre, mais tel n'est par contre pas le cas des concurrents de la zone protégée. En effet, ces derniers seraient coupables de contrefaçon s'ils exportaient le produit breveté de la zone protégée vers la zone libre. Ces concurrents sont donc discriminés par rapport aux autres.

b) Le titulaire du brevet pourrait se voir contraint de s'abstenir de commercialiser dans la zone libre pour ne pas compromettre par des réimportations le niveau de prix plus élevé dans la zone protégée. Il est donc en fait exclu de la concurrence dans la zone libre.

c) A l'égard du produit commercialisé légalement par des concurrents dans la zone libre, le titulaire du brevet conserve le droit de s'opposer à son importation dans la zone protégée, puisqu'il s'agirait d'une contrefaçon. Cela entraîne un cloisonnement du marché entre zone libre et zone protégée.

La sanction contestée est en outre disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. L'objectif de cette sanction, à savoir informer les concurrents sur le brevet, ne justifie pas que le brevet européen perde tout effet en cas d'inexécution de l'obligation de traduction. Il est pratiquement sans intérêt de s'informer sur les brevets existants en consultant les traductions. S'il existe un besoin de disposer des informations fournies par les traductions de brevets européens rédigés en langue étrangère, c'est déjà vrai lors de la demande, à un moment donc où on n'en dispose pas encore. De plus, de nombreux systèmes donnent des informations, non seulement sur les brevets à compter de la délivrance, mais aussi, bien avant ce stade, sur les demandes de brevet (par exemple, EPIDOS, Vienne).

Des sanctions moins sévères sont envisageables, par exemple en prévoyant que les droits résultant du brevet ne peuvent pas être revendiqués tant qu'une traduction n'a pas été produite ou que les concurrents qui ont de bonne foi fait usage de l'invention brevetée avant la production de la traduction ont le droit de continuer à l'utiliser.

(...)

3. Die (...) Patentinhaberin hat angeregt, dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob es mit Art. 30, 36 EGV vereinbar sei, daß das nationale Recht eines Mitgliedstaats bei Nichterfüllung des Erfordernisses der Einreichung einer Übersetzung als Sanktion vorsieht, daß die Wirkungen des europäischen Patents für diesen Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten. (...)

4. Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patentamts anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Dieser hat mit dem Eingang seiner Beitrittserklärung die Stellung eines Beteiligten erlangt (§ 77 Patentgesetz).

Der Präsident des Patentamts vertritt die Auffassung, daß die in Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG enthaltene Regelung, wonach im Falle der Nichteinreichung einer Übersetzung der Patentschrift eines in englischer oder französischer Sprache erteilten europäischen Patents die Wirkungen für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, im Einklang mit Art. 30, 36 EGV steht.

Er hat angeregt, die Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen. (...)

II. Entscheidungserheblichkeit

1. (...)

2. Der Erfolg der Beschwerde hängt von der Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts ab. Der Senat legt die in der Beschlußformel aufgeführte Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung gemäß Art. 177 lit. a) EGV vor, weil er die Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts zum Erlaß seiner Entscheidung über die Beschwerde für entscheidungserheblich hält. Der Senat hat aufgrund der nachstehend getroffenen Erwägungen Zweifel an der Vereinbarkeit der in Art. II 3 Abs. 2 IntPatÜG vorgesehenen Sanktion mit dem Gemeinschaftsrecht.

III. Erwägungen

1. Europäische Patente werden nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) erteilt. Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Länder Schweiz, Liechtenstein und Monaco. Durch das EPÜ wird ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung

(...)

3. The (...) patent holder suggested referring to the European Court of Justice the question whether it is compatible with Articles 30 and 36 of the EC Treaty for the national law of a Member State to prescribe the penalty that a European patent is deemed to be void in that State ab initio if the requirement to file a translation is not met (...).

4. The Chamber gave the President of the German Patent Office the opportunity to intervene in the appeal proceedings. He became a party to the proceedings on receipt of his notice of intervention (Section 77 of the Patentgesetz (Patent Law): hereinafter "PatG").

The President of the Patent Office takes the view that the rule contained in subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG to the effect that where a translation of the patent specification of a European patent granted in English or French is not filed, it is deemed void in the Federal Republic of Germany ab initio, does not breach Articles 30 and 36 of the EC Treaty.

He has suggested referring the legal question to the European Court of Justice for a preliminary ruling. (...)

II. Need for a preliminary ruling

1. (...)

2. The appeal's success depends on the interpretation of European Community law. The Chamber has referred the question set out in the order to the European Court of Justice for a preliminary ruling pursuant to Article 177(a) of the EC Treaty because it considers the interpretation to be given to European Community law material to its decision on the appeal. In the light of the considerations set out below, the Chamber has doubts as to the compatibility with Community law of the penalty laid down by subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG.

III. Considerations

1. European patents are granted in accordance with the European Patent Convention (EPC). All the Member States of the European Union together with Switzerland, Liechtenstein and Monaco are parties to this Convention. The EPC establishes a system of law, common to the Contracting States, for the grant of

(...)

3. La (...) titulaire du brevet a suggéré de soumettre à la Cour de justice européenne la question de la compatibilité avec les art. 30 et 36 du traité CE d'une sanction qui consiste à considérer, comme le prévoit la législation nationale d'un Etat membre, qu'un brevet européen dont la traduction n'a pas été produite est réputé sans effet ab initio dans cet Etat (...).

4. La chambre de céans a donné au Président de l'Office allemand des brevets la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours. Le Président a obtenu la qualité de partie après avoir déposé sa déclaration d'intervention (art. 77 de la loi allemande sur les brevets).

Le Président de l'Office allemand des brevets est d'avis que la disposition de l'article II, paragraphe 3, second alinéa de l'IntPatÜG, selon laquelle, en cas de non-production d'une traduction d'un brevet européen délivré en langue anglaise ou française, le brevet est réputé sans effet ab initio pour la République fédérale d'Allemagne, est conforme aux articles 30 et 36 du traité CE.

Il a suggéré que cette question de droit soit soumise à titre préjudiciel à la Cour de justice européenne. (...)

II. Importance pour la décision de la chambre de la question qui est posée

1. (...)

2. L'issue du recours dépend de l'interprétation qu'il convient de donner du droit communautaire. Comme le prévoit l'article 177, lettre a) du traité CE, la chambre soumet à titre préjudiciel à la Cour de justice européenne la question posée dans le dispositif, parce qu'elle considère que l'interprétation à donner du droit communautaire est d'une importance fondamentale pour la décision qu'elle doit rendre au sujet du présent recours. Eu égard aux considérations qui suivent, la chambre de céans a des doutes sur la compatibilité avec le droit communautaire de la sanction prévue par l'article II, paragraphe 3, second alinéa, de l'IntPatÜG.

III. Considérations

1. Les brevets européens sont délivrés en application de la Convention sur le brevet européen (CBE). Les Etats contractants sont tous les Etats membres de l'Union européenne ainsi que la Suisse, le Liechtenstein et Monaco. Par cette Convention, il est institué un droit commun aux Etats contractants en matière de

von Erfindungspatenten geschaffen (Art. 1 EPÜ). Die Erteilung des europäischen Patents kann für einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden (Art. 3 EPÜ). Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patente sind in einer dieser Sprachen (Verfahrenssprache) einzureichen (Art. 14 Abs. 1 EPÜ).

Die europäischen Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten auch eine Übersetzung (nur) der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Art. 14 Abs. 7 EPÜ).

Wegen weitergehender Übersetzungserfordernisse bestimmt Art. 65 EPÜ:

(1) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen ... 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 Staates 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 ... im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) ...

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absätze 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Die Bundesrepublik Deutschland hatte, wie auch das Vereinigte Königreich, zunächst von der Einführung eines weiteren Übersetzungserfordernisses im Sinne von Art. 65 EPÜ abgesehen, weil es mit einer Kostenbelastung verbunden sei, die den Anmeldern nicht zugemutet werden könne und den Zugang zum europäischen Patentsystem erschwere (vgl. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

patents for invention (Article 1). The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States (Article 3). The official languages of the European Patent Office are English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages (the language of the proceedings) (Article 14(1) EPC).

European patent specifications are published in the language of proceedings; they include a translation of the claims (only) in the other two official languages of the European Patent Office (Article 14(7) EPC).

As regards further translation requirements, Article 65 EPC provides that:

(1) Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent ... is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent ... is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) ...

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

The Federal Republic of Germany, like the United Kingdom, initially refrained from introducing a further translation requirement under Article 65 because it entailed costs which applicants could not be expected to pay and restricted access to the European patent system (see Grounds of draft IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

délivrance de brevets d'invention (article 1^{er}). La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement (article 3). Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues (langue de la procédure) (article 14, paragraphe 1 CBE).

Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications (et d'elles seules) dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14, paragraphe 7 CBE).

Pour ce qui est de la nécessité de traduire d'autres parties du fascicule, l'article 65 CBE dispose :

"(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ... n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ..., à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) ...

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat."

La République fédérale d'Allemagne ainsi que le Royaume-Uni s'étaient d'abord abstenus d'introduire une obligation supplémentaire de traduction au sens de l'article 65 CBE, car elle entraînait des frais qui ne pouvaient raisonnablement être mis à la charge des demandeurs et elle rendait plus difficile l'accès au système de brevet européen (cf. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

Die übrigen Vertragsstaaten, ausgenommen Luxemburg und Monaco, verlangten schon vorher im Rahmen von Art. 65 EPÜ die Einreichung einer Übersetzung der europäischen Patentschrift. Dabei ist überall vorgesehen, daß bei Nichtbeachtung dieses Erfordernisses die Wirkungen des europäischen Patents als nicht eingetreten gelten. Nachdem schließlich auch das Vereinigte Königreich das Übersetzungserfordernis im Jahre 1987 eingeführt hatte (Amtsblatt des Europäischen Patentamts (ABI. EPA) 1987, 263) ist ihm die Bundesrepublik Deutschland gefolgt (ABI. EPA 1992, 97, 380).

Die Beantwortung der Vorlagefrage ist daher für alle Mitgliedstaaten, ausgenommen Luxemburg und Monaco, von Bedeutung.

Art. II § 3 IntPatÜG gilt in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 1. Juni 1992. Seine Absätze 1 (Satz 1) und 2 lauten:

(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 ordnungsgemäßen Veröffentlichung nicht gestattenden Form eingereicht oder die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.

2. Das Übersetzungserfordernis bezweckt die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (vgl. Begründung zum 2. Gesetz über das Gemeinschaftspatent, BIPMZ 1992, S. 47). Die Vorlage der deutschen Übersetzung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents gibt den deutschen Mitbewerbern die Möglichkeit, nach Prüfung der Patentschrift rechtzeitig innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist, die eben-

The other Contracting States, apart from Luxembourg and Monaco, already required the filing of a translation of a European patent specification under Article 65. The uniform rule is that if this requirement is not observed the European patent is deemed to be void. When the United Kingdom, too, finally introduced the translation requirement in 1987 (OJ EPO 1987, 263), the Federal Republic of Germany followed suit (OJ EPO 1992, 97, 380).

A preliminary ruling on the issue is therefore of significance for all Member States except Luxembourg and Monaco.

Article II(3) IntPatÜG has been in force in the Federal Republic of Germany since 1 June 1992. Subparagraphs 1 (first sentence) and 2 thereof read as follows:

(1) If the text in which the European Patent Office intends to grant a European patent for the Federal Republic of Germany is not drawn up in German, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to the German Patent Office within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin a German translation of the patent specification and shall pay a fee in accordance with the scale of fees.

(2) If the translation is not filed within the prescribed period or in a form suitable for publication or if the fee is not paid within the prescribed period, the European patent shall be deemed to be void ab initio in the Federal Republic of Germany.

2. The translation requirement is intended to make it possible to make use of and disseminate patent information in German and thus further the innovativeness and competitiveness of the German economy (see Grounds of 2nd Law on the Community Patent, BIPMZ 1992, 47). The filing of a German translation within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent gives other German applicants the opportunity to lodge an opposition with the European Patent Office after consulting the patent specification within the nine-month period prescribed for lodging

Les autres Etats contractants, à l'exclusion du Luxembourg et de Monaco, demandaient déjà auparavant dans le cadre de l'article 65 CBE la production d'une traduction du fascicule du brevet européen. Ils prévoient tous qu'en cas de non-respect de cette obligation, le brevet européen est réputé sans effet ab initio. Lorsque, finalement, le Royaume-Uni a introduit en 1987 lui aussi l'obligation de traduction (JO OEB 1987, 263), la République fédérale d'Allemagne l'a suivi (JO OEB 1992, 97, 380).

La réponse à la question préjudicielle est donc importante pour tous les Etats membres sauf le Luxembourg et Monaco.

L'article II, paragraphe 3 de l'IntPatÜG s'applique en République fédérale d'Allemagne depuis le 1^{er} juin 1992. Ses paragraphes 1 (première phrase) et 2 sont ainsi libellés :

1) Lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen avec effet pour la République fédérale d'Allemagne n'est pas rédigé en langue allemande, le demandeur ou le titulaire du brevet doit, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, fournir à l'Office allemand des brevets une traduction allemande du fascicule du brevet et acquitter une taxe selon le tarif fixé.

2) Lorsque la traduction n'est pas fournie dans les délais ou sous une forme permettant sa publication régulière ou que la taxe n'a pas été acquittée dans les délais, le brevet européen est réputé sans effet ab initio en République fédérale d'Allemagne.

2. L'obligation de traduction a pour objectif l'exploitation et la diffusion des informations sur les brevets en langue allemande dans l'intérêt des capacités d'innovation et de concurrence de l'économie allemande (cf. Begründung zum 2. Gesetz über das Gemeinschaftspatent, BIPMZ 1992, p. 47). La production de la traduction allemande dans un délai de trois mois après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen donne aux concurrents allemands la possibilité, après examen du fascicule, de faire opposition au brevet auprès de l'Office européen des brevets dans le délai de neuf

falls mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents beginnt, beim Europäischen Patentamt Einspruch einzulegen.

3. Die Höhe der Übersetzungskosten wirkt sich nach allgemeiner Auffassung auf den Zugang zum europäischen Patentsystem als Hindernis aus (vgl. *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). Ein namhafter Teil der mittleren und kleineren Industrie ist finanziell nicht mehr in der Lage, für alle Vertragsstaaten, also auch für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, für die das erteilte europäische Patent wirksam sein könnte, die Übersetzungskosten aufzubringen. Die Übersetzungskosten allein der europäischen Industrie belaufen sich Schätzungen zufolge trotz Beschränkung auf jeweils nur einige der Mitgliedstaaten jährlich auf etwa 430 Millionen DM. Ein europäisches Patent, das (durchschnittlich) nur für die acht am häufigsten benannten Mitgliedstaaten erteilt wird, verursacht allein für seine Übersetzung und damit für seine Wirksamkeit Kosten von über 20 000 DM je Patent (vgl. Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa "Förderung der Innovation durch Patente", vorgelegt von der Kommission, S. 29)². Für einen EU-flächendeckenden Patentschutz sind bei 10 verschiedenen Sprachen unter Berücksichtigung des Vorliegens der Patentschrift in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts neun Übersetzungen erforderlich.

Im Jahre 1996 wurden etwa 18 000 europäische Patente mit Ursprung aus der Europäischen Union erteilt mit über 140 000 Benennungen von EU-Mitgliedstaaten (vgl. Jahresbericht des Europäischen Patentamts 1996, S. 74, Tabelle 3.1). Dabei ist von Bedeutung, daß viele Unternehmen aus den Mitgliedstaaten alljährlich die Erteilung einer Vielzahl von europäischen Patenten beantragen, wie aus dem Jahresbericht des Deutschen Patentamts 1996, S. 15, im einzelnen zu ersehen ist. Diese Zahlen lassen erkennen, daß die Übersetzungskosten für eine Patentanmeldung einen gewichtigen Kostenfaktor darstellen.

4. Das Übersetzungserfordernis könnte wegen der beachtlichen Höhe der Kosten eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Art. 30, 36 EGV sein. Dem Patentinhaber wird durch das Übersetzungserfordernis

oppositions, which also starts to run from the date of publication of the mention of the grant of the European patent.

3. It is the generally held view that the level of translation costs operates as an obstacle to access to the European patent system (see *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). A considerable proportion of small and medium-sized enterprises are no longer in a position to bear the translation costs for all Contracting States and thus for all Member States of the European Union in which the European patent granted could be effective. It is estimated that the translation costs for European industry alone amount to some DEM 430 million annually, even though in each case the application is confined to certain Member States only. An average European patent granted only for the eight most commonly designated Member States costs over DEM 20 000 merely to be translated, and thus validated (see the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, "Promoting innovation through patents", drawn up by the Commission, p. 24)². Nine translations are required to secure patent protection throughout the European Union, given that the patent specification is available in one of the official languages of the European Patent Office, and there are 10 different languages.

In 1996 about 18 000 European patents originating in the European Union were granted with over 140 000 designations of EU Member States (see the 1996 Annual Report of the European Patent Office, p. 74, Table 3.1). It is significant that many businesses from the Member States apply every year for a number of European patents, as is clear from the details in the 1996 Annual Report of the German Patent Office, p. 15. These figures show that the translation costs of a patent application constitute a substantial proportion of overall costs.

4. The translation requirement could constitute a measure having equivalent effect to quantitative restrictions within the meaning of Articles 30 and 36 of the EC Treaty because of its considerable cost. Through the trans-

mois prévu à cet effet, qui commence lui aussi à courir à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen.

3. Le montant des frais de traduction est, de l'avis général, un obstacle à l'accès au système européen des brevets (cf. *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155 ; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). Une partie importante des petites et moyennes entreprises n'est financièrement plus en mesure d'en assumer le coût pour tous les Etats contractants, c'est-à-dire aussi pour tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le brevet européen délivré pourrait produire effet. Malgré la limitation à certains Etats membres seulement, les frais de traduction de l'industrie européenne sont estimés à 430 millions de DM par an. Un brevet européen, qui (en moyenne) n'est délivré que pour les huit Etats membres les plus souvent cités, entraîne pour sa seule traduction, et donc pour sa validité, des frais dépassant 20 000 DM par brevet (voir Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, "Promouvoir l'innovation par le brevet", rédigé par la Commission, p. 29)². Pour bénéficier d'une protection par brevet dans toute l'Union européenne, avec dix langues différentes, en tenant compte du fait que le fascicule existe dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, il faut neuf traductions.

En 1996, il a été délivré environ 18 000 brevets européens originaires de l'Union européenne avec plus de 140 000 désignations d'Etats membres de l'UE (voir rapport annuel de l'Office européen des brevets 1996, p. 74, tableau 3.1). Il est important à cet égard que de nombreuses entreprises des Etats membres demandent chaque année un grand nombre de brevets européens, comme le montre dans le détail le rapport annuel de l'Office allemand des brevets de 1996 (p. 15). Ces chiffres indiquent que les frais de traduction constituent un élément de coût important pour une demande de brevet.

4. L'obligation de traduction pourrait, en raison du montant élevé des frais, constituer une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives au sens des articles 30 et 36 du traité CE. Pour le titulaire du brevet, l'obli-

² Vgl. ABI. EPA 1997, 443; 1998, 82.

² See OJ EPO 1997, 443; 1998, 82.

² Cf. JO OEB 1997, 443 ; 1998, 82.

und die damit verbundenen erheblichen Kosten gleichsam ein "Eintrittsgeld" für den Zugang zum Markt der Mitgliedstaaten abverlangt. Damit könnte das Übersetzungserfordernis ein verbotenes Handelshemmnis darstellen.

Eine "Maßnahme gleicher Wirkung" ist nämlich jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern (vgl. EuGH Rechtssache C-120/78 vom 20. Februar 1979 "Cassis de Dijon", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) International 1979, 468, 469; Rechtssache C-8/74 vom 11. Juli 1974 "Dassonville", GRUR International 1974, 467 f.). Eine Maßnahme gleicher Wirkung ist gegeben, wenn die Einfuhren entweder unmöglich gemacht oder schwieriger oder kostspieliger gegenüber dem Absatz der inländischen Erzeugung gestaltet werden, ohne daß dies erforderlich ist, um eine Zielsetzung zu erreichen, die im Rahmen der den Mitgliedstaaten durch den EG-Vertrag belassenen Befugnis verbleibt, Handelsregelungen zu erlassen (vgl. "Cassis" a.a.O.).

Die Höhe der Übersetzungskosten kann den Patentinhaber daran hindern, die Wirkungen des Patents für jeden Mitgliedstaat, für den das europäische Patent erteilt wurde, aufrechtzuerhalten. Damit könnte eine Spaltung des Binnenmarkts entstehen in ein Gebiet, in dem Patentschutz besteht (Schutzgebiet) und in ein Gebiet, in dem das europäische Patent nicht wirksam ist (Freigebiet).

Der Patentinhaber kann aus wirtschaftlichen Gründen davon abgehalten werden, das patentgeschützte Erzeugnis in einem Markt in Verkehr zu bringen, in dem sein Patent nicht wirksam ist. Bringt er nämlich das in anderen Mitgliedstaaten patentgeschützte Erzeugnis in einem Freigebiet in Verkehr, kann er mangels Patentschutz erhebliche wirtschaftliche Nachteile erleiden. Die Gestaltung des Preises für ein patentgeschütztes Erzeugnis berücksichtigt üblicherweise nicht nur die Fertigungs- und Vertriebskosten, sondern auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die im Rahmen der Erfindung angefallen sind und in absehbarer Zeit amortisiert werden sollen. Führt der Patentinhaber das Erzeugnis in ein patentfreies Gebiet ein, muß er befürchten, daß es von Wettbewerbern des Freigebiets hergestellt und im Freigebiet auf den Markt gebracht wird. Diese Gefahr ist besonders groß bei Erzeugnissen, die sich verhältnismäßig einfach herstellen lassen. Der

lation requirement and the considerable attendant costs, the patent holder is asked to pay an "entrance fee" for access to the market of the Member States. The translation requirement could thus represent an unlawful barrier to trade.

All trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade are to be considered as "measures having an effect equivalent to quantitative restrictions" (Case 120/78 of 20 February 1979 "Cassis de Dijon" [1979] ECR, 649; Case 8/74 of 11 July 1974 "Dassonville" [1974] ECR, 837). A measure having equivalent effect is one whereby imports are made impossible, or more difficult or more expensive than sales of domestic produce, without that being necessary to achieve a purpose which falls within the power to adopt rules of trade given to the Member States by the EC Treaty (see "Cassis de Dijon", supra).

The level of translation costs may prevent a patent holder from maintaining the effects of a patent for every Member State for which the European patent was granted. This could create a division of the internal market into an area in which there is patent protection (the protected zone) and an area in which the European patent is ineffective (the free zone).

The patent holder may be prevented for economic reasons from marketing the patented product in a market in which his patent is not effective. If he markets a product enjoying patent protection in other Member States in a free zone, he may suffer serious economic disadvantages in the absence of patent protection. The price for a patented product generally takes into account not only production and marketing costs, but also the research and development costs incurred in the process of invention which have to be redeemed within the foreseeable future. If the patent holder imports the product into a patent free zone, he runs the risk that it will be produced by competitors from the free zone and marketed in the free zone. This risk is particularly great in the case of products which are relatively easy to produce. The patent holder cannot enforce any of the rights deriving from his patent in such a case. The manufacturer of the product in the free zone, on the other hand, only needs to adjust his price

de traduction et les frais considérables qui y sont liés représentent en quelque sorte un "droit d'entrée" pour accéder au marché des Etats membres. Cette obligation pourrait donc constituer un obstacle illicite aux échanges.

En effet constitue une "mesure d'effet équivalent" toute réglementation commerciale d'un Etat membre susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire (arrêts de la Cour de justice européenne du 20 février 1979, "Cassis de Dijon" (120/78, Rec. p. 649) et du 11 juillet 1974, "Dassonville" (8/74, Rec. p. 837). Il y a mesure d'effet équivalent lorsque les importations sont rendues impossibles ou plus difficiles ou plus coûteuses que les ventes des produits nationaux, sans que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif qui reste dans le cadre du pouvoir d'arrêter des dispositions commerciales que laisse le traité CE aux Etats membres (voir arrêt "Cassis de Dijon", loc. cit.).

Le montant des frais de traduction peut empêcher le titulaire du brevet de le maintenir en vigueur dans chaque Etat membre dans lequel le brevet européen a été délivré. Cela pourrait créer un cloisonnement du marché entre une zone dans laquelle le brevet confère une protection (zone protégée) et une autre dans laquelle il ne confère pas de protection (zone libre).

Le titulaire du brevet peut, pour des raisons économiques, devoir renoncer à commercialiser le produit breveté sur un marché que son brevet ne couvre pas. En effet, s'il commercialise dans une zone libre le produit protégé par un brevet dans d'autres Etats membres, il peut subir un préjudice économique considérable faute de protection par brevet. La fixation du prix d'un produit breveté ne tient normalement pas seulement compte du coût de fabrication et de distribution, mais aussi des frais de recherche et de développement que l'invention a entraînés et qui doivent être amortis dans un avenir rapproché. Si le titulaire du brevet introduit le produit dans une zone non protégée, il doit craindre que ses concurrents le fabriquent et le commercialisent dans la zone libre. Ce danger est particulièrement grand pour les produits relativement faciles à fabriquer. Le titulaire du brevet ne peut dans ce cas invoquer les droits qu'il tire de son brevet. Le fabricant de la zone libre peut fixer son prix en ne

Patentinhaber kann hier keine Rechte aus seinem Patent geltend machen. Der Hersteller im Freigebiet dagegen braucht seinen Preis für dasselbe Erzeugnis nur an seinen Herstellungs- und Vertriebskosten zu orientieren, da Kosten für Forschung und Entwicklung bei ihm nicht angefallen sind. Daher kann er den Preis des Patentinhabers deutlich unterbieten. Das Preisgefälle ist besonders hoch, wenn das Lohnniveau im Freigebiet deutlich unter dem der Schutzgebiete liegt. Folglich wird der Patentinhaber nicht mehr konkurrenzfähig sein. Damit werden zugleich die im Freigebiet hergestellten Erzeugnisse gegenüber denen aus dem Schutzgebiet begünstigt.

Von durch Übersetzungskosten bedingten Handelshemmnissen dürfen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen als Patentinhaber betroffen sein, die mangels ausreichender Produktionskapazitäten nicht in der Lage sind, den gesamten Binnenmarkt mit patentgeschützten Erzeugnissen zu bedienen. Sie sind darauf angewiesen, in den Mitgliedstaaten investitionsbereite Lizenznehmer zu finden, die das Erzeugnis für den jeweils heimischen Markt herstellen. Der Patentinhaber kann daher auf Schwierigkeiten stoßen, in einem Freigebiet Lizenznehmer zu gewinnen, die bereit sind, gegen Lizenzgebühr das Erzeugnis zu fertigen, weil sie Gefahr laufen, durch Wettbewerber, die das Erzeugnis auch herstellen und niemandem eine Lizenzgebühr schulden, im Preis unterboten zu werden. Der Patentinhaber vermag ihnen mangels Patentschutz kein Ausschließlichkeitsrecht einzuräumen, das die Lizenznehmer von dieser Sorge befreit.

5. Es bestehen auch Zweifel, ob die kontingentgleiche Behinderung mit Rücksicht auf die grundsätzlich autonome Regelungskompetenz der Bundesrepublik Deutschland von den Betroffenen hinzunehmen ist. Dies wäre dann der Fall, wenn die beanstandete Sanktionsregelung geeignet, notwendig und angemessen wäre, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, für die es noch keine gemeinschaftsrechtlichen Regelungen gibt (vgl. "Cassis" a.a.O.). Dafür scheinen indes keine Anhaltspunkte ersichtlich zu sein. Mag auch der mit dem Übersetzungserfordernis verfolgte Zweck, nämlich die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (vgl. BIPMZ a.a.O.) sinnvoll sein, so stellt sich die Frage, ob die an seine Nichteinhaltung geknüpfte Sanktion im Verhältnis zu diesem Zweck steht. Wie in der

for the same product to his production and marketing costs, as he has incurred no costs for research and development. He can thus substantially undercut the price asked by the patent holder. This price disparity is particularly wide if the cost of labour in the free zone is significantly lower than in the protected zone. As a result, the patent holder will be unable to compete. At the same time, products manufactured in the free zone will thus enjoy an advantage over those from the protected zone.

Barriers to trade resulting from translation costs affect in particular small and medium-sized enterprises holding patents, as they are not in a position to supply the whole internal market with patented products because of their limited capacity. They are therefore obliged to find in the Member States licensees willing to invest to produce the product for the specific domestic market. The patent holder may therefore encounter difficulties in finding licensees in the free zone who are prepared to manufacture the product for a licence fee, because they run the risk of having their prices undercut by competitors who produce the product without having to pay anyone a licence fee. In the absence of patent protection the patent holder cannot grant them any exclusive rights which would remove this concern.

5. There is also some doubt whether the measures having equivalent effect to quantitative restrictions must be accepted by those affected on the basis of the power of the Federal Republic of Germany to regulate its own trade. They would have to do so if the penalty provisions complained of were suitable, necessary and appropriate to do justice to mandatory requirements for which there are still no rules at Community level (see "Cassis de Dijon", supra). However, there does not seem to be any evidence of this. Even if the objective of the translation requirement, namely that of making use of and disseminating patent information in German and thereby furthering the innovativeness and competitiveness of the German economy (see BIPMZ, supra) is reasonable, it is questionable whether the penalty for failing to meet the requirement is commensurate with that objective. As was argued in the appeal, the demand for

tenant compte que du coût de fabrication et de vente car il n'a pas eu de frais de recherche et de développement. Il peut donc offrir un prix nettement inférieur à celui fixé par le titulaire du brevet. L'écart de prix est particulièrement élevé lorsque le niveau de salaire dans la zone libre est nettement inférieur à celui de la zone protégée. Le titulaire de brevet ne sera donc plus compétitif. Il s'ensuit que les produits fabriqués dans la zone libre sont avantagés par rapport à ceux de la zone protégée.

Les entraves au commerce dues aux frais de traduction pénalisent en particulier les petites et moyennes entreprises titulaires de brevets, qui, faute de capacités de production suffisantes, ne sont pas en mesure de fournir l'ensemble du marché intérieur en produits brevetés. Elles sont réduites à trouver dans les Etats membres des preneurs de licences prêts à investir, qui fabriquent le produit pour le marché national concerné. Le titulaire de brevet peut donc se heurter à des difficultés pour trouver dans une zone libre des preneurs de licences qui sont prêts contre paiement d'une redevance à fabriquer le produit, ceux-ci courant le risque d'être confrontés à une offre de prix inférieure de la part de concurrents qui fabriquent aussi le produit et ne sont pas tenus au paiement d'une redevance. Faute de protection de son produit, le titulaire du brevet ne peut pas leur accorder le droit d'exclusivité qui les libérerait de ce souci.

5. On peut également douter que les intéressés doivent accepter cette entrave équivalant à une restriction quantitative eu égard à la compétence en principe autonome de la République fédérale d'Allemagne pour légiférer en la matière. Tel serait le cas si le régime de sanction contesté était adapté, nécessaire et proportionné pour faire face à des exigences impératives pour lesquelles il n'existe pas encore de dispositions communautaires (voir arrêt "Cassis de Dijon", loc. cit.). Il ne semble pas y avoir d'élément plaçant en ce sens. S'il est vrai que l'objectif poursuivi par l'obligation de traduire le fascicule, à savoir l'exploitation et la diffusion en langue allemande des informations sur les brevets dans l'intérêt des capacités d'innovation et de concurrence de l'industrie allemande (cf. BIPMZ, loc. cit.) peut avoir un sens, la question se pose de savoir si la sanction en cas d'inexécution est proportionnée par rapport

Beschwerde ausgeführt, ist der Bedarf an den Übersetzungen gering. Die Ansicht, den mittleren und kleineren Unternehmen müßten die Übersetzungen in der Amtssprache ihres Heimatlandes angeboten werden, da nicht jeder Erfinder der Amtssprachen des Europäischen Patentamts mächtig sei, wird von diesen offenbar überwiegend nicht geteilt. Nach einer Umfrage bei 1 504 Anmeldern europäischer Patente wünscht eine große Mehrheit (78 %) der 756 Anmelder, die geantwortet haben, daß das erteilte europäische Patent – außer für Gerichtsverfahren – nicht übersetzt werden muß. Auch die Einzelerfinder sowie die kleineren und mittleren Unternehmen sind zu 80 % für die Abschaffung des Übersetzungserfordernisses (vgl. Mitt. 1997, 377).

Im übrigen bestehen Zweifel, ob die beanstandete Sanktion angemessen ist.

Mit der Erteilung eines Patents wird die besondere intellektuelle Leistung des Erfinders mit einem Monopolrecht zu seinen Gunsten belohnt. Der Inhalt der patentierten Erfindung wird bestimmt durch die amtliche Patentschrift in der gewählten Amtssprache und nicht durch die nichtamtlichen Übersetzungen. Es könnte dem Patentinhaber überlassen bleiben, ob er vorsorglich für den Fall, daß in einem Mitgliedstaat ein Dritter sich an seinem Patent rechtswidrig bereichert, sofort eine Übersetzung hinterlegt, oder ob er mit der Übersetzung zuwartet, bis ein konkreter Verletzungsfall eintritt. Solche Güterabwägungen gehören typischerweise zur Dispositionsfreiheit des Eigentümers einer Sache oder eines Rechts. Die Art der Entscheidung, ob, wie und wo der Patentinhaber über sein Recht verfügt, sollte die Wirksamkeit des erteilten Patents nicht wieder in Frage stellen.

Es könnte ausreichend sein, wenn der Patentinhaber dem Patentamt zunächst eine Übersetzung lediglich der Patentansprüche vorlegt. Überdies könnte er zur Erfüllung seiner Informationspflicht auch durch Androhung weniger einschneidender Sanktionen angehalten werden, indem ihm die Geltendmachung seiner Rechte aus dem Patent erschwert wird, solange er keine Übersetzung einreicht. Auch könnte einem Wettbewerber, der vor Einreichung einer Übersetzung die patentierte Erfindung gutgläubig benutzt, ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt werden. Vorstellbar wäre auch eine Regelung, nach der die Rechte aus dem Patent bis zur Einreichung einer Übersetzung suspendiert wer-

these translations is small. The view that small and medium-sized enterprises ought to be offered translations into the official language of their home country, as not all inventors speak the official languages of the European Patent Office, is evidently not shared by most of those enterprises. According to a survey of 1 504 applicants for European patents, a large majority (78%) of the 756 applicants who replied felt that a European patent once granted should not have to be translated (except for the purposes of legal proceedings). Even 80% of individual inventors and small and medium-sized enterprises were in favour of abolishing the translation requirement (see Mitt. 1997, 377).

There is, moreover, some doubt as to whether the penalty complained of is appropriate.

The grant of a patent rewards the particular intellectual achievement of the inventor by conferring on him a monopoly right. The content of the patented invention is determined by the official patent specification in the chosen official language and not by the unofficial translations. It could be left to the patent holder to decide whether to file a translation immediately in case a third party in a Member State unlawfully makes money out of his invention, or to wait and file a translation when the patent is actually infringed. Such balancing of interests is a typical aspect of the right of disposal of the owner of property or of a right. The manner of deciding whether, how and where the patent holder will make use of his right should not call into question the validity of the patent granted.

It might suffice for the patent holder to file with the Patent Office initially only a translation of the patent claims. Beyond this he could be made to meet his duty to provide information by the threat of less drastic penalties, viz. by making the enforcement of his rights under the patent more difficult until he files a translation. A competitor who used the patented invention in good faith before a translation was filed could be allowed a right of continued use. Another possibility would be a rule that rights under the patent are to be suspended until a translation is filed (see Green Paper, p. 8). Under Section 139(2) PatG a patent holder can claim damages for negligent infringement (intentional or reckless) of his

à cet objectif. Comme l'expose le recours, le besoin de disposer de traductions est faible. L'opinion selon laquelle il faudrait offrir aux petites et moyennes entreprises une traduction dans la langue officielle de leur pays d'origine, parce que les inventeurs ne maîtrisent pas tous les langues officielles de l'Office européen des brevets, n'est manifestement pas partagée par une majorité d'entre elles. Selon un sondage réalisé auprès de 1 504 demandeurs de brevets européens, une grande majorité (78%) des 756 qui ont répondu souhaite que – sauf en cas de recours en justice – le brevet européen délivré ne soit pas obligatoirement traduit. Les inventeurs individuels, tout comme les petites et moyennes entreprises, sont à 80% pour l'abolition de l'obligation de traduction (cf. Mitt. 1997, 377).

On peut par ailleurs douter du caractère approprié de la sanction contestée.

La délivrance d'un brevet vient récompenser la prestation intellectuelle particulière de l'inventeur en lui assurant un monopole. Le contenu de l'invention brevetée est déterminé par le fascicule officiel rédigé dans la langue officielle choisie et non par les traductions non officielles. On pourrait laisser au titulaire du brevet le choix entre la production immédiate d'une traduction à titre de précaution pour le cas où, dans un Etat membre, un tiers exploiterait illégalement l'invention brevetée, et sa production ultérieure, seulement en cas de violation concrète. Un tel choix relève typiquement de la liberté du propriétaire de disposition d'une chose ou du titulaire d'un droit. La décision de savoir si, comment et où le titulaire du brevet dispose de son droit ne devrait pas remettre en cause les effets produits par le brevet délivré.

Il pourrait suffire que le titulaire du brevet produise d'abord simplement une traduction des revendications du brevet. Par ailleurs, il pourrait également être tenu au respect de son devoir d'information par la menace de sanctions moins radicales, rendant la revendication des droits qu'il tire de son brevet plus difficile tant qu'il n'a pas fourni de traduction. On pourrait aussi accorder à un concurrent qui a utilisé de bonne foi l'invention brevetée avant le dépôt de la traduction, le droit de continuer à l'utiliser. On pourrait aussi imaginer une disposition selon laquelle les droits conférés par le brevet sont suspendus jusqu'à la production de la traduction (voir Livre vert loc. cit. p. 12). En application de l'article 139,

den (vgl. Grünbuch a.a.O. S. 12). Nach § 139 Abs. 2 des Patentgesetzes kann ein Patentinhaber vom Verletzer dann Schadensersatz verlangen, wenn dieser schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) gehandelt hat. Kennt der Verletzer die Patentschrift nicht, weil er etwa als Niederländer der französischen Sprache nicht mächtig ist, kann er zunächst nicht auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, weil es an der Voraussetzung der schuldhaften Patentverletzung fehlt. Bei Nichterfüllung der Übersetzungsverpflichtung muß der Patentinhaber, bevor er Schadensersatzansprüche geltend machen kann, den Verletzer daher erst über den Inhalt des Patents informieren, etwa durch Abmahnung mit einer gleichzeitig überreichten Übersetzung in der Amtssprache des Staates, in dem der Verletzer beheimatet ist oder Hinterlegung der Übersetzung beim dortigen Patentamt. Der Patentinhaber kann somit keinen Schadensersatz für die Vergangenheit geltend machen, sondern allenfalls für die Zukunft, sofern der Verletzer die Verletzung in Kenntnis oder in fahrlässiger Unkenntnis des Patents, also schuldhaft, fortsetzt. Beschränkt sich der Patentinhaber auf eine Unterlassungsklage, wird er auch dafür eine Übersetzung einreichen müssen, da vor nationalen Gerichten die jeweilige Amtssprache Gerichtssprache ist.

6. Falls in dem Übersetzungserfordernis eine Behinderung des freien Warenverkehrs innerhalb der Gemeinschaft zu sehen ist, dürfte eine solche Beschränkung kaum mit Art. 36 EGV zu begründen sein. Nach dieser Vorschrift sind Einfuhrbeschränkungen nur zum Schutz des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt. Das Übersetzungserfordernis schützt nicht das Patentrecht, vielmehr beeinträchtigt es dieses, indem es den Zugang zum Patentschutz in den Mitgliedstaaten nachhaltig erschwert.

DE 3/98

patent. If the infringer is unaware of the patent specification because, for instance, being Dutch he does not know French, he cannot be sued for damages as the conditions for negligent infringement of a patent have not been met. If the patent holder has not complied with his obligation to file a translation, before he can sue for damages, he must therefore first inform the person infringing his patent of the content of the patent, perhaps by issuing a warning together with a translation in the official language of the State in which the infringer is resident or by filing a translation with the Patent Office of that State. The patent holder cannot thereby claim damages for activities done in the past but may, at least, for future activities if the infringer persists in his infringement with full knowledge of or in reckless ignorance of the patent, ie in a culpable manner. If the patent holder confines himself to applying for an injunction, he will in any case have to provide a translation as the language used in the national courts is the official language of the State concerned.

6. Should the requirement of a translation constitute an obstacle to the free movement of goods within the Community, such an obstacle can scarcely be justified on the basis of Article 36 of the EC Treaty. Under that article, restrictions on imports are justified only in order to protect industrial property. The translation requirement does not reinforce patent law but rather undermines it in that it systematically restricts access to patent protection in the Member States.

DE 3/98

paragraphe 2, de la Loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), le titulaire du brevet peut exiger une réparation de l'auteur d'une contrefaçon, lorsque ce dernier a agi de manière fautive (faute intentionnelle ou négligence). Si l'auteur de la contrefaçon n'a pas connaissance du fascicule du brevet, parce que, par exemple, étant de langue maternelle néerlandaise, il ne maîtrise pas le français, il est impossible de lui réclamer des dommages-intérêts, parce que les conditions requises pour qu'il y ait contrefaçon fautive ne sont pas réunies. Lorsque l'obligation de traduction n'a pas été remplie, avant de pouvoir demander réparation, le titulaire du brevet doit d'abord informer le contrefacteur du contenu du brevet, par exemple en lui adressant une mise en garde et en lui envoyant en même temps la traduction dans la langue officielle du pays dont celui-ci est originaire ou en produisant la traduction auprès de l'office des brevets de ce pays. Le titulaire du brevet ne peut donc pas réclamer de réparation pour le passé, mais tout au plus pour le futur, dans la mesure où le contrefacteur poursuit la contrefaçon en connaissance du brevet ou en méconnaissance de ce dernier par négligence, donc de manière fautive. Si le titulaire du brevet se limite à intenter une action visant à faire condamner le contrefacteur à cesser la contrefaçon, il devra aussi produire une traduction puisque, devant les juridictions nationales, c'est la langue officielle du pays qui est la langue judiciaire.

6. Si l'obligation de traduction est à considérer comme une entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, une telle restriction ne devrait pas pouvoir se fonder sur l'article 36 du traité CE. En application de cette disposition, les restrictions à l'importation ne sont justifiées que pour protéger la propriété industrielle. L'obligation de traduction ne sert pas la protection par brevet, elle lui est au contraire préjudiciable dans la mesure où elle rend considérablement plus difficile l'accès à la protection par brevet dans les Etats membres.

DE 3/98