
Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 1999 an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuß (KOM(1999)42)

Förderung der Innovation durch Patente – Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa

Zusammenfassung der Vorhaben und Empfehlungen

1. Einführung

- 1.1 Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa
- 1.2 Konsultation der interessierten Wirtschaftsbeteiligten und der Organe der Gemeinschaft
- 1.3 Ziel dieser Mitteilung

2. Das Gemeinschaftspatent

- 2.1 Die Rolle des Patents im Innovationsprozeß: Neue Prioritäten setzen
- 2.2 Notwendigkeit eines einheitlichen Patentschutzes
- 2.3 Die wesentlichen Merkmale des Gemeinschaftspatents
- 2.4 Vorhaben der Kommission

Communication from the Commission dated 5 February 1999 to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee (COM(1999)42)

Promoting innovation through patents – The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe

Summary of actions and recommendations

1. Introduction

- 1.1. Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe
- 1.2. Consultation of interested parties and other Community institutions
- 1.3. The aim of this Communication

2. The Community Patent

- 2.1. The role of patents in the innovation process: towards a reversal of priorities
- 2.2. The need for a unitary system of protection by patent
- 2.3. The main features of a Community patent
- 2.4. Action planned by the Commission

Communication de la Commission en date du 5 février 1999 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social (COM(1999)42)

Promouvoir l'innovation par le brevet – Les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe

Résumé des actions et recommandations

1. Introduction

- 1.1. Le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe
- 1.2. La consultation des milieux intéressés et des autres institutions communautaires
- 1.3. L'objet de la présente Communication

2. Le brevet communautaire

- 2.1. Le rôle des brevets dans le processus d'innovation : pour un renversement des priorités
- 2.2. La nécessité d'un titre unitaire de protection par brevet
- 2.3. Les caractéristiques essentielles d'un brevet communautaire
- 2.4. L'action envisagée par la Commission

3. Weitere Harmonisierung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften

- 3.1 Notwendigkeit einer weiteren Harmonisierung des Patentrechts
- 3.2 Computerprogramme
 - 3.2.1 Schwierigkeiten aufgrund der derzeitigen Rechtslage
 - 3.2.2 Vorhaben der Kommission
- 3.3 Arbeitnehmererfindungen
 - 3.3.1 Derzeitige Rechtslage
 - 3.3.2 Vorhaben der Kommission
- 3.4 Formvorschriften
- 3.5 Patentvertreter und Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise
 - 3.5.1 Derzeitige Rechtslage
 - 3.5.2 Vorhaben der Kommission
- 3.6 Umfang der Patentschutzansprüche in bestimmten Sektoren
- 3.7 Zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Anziehungskraft des Patentsystems
 - 3.7.1 Für kleine und mittlere Unternehmen
 - 3.7.2 Rechtsschutzversicherung für Patentrechtsstreitigkeiten
 - 3.7.3 Neuheitsschonfrist

4. Das Europäische Patent

- 4.1 Allgemeines
- 4.2 Das Kostenproblem
 - 4.2.1 Die Gebühren
 - 4.2.2 Verteilungsschlüssel für die Verlängerungsgebühren
 - 4.2.3 Übersetzungen

5. Aufgabe der nationalen Patentämter

- 5.1 Ergebnis der Konsultation
- 5.2 Vorhaben der Kommission

6. Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft

3. Complementary harmonisation of national legislation

- 3.1. The need for complementary harmonisation of patent law
- 3.2. Computer programs
 - 3.2.1. The difficulties caused by the current situation
 - 3.2.2. Action planned by the Commission
- 3.3. Employees' inventions
 - 3.3.1. The current situation
 - 3.3.2. Action planned by the Commission
- 3.4. The formalities
- 3.5. Use of agents and recognition of professional qualifications
 - 3.5.1. The current situation
 - 3.5.2. Action planned by the Commission
- 3.6. The scope of the rights conferred by patents in certain sectors
- 3.7. Additional measures to make the patent system more attractive
 - 3.7.1. To small and medium-sized enterprises
 - 3.7.2. Legal protection insurance covering disputes involving patents
 - 3.7.3. The period of grace

4. The European patent

- 4.1. General structure of the European patent
- 4.2. The problem of the cost of the European patent
 - 4.2.1. Fees
 - 4.2.2. The allocation of revenue from renewal fees
 - 4.2.3. Translations

5. The role of the national patent offices

- 5.1. The result of the consultation
- 5.2. Action planned by the Commission

6. Enlargement

3. L'harmonisation complémentaire des législations nationales

- 3.1. La nécessité d'une harmonisation complémentaire du droit des brevets
- 3.2. Les programmes d'ordinateurs
 - 3.2.1. Les difficultés causées par la situation actuelle
 - 3.2.2. L'action envisagée par la Commission
- 3.3. Les inventions d'employés
 - 3.3.1. La situation actuelle
 - 3.3.2. L'action envisagée par la Commission
- 3.4. Les formalités
- 3.5. Le recours aux agents et la reconnaissance des qualifications professionnelles
 - 3.5.1. La situation actuelle
 - 3.5.2. Les actions envisagées par la Commission
- 3.6. La portée des droits conférés par les brevets dans certains secteurs
- 3.7. Les mesures complémentaires pour rendre le système des brevets plus attractif
 - 3.7.1. Pour les petites et moyennes entreprises
 - 3.7.2. L'assurance "protection juridique" en matière de litiges liés aux brevets
 - 3.7.3. Le délai de grâce

4. Le brevet européen

- 4.1. La structure générale du brevet européen
- 4.2. Le problème du coût du brevet européen
 - 4.2.1. Les taxes
 - 4.2.2. La clé de répartition des taxes de maintien en vigueur
 - 4.2.3. Les traductions

5. Le rôle des offices nationaux de brevets

- 5.1. Le résultat de la consultation
- 5.2. L'action envisagée par la Commission

6. L'élargissement

Zusammenfassung der Vorhaben und Empfehlungen

Prioritäre Vorhaben auf Gemeinschaftsebene

Gemeinschaftspatent: Ausarbeitung eines Verordnungsvorschlags auf der Grundlage von Artikel 235 EG-Vertrag

Patentierbarkeit von Computerprogrammen: Ausarbeitung eines Richtlinienvorschlags auf der Grundlage von Artikel 100 a EG-Vertrag

Patentvertreter: Ausarbeitung einer Mitteilung zu Auslegungsfragen

Nationale Patentämter: Start eines Pilotprojekts zur Unterstützung der Innovationsförderung durch die Patentämter

Rechtsschutzversicherung für Patentrechtsstreitigkeiten: Organisation einer europäischen Konferenz

Europäisches Patentübereinkommen: Einleitung des Verfahrens zum Beitritt der Europäischen Gemeinschaft

Bessere Patentrechtsinformationen für Erfinder, Forscher und KMU: Ausarbeitung einer Mitteilung der Kommission

Mittelfristige Vorhaben auf Gemeinschaftsebene

Arbeitnehmererfindungen: Durchführung einer Studie unter anderem zu Standardklauseln in Arbeitsverträgen und Schiedsverfahren

Patentrecht in Sektoren, in denen für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen eine vorherige Genehmigung erforderlich ist: Harmonisierung der Ausnahmeregelungen

Empfehlungen

Europäisches Patentamt: Unterstützung der Vorschläge zur Senkung der Verfahrensgebühren

Europäisches Patentamt: Unterstützung der Vorhaben zur Verringerung der Übersetzungskosten für europäische Patente

Mitgliedstaaten: Unterstützung der Revision des Europäischen Patentübereinkommens, insbesondere im Hinblick auf dessen Anpassung an die technische Entwicklung, um den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft und den einschlägigen internationalen Übereinkünften Rechnung zu tragen und um den Beitritt der Gemeinschaft zu diesem Übereinkommen vorzubereiten

Summary of actions and recommendations

Urgent actions at Community level

Community patent: prepare a draft Regulation based on Article 235 EC

Patentability of computer programs: prepare a proposal for a Directive based on Article 100A EC.

Patent agents: draw up an Interpretative Communication.

National patent offices: launch a pilot action designed to back their efforts to promote innovation.

"Legal protection" insurance for legal action in connection with patents: organisation of a European conference.

Convention on the European patent: launch the procedure for Community accession.

Better dissemination of information on patent law among inventors, researchers and SMEs: prepare a communication from the Commission.

Medium-term actions at Community level

Employees' inventions: launch a study, in particular of "standard" clauses and arbitration procedures.

Patent law in the sectors which are required to have prior authorisation for market release: harmonisation of the scope of exceptions.

Recommendations

European Patent Office: support for proposals to reduce the fees charged.

European Patent Office: encourage lower costs for translating the European patent.

Member States: encourage the revision of the European Patent Convention, in particular in order to adapt it to technological developments and to take account of Community legislation and the relevant international agreements; consider Community accession to the Convention.

Résumé des actions et recommandations

Actions urgentes à engager au niveau communautaire

Brevet communautaire : élaboration d'une proposition de règlement basée sur l'article 235 CE

Brevetabilité des programmes d'ordinateur : élaboration d'une proposition de directive basée sur l'article 100 A CE

Agents en brevets : élaboration d'une Communication interprétative

Offices nationaux de brevets : lancement d'une action pilote visant à soutenir leurs efforts pour la promotion de l'innovation

Assurance "protection juridique" en matière de litiges liés aux brevets : organisation d'une conférence européenne

Convention sur le brevet européen : lancement de la procédure d'adhésion de la Communauté

Meilleure diffusion de l'information sur le droit des brevets auprès des inventeurs, des chercheurs et des PME : préparation d'une Communication de la Commission

Actions à moyen terme à envisager au niveau communautaire

Inventions d'employés : lancement d'une étude portant notamment sur les clauses "types" et les procédures arbitrales

Droit des brevets dans les secteurs soumis à autorisation préalable de mise sur le marché : harmonisation de la portée des exceptions

Recommandations

Office européen des brevets : soutien aux propositions de réduction des taxes de procédure

Office européen des brevets : encouragement en matière de réduction des coûts de traductions du brevet européen

Etats membres : encouragement au processus de révision de la convention sur le brevet européen, notamment en vue de l'adapter aux évolutions technologiques, pour tenir compte des textes législatifs communautaires et des accords internationaux pertinents et envisager l'adhésion de la Communauté à la convention

Förderung der beruflichen Weiterbildung der Patentvertreter

Support for the ongoing training of patent agents

Soutien à la formation continue des agents en brevets

1. Einführung

Der vom Europäischen Rat von Amsterdam im Juni 1997 angenommene Aktionsplan für den Binnenmarkt weist den gewerblichen Rechtsschutz als einen Bereich aus, der leistungsfähiger und für die Wirtschaftsbeteiligten zugänglicher werden muß, damit das Potential des Binnenmarkts für innovative Produkte und Dienstleistungen voll ausgeschöpft werden kann. Mit ihrer Aktion im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes will die Gemeinschaft deutlich machen, daß sie der Bedeutung des Zusammenspiels von Innovation, Wachstum und Beschäftigung in vollem Umfang Rechnung trägt.

Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa hat sowohl auf Seiten der Wirtschaft als auch auf Seiten der Mitgliedstaaten große Erwartungen geweckt.

Die Einführung eines einheitlichen Patents für die gesamte Europäische Gemeinschaft hat politisch inzwischen Vorrang erhalten. Sie ist Teil der Gemeinschaftsmaßnahmen, mit denen der ordnungspolitische Rahmen, in dem sich die in Europa aktiven Unternehmen bewegen, angepaßt und vereinfacht werden soll. Ein Gemeinschaftspatent ist auch notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Unternehmen in der Gemeinschaft zu erhalten. Auf diese Weise könnten Forschungsergebnisse besser geschützt werden, was sich positiv auf den Abschluß der Forschungsprojekte und die gewerbliche Verwertung der Ergebnisse auswirken dürfte.

Computerprogramme spielen für die Entwicklung zahlreicher Wirtschaftstätigkeiten eine wichtige Rolle und tragen unmittelbar zum Aufbau der Informationsgesellschaft bei. Die Patentschutzvoraussetzungen für Software müssen auf Gemeinschaftsebene präziser bestimmt und angeglichen werden.

Patentvertreter sind als Berater für innovative Unternehmen und Erfinder unverzichtbar. Hier muß dafür gesorgt werden, daß dieser Berufsstand die Freiheiten des EG-Vertrags in vollem Umfang nutzen kann.

Im Laufe des Konsultationsprozesses kamen mehrere Themen zur Sprache,

1. Introduction

The Action Plan for the Single Market, adopted by the European Council of Amsterdam in June 1997, identified industrial property as a sector where action was needed to make it more effective and accessible to the user and thereby realise the full potential benefit of the internal market in the field of innovative products and services. The Community's action in the field of industrial property is designed to demonstrate its full awareness of the link between innovation, growth and employment.

The Green Paper on the Community patent and patent system in Europe has raised considerable expectations, both in industry and in the Member States.

Introducing a unitary patent to cover the entire Community has become a political priority; it falls within the framework of Community action designed to adjust and simplify the regulatory environment for enterprises operating in Europe. Such action is also necessary to maintain the competitiveness of innovative enterprises in the Community and is an instrument which should make it possible to provide greater protection for research results, thereby encouraging such research and its commercial exploitation.

Computer programs are an important element in the development of many economic activities and contribute directly to the establishment of the information society; the conditions governing their protection by patent should be better defined and harmonised within the Community.

Patent agents play an important role in advising and assisting innovative enterprises and inventors; it is necessary to ensure that this profession can benefit fully from the freedoms provided under the Treaty.

Several topics emerged during the consultation which are not mentio-

1. Introduction

Le Plan d'action en faveur du marché unique, adopté par le Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, a identifié la propriété industrielle comme un secteur dans lequel une action est nécessaire en vue de le rendre plus efficace et plus accessible à l'utilisateur, afin de tirer toutes les potentialités du marché intérieur dans le domaine des produits et services innovants. Par son action dans le domaine de la propriété industrielle, la Communauté entend marquer qu'elle prend pleinement en compte l'importance du lien entre l'innovation, la croissance et l'emploi.

Le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe a suscité de grandes attentes, tant au niveau de l'industrie que des Etats membres.

La mise en place d'un brevet unitaire couvrant toute la Communauté apparaît désormais comme une priorité politique; elle s'inscrit dans le cadre de l'action de la Communauté destinée à adapter et à simplifier l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les entreprises actives en Europe. Cette action est également nécessaire pour maintenir la compétitivité des entreprises innovantes dans la Communauté. Cet instrument devrait permettre également l'accroissement de la protection des résultats de la recherche, et donc d'encourager leur accomplissement et leur exploitation commerciale.

Les programmes d'ordinateurs sont un élément important pour le développement de nombreuses activités économiques et contribuent directement à la mise en place de la société de l'information; les conditions de leur protection par brevet doivent être mieux précisées et harmonisées dans la Communauté.

Les agents en brevets jouent un rôle éminent de conseil et d'assistance auprès des entreprises innovantes et des inventeurs; il faut assurer que cette profession puisse pleinement bénéficier des libertés prévues par le traité.

Plusieurs sujets sont apparus au cours de la consultation, alors qu'ils

die im Grünbuch nicht behandelt worden sind, wie z. B. die Neuheits-schonfrist und der Umfang der Patentschutzansprüche in bestimmten reglementierten Sektoren. Je weiter die wirtschaftliche Integration in der Gemeinschaft dank des Binnenmarkts voranschreitet, desto aufmerksamer nehmen die Wirtschaftsbeteiligten demnach die rechtlichen Rahmenbedingungen wahr, mit denen sie arbeiten müssen.

Es ist sehr wichtig, daß die Kohärenz des Patentschutzsystems in Europa, insbesondere durch eine bessere Koordinierung zwischen der Gemeinschaft und der Europäischen Patentorganisation, sichergestellt wird.

Die nationalen Patentämter erfüllen für viele europäische Unternehmen wichtige Aufgaben, die einer Bestätigung und Unterstützung bedürfen.

1.1 Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa

Am 24. Juni 1997 legte die Kommission ein Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa vor¹. Mit diesem Grünbuch, das Teil des umfassenden Ersten Aktionsplans für Innovation in Europa² war, sollte eine breit angelegte Diskussion mit allen Interessierten über die Notwendigkeit neuer Initiativen im Patentrecht angeregt und über deren Form und Inhalt nachgedacht werden.

Der Erfolg dieser Initiative übertraf die Erwartungen der Kommission bei weitem. Schon kurz nach seiner Annahme stieß das Grünbuch auf großes Interesse: Überall in der Gemeinschaft wurden Konferenzen und Sitzungen veranstaltet, und es wurden zahlreiche Stellungnahmen an die Kommission gerichtet. Hieran zeigt sich, daß das Grünbuch einem echten Bedürfnis nach Modernisierung und Verbesserung des Patentsystems in Europa entsprach.

Die allgemeine Botschaft, die in allen Debatten durchklang, ist die Notwendigkeit, die praxisbezogenen Aspekte des Patentsystems stärker zu betonen und die Bedürfnisse der Benutzer dabei in vollem Umfang zu berücksichtigen. Patente sind für die Innovationsförderung, Kreativität und Beschäftigung von großer Bedeutung. Sie müssen zum festen Bestandteil des Wirtschaftsalltags der Unternehmen, Erfinder und KMU

ned in the Green Paper, such as the period of grace or the scope of the rights conferred by patents in certain regulated sectors. This demonstrates that the increased economic integration of the Community resulting from the internal market is making economic operators more aware of the legal environment in which they must evolve.

It is vital to ensure the emergence of a coherent patent system in Europe, and one way to achieve this is through better coordination between the Community and the European Patent Organisation.

The national patent offices play a major role for many European enterprises and they must be confirmed and encouraged in this.

1.1. Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe

On 24 June 1997, the Commission presented the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe.¹ The aim of this initiative, which was part of the follow-up to the first action plan for innovation in Europe², was to launch a broad discussion with all the interested parties on the need to take new initiatives in relation to patents and to reflect on the nature and content of any such initiatives.

The success of this approach far exceeded the Commission's expectations; from the time of its adoption, the Green Paper aroused a great deal of interest: many conferences and meetings were organised on the topic throughout the Community, many opinions were submitted to the Commission, etc., all of which demonstrates that the Green Paper responded to a real need to modernise and improve the patent system in Europe.

The general message emerging from all of these discussions is the need to put greater emphasis on the practical aspects of the patent system, which should take full account of users' needs. Patents are very important instruments for promoting innovation, creativity and employment. They must form an integral part of the economic reality of enterprises, inventors and SMEs, providing them with adequate protection at a reason-

ne figuraient pas dans le Livre vert, comme le délai de grâce ou la portée des droits conférés par les brevets dans certains secteurs réglementés. Ceci démontre que plus l'intégration économique progresse dans la Communauté grâce au marché intérieur, plus les opérateurs économiques sont sensibles à l'environnement juridique dans lequel ils doivent évoluer.

Il est très important d'assurer la cohérence du système des brevets en Europe, notamment par une meilleure coordination entre la Communauté et l'Organisation européenne des brevets.

Les offices nationaux de brevet jouent un rôle très important pour de nombreuses entreprises européennes ; celui-ci doit être affirmé et soutenu.

1.1. Le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe

Le 24 juin 1997, la Commission a présenté le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe¹. L'objectif de cette initiative, qui s'inscrivait dans la foulée du Premier Plan d'action pour l'innovation en Europe², était de lancer un vaste débat avec tous les milieux intéressés sur la nécessité de prendre de nouvelles initiatives en matière de brevets et de réfléchir sur la nature et le contenu de ces éventuelles initiatives.

Cette démarche a été couronnée de succès au-delà des attentes de la Commission ; en effet, dès son adoption, le Livre vert a suscité un très grand intérêt : de nombreuses conférences et réunions ont été organisées à travers toute la Communauté sur ce thème, des prises de positions multiples ont été soumises à la Commission... Ceci démontre que le Livre vert répondait à un véritable besoin de modernisation et d'amélioration du système des brevets en Europe.

Le message général qui ressort de l'ensemble de ces discussions est la nécessité de mettre davantage l'accent sur les aspects pratiques du système des brevets et d'y intégrer pleinement les besoins des utilisateurs. Les brevets sont un instrument très important au service de la promotion de l'innovation, de la créativité et de l'emploi. Ils doivent devenir une partie intégrante de la réalité économique des entreprises, des

¹ KOM (97) 314 endg., 24.6.1997

² KOM (96) 589 endg., 20.11.1996.

¹ COM(97) 314 final, 24.6.97.

² COM(96) 589 final, 20.11.96.

¹ COM(97) 314 final, 24.6.97.

² COM(96) 589 final, 20.11.96.

werden und ihnen zu tragbaren Kosten einen angemessenen Schutz durch optimale Rechtssicherheit gewähren. Patente dürfen Innovationen keinesfalls behindern.

Die Benutzer sind übereinstimmend der Ansicht, daß das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ein Vorgehen auf zwei Ebenen erfordert: zum einen die Einführung eines einheitlichen Patentschutzsystems und zum anderen verschiedene ergänzende Harmonisierungsmaßnahmen, um das System transparenter und effizienter zu gestalten.

Das Patentsystem muß nicht zuletzt auch angepaßt werden, um Forschungsergebnisse besser zu schützen und so mehr Forschungsprojekte erfolgreich zum Abschluß zu bringen und die gewerbliche Verwertung der Ergebnisse zu fördern. Auf diese Weise könnten auch Investitionen der öffentlichen Hand (auf Gemeinschaftsebene und innerstaatlich) im Bereich der Forschung optimiert werden.

Unter Berücksichtigung dieses allgemein geäußerten Wunsches nach einem Patentsystem im Dienst der Innovation hat die Kommission die Schwerpunkte ihrer in diesem Bereich zu treffenden Maßnahmen gesetzt.

1.2 Konsultation der interessierten Wirtschaftsbeteiligten und der Organe der Gemeinschaft

Die Konsultation der interessierten Wirtschaftsbeteiligten begann mit der Annahme des Grünbuchs und setzte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1997 fort. Bei den Dienststellen der Kommission gingen sehr viele Stellungnahmen ein (über 150 Stellungnahmen von insgesamt mehr als 1200 Seiten), in denen die verschiedenen im Grünbuch behandelten Themen sehr gründlich beleuchtet wurden. Zum Abschluß der Konsultation veranstaltete die Kommission zusammen mit der luxemburgischen Präsidentschaft ein offenes Hearing für alle Benutzer des Patentsystems (Unternehmen, Erfinder, Patentvertreter). Dieses Hearing fand am 25. und 26. November 1997 in Luxemburg statt. Mehr als 220 Personen nahmen daran teil. Die Anhörung ging mit der Annahme einer Reihe von "Schlußfolgerungen" zu Ende, die einem sehr breiten Kreis zugänglich gemacht wurden.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nahm am 25. Februar 1998 ausführlich zum Grünbuch Stellung. Der Ausschuß schloß sich der Analyse der Kommission weitgehend an. Das

able cost and with optimum legal certainty. Above all, patents should not hinder innovation.

In the unanimous opinion of users, the correct functioning of the internal market requires twofold action: on the one hand, the introduction of a unitary system of patent protection and, on the other, various additional harmonisation measures to make the system more transparent and more effective.

Also, the patent system should be modified to afford greater protection to research results and thereby encourage such research and its commercial exploitation. This would also optimise public investment in research (both at Community and national level).

It is with this general concept of a patent system at the service of innovation in mind that the Commission has defined its choice of measures to be taken in this field.

1.2. Consultation of interested parties and other Community institutions.

The consultation of interested parties which had commenced with the adoption of the Green Paper continued during the second half of 1997. A very large number of opinions were sent to the competent Commission departments (more than 150, totalling more than 1 200 pages); these reveal a great deal of in-depth consideration of the various topics dealt with in the Green Paper. To conclude this part of the consultation with interested parties, the Commission took the initiative, jointly with the Luxembourg Presidency of the Council, to organise a hearing open to all users of the patent system (enterprises, inventors, patent agents, etc.). This was held in Luxembourg on 25 and 26 November 1997 and was attended by more than 220 persons. This hearing ended with the adoption of "conclusions" which were widely disseminated.

The Economic and Social Committee submitted a detailed opinion on the Green Paper on 25 February 1998. To a very large extent, the Committee shares the analysis outlined by the

inventeurs, des PME et leur procurer une protection adéquate, à des coûts raisonnables et moyennant une sécurité juridique optimale. En aucun cas, les brevets ne doivent constituer un frein à l'innovation.

Le bon fonctionnement du marché intérieur appelle, de l'avis unanime des utilisateurs, une double action : d'une part, la mise en place d'un système unitaire de protection par brevet et, d'autre part, diverses mesures d'harmonisation complémentaires afin de rendre le système plus transparent et plus efficace.

Il convient en outre d'adapter le système des brevets afin d'accroître la protection des résultats de la recherche, et donc d'encourager leur accomplissement et leur exploitation commerciale. Cela permettrait aussi une optimisation des investissements publics (communautaires et nationaux) dans le domaine de la recherche.

C'est en ayant à l'esprit ce message général d'un système des brevets au service de l'innovation que la Commission a défini ses choix en ce qui concerne les mesures à prendre dans ce domaine.

1.2. La consultation des milieux intéressés et des autres institutions communautaires

La consultation des milieux intéressés a été entamée par l'adoption du Livre vert et s'est poursuivie durant la seconde partie de 1997. Un très grand nombre de prises de position ont été envoyées aux services compétents de la Commission (plus de 150, totalisant plus de 1 200 pages) ; celles-ci se caractérisent par une réflexion très approfondie sur les différents thèmes traités dans le Livre vert. Pour clôturer cette partie de la consultation avec les milieux intéressés, la Commission a pris l'initiative, conjointement avec la présidence luxembourgeoise du Conseil, d'organiser une audition ouverte à tous les utilisateurs du système des brevets (entreprises, inventeurs, agents en brevets...). Celle-ci s'est tenue à Luxembourg les 25 et 26 novembre 1997 et plus de 220 personnes y ont participé. Cette audition s'est terminée par l'adoption de "conclusions" qui ont été largement diffusées.

Le Comité économique et social a rendu un avis détaillé sur le Livre vert, le 25 février 1998. Le Comité partage très largement l'analyse esquissée par la Commission dans le

Problem des Gemeinschaftspatents bedürfe seiner Ansicht nach dringend einer Lösung und müsse aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen, sowohl was die Wettbewerbsfähigkeit als auch die technische und industrielle Entwicklung in einem globalen Markt anbelangt, absoluten Vorrang erhalten. Die Kommission wurde aufgefordert, 1999 so früh wie möglich einen Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent vorzulegen.

Die Kommission veranstaltete am 26. Januar 1998 eine Sitzung mit Sachverständigen der Mitgliedstaaten, um die Vorstellungen und Vorschläge der Mitgliedstaaten zur Verbesserung des Patentschutzsystems in Europa eingehender zu erörtern. Die Vertreter der Mitgliedstaaten forderten die Kommission mit sehr großer Mehrheit auf, den größten Teil der Grünbuchvorschläge auf den Weg zu bringen, um ein einheitliches Patentschutzsystem einzuführen und die Patentrechtssysteme in Europa zu vereinfachen.

Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments folgte am 19. November 1998. Das Parlament hält eine kohärente, effiziente Gemeinschaftsregelung im Bereich der Patente für eine wesentliche Voraussetzung zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Europäischen Union. Aus diesem Grund reicht nach seiner Ansicht eine Harmonisierung der innerstaatlichen Patentgesetze nicht mehr aus. Statt dessen bedürfe es einer EG-Verordnung auf der Grundlage von Artikel 235 EG-Vertrag. Das künftige Gemeinschaftspatent sollte auf der Basis einer vergleichenden Analyse der Patentrechtssysteme in den Vereinigten Staaten und Japan entwickelt werden und sowohl die Kosten für die Anmeldung des Patents und für dessen Verwaltung berücksichtigen als auch die potentielle wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union.

Hervorzuheben ist auch, daß die Kommission während des gesamten Konsultationsprozesses mit dem Europäischen Patentamt konstruktiv zusammengearbeitet hat.

1.3 Ziel dieser Mitteilung

Nach dieser umfassenden Konsultation ist es nun an der Zeit, in der vorliegenden Mitteilung Bilanz zu ziehen und die neuen Maßnahmen und Initiativen anzukündigen, die die Kommission vorschlagen oder auf den Weg bringen will, um das Patent-

Commission in the Green Paper. In its opinion, in view of the economic consequences for competitiveness and technological and industrial development in a global market it is vital to tackle the problem of the Community patent by giving it absolute priority. It invited the Commission to submit a draft Regulation on the Community patent as soon as possible in 1999.

A meeting of experts from Member States was organised by the Commission on 26 January 1998; at this, Member States were able to present their views and their suggestions to improve the patent system in Europe. In order to introduce a unitary system of protection by patent and modernise and simplify the patent system in Europe, a large majority of Member States' representatives urged the Commission to proceed with most of the suggestions outlined in the Green Paper.

Lastly, the European Parliament adopted its opinion on 19 November 1998. The Parliament considers that consistent and effective Community legislation in the field of patents is a vital factor in promoting the competitiveness of enterprises in the European Union; for this reason it concludes that it is now no longer sufficient to harmonise the concrete provisions of national patent legislation, and that it is necessary to draw up a Community Regulation with its legal basis in Article 235 of the EC Treaty. It asks that any concept of a future Community patent system should take account of a comparative analysis of the patent systems applicable in the United States and in Japan and should consider the cost of the patent application and its management, as well as the cost of developing the industrial potential of the European Union.

Also, it should be pointed out that the Commission has worked closely and fruitfully with the European Patent Office throughout the entire consultation process.

1.3. The aim of this Communication

Following this vast consultation process, the aim of this Communication is to take stock and announce the various measures and new initiatives which the Commission plans to take or to propose in the future to make the patent system attractive for pro-

Livre vert. Il estime qu'il est urgent d'affronter le problème du brevet communautaire en lui donnant une priorité absolue eu égard à ses retombées économiques et en termes de compétitivité et de développement technologique et industriel dans un marché global. Il invite la Commission à soumettre une proposition de règlement sur le brevet communautaire dans les meilleurs délais en 1999.

Une réunion d'experts des Etats membres a été organisée par la Commission le 26 janvier 1998; elle a permis d'appréhender les réflexions des Etats membres et leurs suggestions visant à améliorer le système des brevets en Europe. Une très large majorité de représentants des Etats membres ont encouragé la Commission à aller de l'avant avec la plupart des suggestions présentées dans le Livre vert, afin de mettre un place un système unitaire de protection par brevet et de moderniser et de simplifier le système des brevets en Europe.

Enfin, le Parlement européen a adopté son avis le 19 novembre 1998. Le Parlement considère qu'une législation communautaire cohérente et efficace dans le domaine des brevets constitue un élément essentiel en vue de favoriser la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne; c'est pourquoi il estime que l'harmonisation de quelques dispositions matérielles des législations nationales sur les brevets n'est aujourd'hui plus suffisante et qu'il faudrait élaborer un règlement communautaire dont la base juridique sera l'article 235 du traité CE. Il demande que toute conception du futur système de brevet communautaire prenne en compte une analyse comparative des systèmes de brevet existant aux Etats-Unis et au Japon et inclue tant le coût de la demande de brevet, de sa gestion et du développement industriel potentiel de l'Union européenne.

Il faut également souligner que, durant tout le processus de consultation, la Commission a maintenu des relations de travail étroites et fructueuses avec l'Office européen des brevets.

1.3. L'objet de la présente Communication

Au terme de ce vaste processus de consultation, l'objet de la présente Communication est d'en dresser un bilan général et d'annoncer les différentes mesures et initiatives nouvelles que la Commission envisage de prendre ou de proposer à l'avenir

schutzsystem im Interesse der Innovationsförderung in Europa attraktiver zu machen. Diese Mitteilung folgt unmittelbar aus dem Ersten Aktionsplan für Innovation in Europa und soll verschiedene Lösungswege konkretisieren, die damals angedacht worden sind.

Die Mitteilung betrifft nicht nur das Patentrecht im engeren Sinn, sondern behandelt auch andere für die Innovationsförderung sehr wichtige Fragen wie die Aufgaben der Patentvertreter, die Rolle der Patentämter, die Rechtsschutzversicherung usw.

Da sich das Grünbuch sehr unterschiedlichen Themen angenommen hat, ist es nur normal, wenn auch die für die einzelnen Bereiche geplanten Maßnahmen unterschiedlich sind. Während bestimmte Fragestellungen einer gesetzlichen Lösung bedürfen, handelt es sich bei anderen eher darum, daß die Kommission Impulse gibt oder dafür sorgt, daß mancherorts bereits bewährte Praktiken allgemein verbreitet werden.

Im Laufe der Konsultation haben sich **drei vorrangige Themenkomplexe** herausgebildet, für die die Kommission möglichst schnell Vorschläge unterbreiten soll:

- das Gemeinschaftspatent;
- die Patentierbarkeit von Computerprogrammen;
- die Rolle der Patentvertreter.

Bei allen anderen in der Mitteilung behandelten Fragen versteht die Kommission ihre Aufgabe eher darin, Hilfestellungen zu geben, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken können.

2. Das Gemeinschaftspatent

2.1 Die Rolle des Patents im Innovationsprozeß: Neue Prioritäten setzen

Die meisten Kommentare unterstreichen die Notwendigkeit, die Prioritäten neu zu bestimmen. Das Patentschutzsystem darf nicht ohne Bezug zur wirtschaftlichen Realität, in der es sich konkretisiert, gestaltet werden. Die Frage des Gemeinschaftspatents muß dringend von einer anderen Seite aus angegangen werden. **Angeichts der wirtschaftlichen Folgen des Gemeinschaftspatents und seiner Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen muß dem Gemeinschaftspatent eine neue Priorität eingeräumt werden.** Das Patentsystem muß überarbeitet

moting innovation in Europe. This Communication is directly in line with the First Action Plan for Innovation in Europe and aims to give practical shape to various lines of thought aired on that occasion.

It is important to note that the Communication is not concerned solely with patent law in the strict sense of the term, but deals with other measures which are very important in promoting innovation, such as the use of patent agents, the role of the national patent offices, insurance in the event of legal action, etc.

However, since the Green Paper dealt with a wide variety of issues, the measures planned in the different fields will naturally also vary. Legislative measures are needed in the case of certain issues, while in the case of others the Commission's intention is more to encourage or disseminate the good practices which already exist in various sectors.

Three priority issues were identified during the consultation, on which the Commission should rapidly submit proposals; these are:

- the Community patent;
- the patentability of computer programs;
- the role of patent agents.

In the case of the other issues raised in the Communication, the Commission's role should be conceived more as one of providing support, which might extend over a longer period.

2. The Community Patent

2.1. The role of patents in the innovation process: towards a reversal of priorities

Most comments emphasise the need to reverse priorities. The patent system should no longer be conceived in isolation from the economic and industrial reality of which it is part. In the light of **the economic consequences and the impact on the competitiveness of enterprises**, it is vital to confront the issue of the Community patent by according it **new priority**. Before further enlargement of the Union, it is necessary to rethink the patent system and to relaunch it on foundations permitting an effective start-up. As the European Parliament stated, to overcome the problem of

pour rendre le système des brevets attractif, au service de la promotion de l'innovation en Europe. Cette Communication s'inscrit dans le droit fil du Premier Plan d'action pour l'innovation en Europe et vise à matérialiser différentes pistes de réflexion qui avaient été amorcées à cette occasion.

Il est important de noter que la Communication ne concerne pas exclusivement le droit des brevets au sens strict, mais qu'elle traite d'autres mesures très importantes pour la promotion de l'innovation, comme le recours aux agents en brevets, le rôle des offices nationaux de brevets, l'assurance en matière de litiges...

Toutefois, le Livre vert ayant traité de sujets très différents, il est normal que les mesures qu'il est envisagé de prendre dans les différents domaines soient de nature différente. Pour certains sujets, des mesures législatives s'imposent, alors que pour d'autres, il s'agit davantage, pour la Commission, de donner une impulsion ou de disséminer les bonnes pratiques qui existent déjà ici ou là.

Trois sujets prioritaires ont été identifiés au cours de la consultation, pour lesquels des propositions de la Commission devraient être présentées rapidement ; il s'agit des sujets suivants :

- le brevet communautaire ;
- la brevetabilité des programmes d'ordinateurs ;
- le rôle des agents en brevets.

Pour les autres sujets mentionnés dans la Communication, le rôle de la Commission doit se concevoir davantage comme un rôle d'appui et pourra s'étaler sur une plus longue période.

2. Le brevet communautaire

2.1. Le rôle des brevets dans le processus d'innovation : pour un renversement des priorités

La plupart des commentaires insistent sur la nécessité de renverser les priorités. Le système des brevets ne doit plus être conçu de manière isolée par rapport à la réalité économique et industrielle dans laquelle il s'insère ; il est urgent d'affronter la question du brevet communautaire en lui donnant une **priorité nouvelle, eu égard à ses conséquences économiques et ses effets sur la compétitivité des entreprises**. Il faut repenser le système du brevet et le relancer sur des bases permettant un démarrage effectif, avant de nouveaux élargissements de l'Union. Comme le

und auf einer soliden Grundlage auf den Weg gebracht werden, damit es noch vor der Erweiterung der Union zur Anwendung gelangt. Den Wünschen des Europäischen Parlaments entsprechend muß das reformierte Patentsystem "einfach, rasch funktionierend, rechtlich sicher, zugänglich und wirtschaftlich sein (...), ohne daß übermäßige Kosten anfallen", um die Probleme der derzeitigen Patentsysteme zu überwinden und zur Förderung der Innovation beizutragen.

Die Konsultation hat deutlich gemacht, wie wichtig Patente zur Förderung von Investitionen in Forschung und Technologie sind. Eine kohärente, effiziente Patentregelung auf Gemeinschaftsebene ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Union. Ein europäischer Markt, der auch im Bereich der Innovation voll integriert ist, braucht einen europäischen gewerblichen Rechtsschutz, der vor allem den hochtechnologischen innovativen Betrieben des Mittelstands einen unkomplizierten Patentschutz bietet. Mit einem einheitlichen Patentschutzsystem kann den Benutzern und Verbrauchern in allen Mitgliedstaaten der Union in gleicher Weise Zugang zu den neuen Technologien gewährleistet werden. Gleichzeitig werden so die Wettbewerbsbedingungen für innovative Unternehmen transparenter.

2.2 Notwendigkeit eines einheitlichen Patentschutzes

Aus der Konsultation geht klar hervor, daß es einen **realen Bedarf** für ein einheitliches Gemeinschaftspatent gibt, das im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft gilt. Ein solches Patent wird die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts verbessern und die Verwaltung und Wahrnehmung patentrechtlicher Ansprüche erheblich erleichtern. Es ist an der Zeit, heute eine Patentregelung einzuführen, die sich durch eine größere Kohärenz auszeichnet als das Patentschutzsystem des Luxemburger Übereinkommens von 1975, das 1989 überarbeitet wurde. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, den Binnenmarkt der Gemeinschaft als ihren "natürlichen" Markt anzusehen, was nicht ohne Folgen für die Rechtsinstrumente bleiben kann, die ihnen zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Anwender des Patentschutzsystems sind einhellig der Meinung, daß das Luxemburger Übereinkommen solche Unzulänglichkeiten aufweist (übermäßige Kosten, Rechtsunsicherheit), daß es nicht mehr in der Lage ist, den angestrebten einheitlichen Schutz sicherzustellen.

the current systems and to help stimulate innovation, the reformed patent system must be "simple, rapid, legally certain, accessible and not involve excessive expenditure".

The consultation highlighted the vital role played by patents as an instrument to stimulate investment in the research and technology sector. Thus, coherent and effective European legislation on patents is vital to ensure the competitiveness of enterprises in the Union. A fully integrated European market in innovation requires a European system to protect industrial property by means of a patent which is accessible, in particular to small and medium-sized innovative high-technology enterprises. A unitary system of protection by patent would guarantee full equal access to the new technologies for users and consumers in all the Member States of the Union. It would also make the conditions of competition more transparent for innovative enterprises.

2.2. The need for a unitary system of protection by patent.

The consultation reveals clearly that there is a **real need** for a unitary Community patent, covering the entire territory of the European Community. This will help to improve the operation of the internal market, will significantly facilitate the management of rights linked to patents and make it easier to enforce these rights. Today there is a need for a more cohesive system than that envisaged by the Luxembourg Convention concluded in 1975 and revised in 1989. It is striking that an increasing number of enterprises consider the internal market of the Community as their "natural" market, which has consequences in terms of the legal instruments placed at their disposal. The users of the patent system are of the unanimous opinion that the Luxembourg Convention presents such major disadvantages (prohibitive costs, legal uncertainty) that it is no longer in a position to guarantee the necessary unitary protection.

Parlement européen le souhaite, il convient, pour surmonter les problèmes des systèmes actuels et contribuer à stimuler l'innovation, que le système des brevets réformé soit "simple, rapide, juridiquement sûr, accessible et peu coûteux, sans dépenses excessives".

La consultation a mis en évidence le rôle essentiel joué par les brevets comme instrument de stimulation des investissements dans le secteur de la recherche et de la technologie. Une législation européenne cohérente et efficace en matière de brevets constitue dès lors un élément essentiel pour la compétitivité des entreprises dans l'Union. Un marché européen de l'innovation pleinement intégré exige un système européen de protection de la propriété industrielle au moyen d'un brevet accessible, notamment aux petites et moyennes entreprises innovatrices à haute intensité technologique. Un système de protection unitaire par brevet permet d'assurer pleinement un accès égal aux nouvelles technologies pour les utilisateurs et les consommateurs de tous les Etats membres de l'Union. Il permet également d'assurer une meilleure transparence des conditions de concurrence pour les entreprises innovatrices.

2.2. La nécessité d'un titre unitaire de protection par brevet

Il ressort clairement de la consultation qu'il existe un **besoin réel** pour un brevet communautaire unitaire, couvrant l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Cela contribuera à renforcer le fonctionnement du marché intérieur, facilitera grandement la gestion des droits liés aux brevets et permettra de mieux faire valoir ces droits. Il convient aujourd'hui de mettre en place un système plus cohérent que celui envisagé par la convention de Luxembourg conclue en 1975 et révisée en 1989. Il est frappant de constater qu'un nombre de plus en plus élevé d'entreprises considèrent le marché intérieur de la Communauté comme leur marché "naturel", ce qui a des conséquences en termes d'instruments juridiques à mettre à leur disposition. De l'avis unanime des utilisateurs du système des brevets, la convention de Luxembourg présente des inconvénients tels (coûts prohibitifs, insécurité juridique) qu'elle n'apparaît plus à même d'assurer la protection unitaire recherchée.

Beim jetzigen Stand der Binnenmarkt-Integration muß das Gemeinschaftspatent den Konsultationsergebnissen zufolge im Wege einer **EG-Verordnung auf der Grundlage von Artikel 235 EG-Vertrag** eingeführt werden. Diesem Rechtsinstrument wurde wegen seiner besonderen Eigenschaften (einfachere Integration in den "acquis communautaire" im Zusammenhang mit der Erweiterung der EU, Direktwirkung in allen Mitgliedstaaten usw.) eindeutig der Vorzug vor einer internationalen Übereinkunft gegeben.

In einem Binnenmarkt, in dem sich die große Mehrheit der Wirtschaftsteilnehmer bald einer einheitlichen Währung bedienen wird, erscheint es nur natürlich, heute die Schaffung eines einheitlichen Patents ins Auge zu fassen.

Die Einführung eines europäischen Patentschutzsystems mit einem Gemeinschaftspatent ist unerlässlich, damit Forschungsergebnisse und neue technische und wirtschaftliche Kenntnisse auch wirtschaftlich Erfolg haben und dem "europäischen Paradox" ein Ende bereitet wird bei gleichzeitiger Stimulierung privater FTE-Investitionen, die heute in der Europäischen Union sehr viel niedriger sind als in den USA oder Japan.

2.3 Die wesentlichen Merkmale eines Gemeinschaftspatents

Das Gemeinschaftspatent muß für die gesamte Gemeinschaft einheitlich sein, wirtschaftlich sein, Rechtssicherheit garantieren und die geltenden Patentschutzsysteme unberührt lassen.

Das Gemeinschaftspatent muß für die Gemeinschaft **einheitlich** sein, d. h. es muß überall in der Gemeinschaft dieselben Wirkungen entfalten. Es darf nur für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft beantragt, erteilt und widerrufen werden und darf ebenfalls nur mit Wirkung für das gesamte Gemeinschaftsgebiet enden. Umgekehrt bedeutet dies, daß die Vorschläge der Kommission für ein Gemeinschaftspatent "à la carte", mit dem ein einheitlicher Schutz nur in bestimmten Mitgliedstaaten erlangt oder aufrechterhalten werden kann, bei der Konsultation auf Ablehnung stieß.

Das Gemeinschaftspatent muß **wirtschaftlich** sein, d. h. seine Kosten müssen denen eines europäischen Patents, das nur für bestimmte Länder gilt, vergleichbar sein. Die Kosten des Patentschutzes in Europa werden von vielen als ein wesentlicher Grund angesehen, warum innovative Unter-

It emerged clearly from the consultation that, at this stage in the completion of the internal market, the Community patent should be introduced in the form of a **Community Regulation based on Article 235 of the EC Treaty**. Such an instrument is greatly preferred to an international convention owing to its specific features (easier to include in the "acquis communautaire" in the context of enlargement, direct effect in all the Member States, etc.).

Today, in a single market where the large majority of operators will soon be using a single currency, it appears natural to consider creating a unitary patent.

The adoption of a European patent system comprising the Community patent is vital if we are to succeed in transforming research results and the new technological and scientific know-how into industrial and commercial success stories – and thereby put an end to the "European paradox" in innovation – while simultaneously stimulating private R&D investment, where the Union currently lags far behind the United States and Japan.

2.3. The main features of a Community patent

The nature of the Community patent must be unitary, it must be affordable, it must guarantee legal certainty and must coexist with existing patent systems.

The Community patent must be **unitary**. This means that it must have the same impact throughout the Community. It must be able to be issued, acquired, revoked and expire for the Community as a whole. On the other hand, this means that the consultation suggestions for an "à la carte" Community patent, where it would be possible to obtain or retain uniform protection in a limited number of Member States.

The Community patent must be **affordable**, and cost about the same as a European patent covering a limited number of countries. The question of the cost of patents in Europe was largely perceived as one of the major causes of the difficulty which innovative enterprises, and

La consultation a clairement fait ressortir que, à ce stade de la réalisation du marché intérieur, le brevet communautaire doit être établi sous la forme d'un **règlement communautaire, basé sur l'article 235 du traité CE**. Cet instrument est largement préféré à celui d'une convention internationale, en raison de ses caractéristiques propres (inclusion plus facile dans "l'acquis communautaire" dans le contexte de l'élargissement, effet direct dans tous les Etats membres, etc.).

Dans un marché unique, où la grande majorité des opérateurs disposeront bientôt d'une monnaie unique, il apparaît naturel d'envisager aujourd'hui la création d'un brevet unitaire.

L'adoption d'un système européen de brevets comprenant le brevet communautaire est essentielle pour parvenir à transformer en succès industriels et commerciaux les résultats de la recherche et les nouvelles connaissances techniques et scientifiques et mettre ainsi fin au "paradoxe européen" de l'innovation, tout en stimulant les investissements privés en R&D, actuellement très inférieurs dans l'Union par rapport à ceux des Etats-Unis et du Japon.

2.3. Les caractéristiques essentielles d'un brevet communautaire

Le brevet communautaire doit avoir un caractère unitaire, être abordable, garantir la sécurité juridique et coexister avec les systèmes de brevets actuels.

Le brevet communautaire doit avoir un **caractère unitaire**. Cela signifie qu'il doit produire les mêmes effets dans toute la Communauté. Il doit pouvoir être délivré, acquis, révoqué et s'éteindre seulement pour l'ensemble de la Communauté. A l'inverse, cela veut dire que les suggestions présentées par la Commission en ce qui concerne un brevet communautaire "à la carte", permettant d'obtenir ou de maintenir en vigueur une protection uniforme dans un nombre limité d'Etats membres, n'ont pas reçu d'accueil favorable au cours de la consultation.

Le brevet communautaire doit être **abordable**, d'un coût comparable à un brevet européen couvrant un nombre limité de pays. La question des coûts du brevet en Europe est largement perçue comme une des causes majeures de la difficulté d'accès des entreprises innovantes, et

nehmen und insbesondere KMU so schwer Zugang zum Patentschutz erhalten. Es müssen besondere Anstrengungen unternommen werden, um diese Kosten so weit wie möglich zu reduzieren. Dies hat Konsequenzen unter anderem für die Übersetzung der Patentschrift. Aus der Konsultation ging eindeutig hervor, daß die Beibehaltung des **Status quo**, d. h. den Patentinhaber zu verpflichten, die gesamte Patentschrift in alle Sprachen der Gemeinschaft übersetzen zu lassen, für das Gemeinschaftspatent **unhaltbar** wäre, da dies Übersetzungskosten in einer Größenordnung von 12 000 ECU zur Folge hätte. Würde diese Regelung, die für das europäische Patent gilt, beibehalten, hätte das Gemeinschaftspatent keine Zukunft.

Im Grünbuch wurden verschiedene Lösungen vorgeschlagen. Mehrere Wirtschaftsvertreter haben sich für eine Radikallösung ausgesprochen, die darin besteht, daß für das Patenterteilungsverfahren nur noch eine Sprache verwendet wird ohne spätere Übersetzung des erteilten Patents. Andere Stimmen befürworten weniger einschneidende Lösungen, und in einigen Fällen wurde auch die Verwendung aller Amtssprachen der Gemeinschaft gefordert.

Die Kommission wird eine Lösung für das Übersetzungsproblem vorschlagen und dabei versuchen, folgende Ziele miteinander in Einklang zu bringen: Erleichterung des Zugangs zum Patentschutzsystem für alle Anwender, Gewährleistung der Verbreitung relevanter technischer Informationen zum geeigneten Zeitpunkt und Sicherstellung eines vernünftigen Kostenniveaus. Der diesbezügliche Vorschlag des Europäischen Parlaments bietet hier gewisse Vorteile und wird eingehend geprüft werden. Das Parlament hatte vorgeschlagen, die Sprachenvielfalt bei der Anmeldung und Erteilung des Patents beizubehalten und gleichzeitig für eine effiziente Recherche und Prüfung durch das Europäische Patentamt zu sorgen. Die Kommission wird darauf achten, daß ihr Vorschlag in einigen Punkten die Regelungen des europäischen Patents (beispielsweise in bezug auf die Verfahrenssprachen) beibehält, in anderen Punkten aber eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation bringt. Die Lösung des Übersetzungsproblems muß sich an einer wesentlichen Funktion des Patents orientieren, nämlich an der Gewährleistung ausschließlicher Abwehrrechte gegenüber Dritten. So kann der Patentschutz gegen eine Verletzung des Patents nur dann geltend gemacht werden, wenn die betreffende Person über eine Übersetzung

particularly SMEs, had in gaining access to the patent system. Special efforts must be made to reduce these costs, wherever possible. This would have consequences, particularly for translations of the patent specifications. It emerged clearly from the consultation that the **status quo** regarding the European patent, whereby the owner of the patent was required to translate the entire patent into all the Community languages, was **not tenable** in the context of the Community patent. In practice, this would result in translation costs of about ECU 12 000; if this system were adopted, it would lead to the introduction of a Community patent with no future.

Various solutions were suggested in the Green Paper. Several representatives of industry favoured a radical solution, which consisted in using a single language for the procedure for granting the patent, without subsequent translation of the patent once it was granted. Other comments advocated less radical solutions, and some opinions recommended the use of all the official languages.

The Commission will propose a solution to the problem of translations, attempting to reconcile the following objectives: to facilitate access to the patent system by all users, to ensure the dissemination of the relevant technical information at the most appropriate time and to maintain the cost of the Community patent at a reasonable level. In this context, the proposal made by the European Parliament offers certain advantages and will be examined very closely; this involves keeping the linguistic diversity at the level of the filing of the patent application and the granting of the patent, while the European Patent Office would guarantee an effective search and examination procedure. The Commission will ensure that, on certain points, its proposal guarantees that the "acquis" of the European system is retained (for example, regarding the procedural languages) and that, on other points, it represents a real improvement compared to the current situation. The solution to the problem of translations must also take account of a vital function of the patent, which is to guarantee exclusive rights enforceable against third parties; thus, the legal effects of an infringement could only be invoked against another operator from the moment that such an operator had an official translation of the patent. Furthermore, translations (of whatever nature) will be stored

spécialement des PME, au système des brevets. Des efforts particuliers doivent être faits pour réduire ces coûts, dans toute la mesure du possible. Ceci a des conséquences, notamment sur la question des traductions du fascicule du brevet. Il ressort clairement de la consultation que le **statu quo** par rapport au brevet européen, qui consisterait à obliger le titulaire du brevet à traduire l'intégralité du brevet dans toutes les langues communautaires, est **intenable** dans le contexte du brevet communautaire. Il conduirait, en effet, à des coûts de traduction de l'ordre de 12 000 ECU ; si ce système était retenu, il signifierait la mise en place d'un brevet communautaire sans avenir.

Diverses solutions ont été suggérées dans le Livre vert. Plusieurs représentants de l'industrie se sont prononcés pour une solution radicale, consistant à n'utiliser qu'une seule langue pour la procédure de délivrance, sans traduction ultérieure du brevet délivré. D'autres commentaires ont préconisé des solutions moins radicales et quelques prises de position ont prôné l'utilisation de toutes les langues officielles.

La Commission sera amenée à proposer une solution au problème des traductions, en visant à concilier les objectifs suivants : faciliter l'accès de tous les utilisateurs au système des brevets, assurer la diffusion des informations techniques pertinentes au moment le plus opportun et maintenir les coûts du brevet communautaire à un niveau raisonnable. Dans ce contexte, la proposition formulée par le Parlement européen présente des avantages et sera examinée très attentivement ; elle consiste à maintenir la diversité linguistique au niveau du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance, tout en assurant l'efficacité de la procédure de recherche et d'examen auprès de l'Office européen des brevets. La Commission veillera à ce que sa proposition assure, sur certains points, le maintien des acquis du système européen (par exemple, en ce qui concerne les langues de procédure) et constitue, sur d'autres points, une amélioration réelle par rapport à la situation qui prévaut actuellement. La solution au problème des traductions doit également se fonder sur une fonction essentielle du brevet, qui est d'assurer des droits exclusifs opposables aux tiers ; ainsi, les effets juridiques d'une contrefaçon ne pourraient être invoqués contre un autre opérateur qu'à partir du moment où celui-ci dispose d'une traduction officielle du brevet. Par ailleurs, le dépôt cen-

der Patentschrift verfügt. Vorgesehen ist überdies auch eine zentrale Hinterlegungsstelle für Übersetzungen (welcher Art auch immer) beim Europäischen Patentamt.

Das Gemeinschaftspatent muß **Rechtssicherheit garantieren**. Die Beibehaltung der Regelung im Luxemburger Übereinkommen, wonach jedes innerstaatliche Gericht auf entsprechenden Antrag hin ein Gemeinschaftspatent mit Wirkung für das gesamte Gemeinschaftsgebiet für nichtig erklären kann, wird als beträchtliches Risiko und als Quelle der Rechtsunsicherheit empfunden. Auf diesem Weg ist eine Lösung nicht möglich. Statt dessen muß dafür gesorgt werden, daß Patentverletzungsverfahren und Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit von Patenten gemeinschaftsweit einheitlich und vorhersehbar geregelt werden. Entscheidungen müssen innerhalb einer angemessenen Frist ergehen. Die Kosten für gemeinschaftsweit geltende einstweilige Anordnungen müssen sich in einem angemessenen Rahmen halten.

Die Zahl der innerstaatlichen Gerichte, die mit solchen Fragen befaßt werden können, muß daher weitgehend reduziert werden: Die beste Lösung wäre, in jedem Mitgliedstaat nur einem erstinstanzlichen Gericht die Zuständigkeit für Gemeinschaftspatentangelegenheiten zu übertragen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat hierzu interessante Vorschläge gemacht. So könnte beispielsweise vorgesehen werden, daß das Gericht, das über die Patentverletzung befindet, auch über die Gültigkeit entscheidet. Gleichzeitig könnte dieser Entscheidung nur eine begrenzte Geltung verliehen werden (entweder "inter partes" oder mit aufschiebender Wirkung), um im Falle einer schlecht begründeten Entscheidung irreparable Schäden zu vermeiden. Diese Vorschläge verdienen sicher, näher geprüft zu werden.

Das Europäische Parlament empfiehlt seinerseits, den nationalen Gerichten die Zuständigkeit für Patentverletzungs- und Nichtigkeitsklagen zu übertragen. Zwei nationale Gerichte sollen danach über den Inhalt der Klage entscheiden, während der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Revisionsinstanz wäre. Das Rechtssystem für das Gemeinschaftspatent müßte bereits in einem möglichst frühen Stadium eine gewisse Harmonisierung der Rechtsprechung auf Gemeinschaftsebene durch die Intervention des Gerichtshofs ermöglichen. Selbstverständlich hat dies im Rahmen der im

centrally with the European Patent Office.

The Community patent must **guarantee legal certainty**. The system adopted in the Luxembourg Convention was considered a major risk and a source of legal uncertainty: under this, any national court to which a counterclaim for revocation was made could revoke the Community patent with effect throughout the Community territory. This approach cannot be continued. The solution to this problem is to ensure that the system covering infringement proceedings, as well as questions of validity, is uniform and predictable throughout the Community. Decisions must be taken within a reasonable period of time. It should be possible to obtain provisional injunctions, valid across the entire Community, at a reasonable cost.

In this context, the number of national courts competent to deal with these issues should be reduced as much as possible; the best solution would be to entrust competence with regard to Community patents to a single Court of First Instance per Member State. The Economic and Social Committee made some interesting suggestions, namely, first, to rule that the judge deciding on the infringement should also decide on the validity and, secondly, to confer limited scope on this decision (either "inter partes", or with suspensive effect), to avoid the emergence of irreparable damage in the event of a wrong decision. These suggestions should certainly be studied in greater depth.

For its part, the European Parliament recommends that the national courts should be competent to take a decision in infringement or revocation proceedings; two national courts should rule on the substance, with the Court of Justice of the European Communities acting as a court of appeal; at as early a stage as possible, the judicial arrangements for the Community patent should permit a form of harmonisation of case law at Community level through the intervention of the Court of Justice. Moreover, this should form an integral part of the legal systems laid down by the EC Treaty. Lastly, it should be

tralisé des traductions (de quelque nature qu'elles soient) auprès de l'Office européen des brevets sera prévu.

Le brevet communautaire doit **garantir la sécurité juridique**. Le système retenu dans la convention de Luxembourg, qui aurait permis à tout tribunal national saisi d'une demande reconventionnelle (en nullité) d'annuler le brevet communautaire avec effet pour tout le territoire communautaire, est perçu comme un risque majeur et une source d'insécurité juridique. Cette voie ne peut être poursuivie. La solution à ce problème consiste à faire en sorte que le régime concernant les actions en contrefaçon, ainsi que les questions de validité, soit uniforme et prévisible dans toute la Communauté. Les décisions doivent être rendues dans des délais raisonnables.

Des mesures d'interdiction provisoire, valables pour l'ensemble de la Communauté, doivent être obtenues à un coût raisonnable. Dans ce contexte, il convient de réduire au maximum le nombre des tribunaux nationaux qui seront compétents pour traiter de ces questions; la meilleure solution serait de confier à un seul tribunal de première instance par Etat membre la compétence relative aux brevets communautaires. Le Comité économique et social a formulé des suggestions intéressantes, à savoir, d'une part, prévoir que le juge statuant sur la contrefaçon se prononce également sur la validité et, de l'autre, conférer une portée limitée (soit "inter partes", soit avec effet suspensif) à cette décision, afin d'éviter l'apparition de conséquences irréparables, dans le cas d'une décision mal fondée. Ces suggestions méritent certainement d'être approfondies.

Pour sa part, le Parlement européen recommande que des tribunaux nationaux aient compétence pour juger des actions en contrefaçon et en nullité: deux tribunaux nationaux devraient statuer sur le fond, la Cour de justice des Communautés étant une instance de cassation; le système juridictionnel du brevet communautaire devrait permettre, à un stade aussi précoce que possible, une forme d'harmonisation de la jurisprudence au niveau communautaire par l'intervention de la Cour de justice. De plus, ceci doit évidemment s'insérer dans le système juridictionnel prévu par le traité CE. Il

EG-Vertrag geregelten Gerichtsordnung zu erfolgen. Im übrigen hat sich die Mehrzahl der Anwender dagegen ausgesprochen, dem Europäischen Patentamt Zuständigkeiten für Patentverletzungs- oder Nichtigkeitsklagen zu übertragen.

Entsprechend der Forderung des Parlaments sollte das Gemeinschaftspatent zumindest vorläufig **parallel zu den nationalen Patenten und dem europäischen Patent**, das sich noch verbessern ließe (siehe Abschnitt 4), bestehen. Das Europäische Patentamt muß auch weiterhin das europäische Patent als Zentralstelle für die Patenterteilung verwalten. Angesichts seiner langjährigen Erfahrung und Kompetenz in Fragen des europäischen Patents, ist es wünschenswert, daß das Europäische Patentamt für das künftige Gemeinschaftspatent technisch zuständig ist. Die Übertragung von Zuständigkeiten auf eine Institution, die keine Einrichtung der Gemeinschaft ist, bereitet jedoch in institutioneller Hinsicht Probleme, die zugegebener Zeit gelöst werden müssen. Die Rechtsvorschriften, mit denen die Übertragung der Zuständigkeit für die Verwaltung des Gemeinschaftspatents auf das EPA formalisiert wird, müssen daher inhaltlich besonders sorgfältig geprüft werden.

Um den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, die Bedeutung ihrer Erfindung noch im Entwicklungsstadium zu überprüfen, ohne daß ihnen übermäßige Kosten entstehen, erscheint es angemessen, dem Anmelder eines Gemeinschaftspatents zu gestatten, seine **Anmeldung** (bis zum Ende des Erteilungsverfahrens) in eine Anmeldung für ein europäisches Patent **umzuwandeln**, das nach seiner Erteilung zur Entstehung eines Bündels nationaler Patente führt. Hingegen erscheint es als mit dem Binnenmarkt unvereinbar, die Umwandlung eines bereits erteilten Gemeinschaftspatents in ein europäisches Patent zuzulassen. Die Möglichkeit, die Anmeldung eines europäischen Patents in eine Anmeldung für ein Gemeinschaftspatent umzuwandeln, kommt nur dann in Betracht, wenn im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft benannt werden.

Was die **Gebühren** anbelangt, so sollten die Verlängerungsgebühren für ein Gemeinschaftspatent deutlich niedriger sein als die Verlängerungsgebühren für ein europäisches Patent, in dem alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft benannt sind. Bei einem wirklich einheitlichen Gemeinschaftspatent ist eine Benennungsgebühr fehl am Platz, da das Patent

noted that the majority of users are not in favour of the European Patent Office playing any role in the legal system applicable to the Community patent (infringement or revocation).

As the Parliament requested, the Community patent should, at least for a transitional period, **coexist with the national patents and the European patent**, to which further improvements should be made (see point 4 below). As the central administration responsible for granting patents, the European Patent Office should continue to administer the European patent. In view of its long and high-level experience in managing the European patent, it is desirable that the European Patent Office should become the technical operator for the future Community patent. However, such delegation of responsibilities to a non-Community body raises certain institutional issues which will have to be resolved in due course. Thus, careful attention will have to be paid to the content of the legal provisions to be laid down to "formalise" these powers to administer the European patent conferred on the European Patent Office.

To leave the economic operators free to reevaluate the scope of their invention during its development, and so that they do not have to incur excessive costs, it appears reasonable to allow the person filing the application for the Community patent to be able to **change the application** (up to the deadline for issue) to an application for a European patent which, once granted, would give rise to a number of national patents. However, the possibility of transforming a Community patent which has already been granted into a European patent appears incompatible with the requirements of the internal market. The possibility of transforming an application for a European patent into an application for a Community patent is only conceivable in the case of a patent which designates all the Member States of the Community.

With regard to **fees**, the renewal fees for the Community patent will have to be substantially lower than those for European patents designating all the Member States of the Community. In the context of a truly unitary patent there is no need for designation fees, since the patent will automatically cover the entire Community territory. As part of its executive

faut enfin noter que la majorité des utilisateurs ne sont pas favorables à ce que l'OEB ait un rôle dans le système juridictionnel applicable au brevet communautaire (contrefaçon ou nullité).

Comme le Parlement l'a demandé, le brevet communautaire devrait, au moins à titre transitoire, **coexister avec les brevets nationaux et le brevet européen**, auquel des améliorations peuvent encore être apportées (voir infra point 4). L'Office européen des brevets doit continuer à gérer le brevet européen en tant qu'administration centrale chargée de la délivrance de brevets. Compte tenu de son expérience déjà longue et de très haut niveau acquise dans la gestion du brevet européen, il est souhaitable que l'Office européen des brevets devienne l'opérateur technique du futur brevet communautaire. Toutefois, une telle délégation de compétences à un organisme non communautaire pose certains problèmes institutionnels délicats qui devront être résolus le moment venu. Ainsi, il faudra étudier attentivement le contenu des dispositions juridiques qui devront être prévues pour "formaliser" cette compétence d'exécution du brevet communautaire qui devrait être confiée à l'OEB.

Afin de laisser aux opérateurs économiques une possibilité de réévaluer la portée de leur invention au cours de son développement et de ne pas engager des frais exagérés, il apparaît raisonnable de permettre au demandeur d'un brevet communautaire de pouvoir **transformer sa demande** (jusqu'au terme de la procédure de délivrance) en une demande de brevet européen qui, une fois délivré, donnerait lieu à un faisceau de brevets nationaux. Par contre, apparaît comme incompatible avec les exigences du marché intérieur, la possibilité de transformer un brevet communautaire déjà délivré en un brevet européen. La possibilité de transformer une demande de brevet européen en demande de brevet communautaire ne se conçoit que dans le cas d'un brevet européen qui désigne tous les Etats membres de la Communauté.

En matière de **taxes**, il conviendra de prévoir des taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire d'un montant sensiblement inférieur à celui des taxes de maintien en vigueur de brevets européens désignant l'ensemble des Etats membres de la Communauté. Dans la perspective d'un brevet communautaire réellement unitaire, l'exigence de taxes

automatisch für das gesamte Gemeinschaftsgebiet gilt. Die Gebühren für das künftige Gemeinschaftspatent werden von der Kommission im Rahmen ihrer Durchführungsbeugnisse festgelegt. Die Gebührenentwicklung muß den besonderen Bedürfnissen der Unternehmen, insbesondere der KMU, Rechnung tragen.

Auch das Problem **älterer Nutzungsrechte** muß auf Gemeinschaftsebene gelöst werden. Hierzu muß festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen eine Person, die guten Glaubens bereits begonnen hat, eine Erfindung zu nutzen, oder die die notwendigen Vorkehrungen für deren gewerbliche Nutzung getroffen hat, trotz Erteilung des Gemeinschaftspatents an einen Dritten die Erfindung weiter nutzen kann.

Bei der Erörterung des Verordnungsvorschlags für ein Gemeinschaftspatent sollte auch eine Lösung für das Problem der **in der Raumfahrt gemachten oder genutzten Erfindungen** gefunden werden. Mangels einschlägiger gemeinschaftsweiter Bestimmungen ist die europäische Wirtschaft derzeit in einer schlechteren Position. Wie der Wirtschafts- und Sozialausschuß in seiner Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission über "Die Europäische Union und die Raumfahrt"³ betont hat, muß unbedingt eine entsprechende Regelung für Patente und Lizenzen getroffen werden, wie sie bereits in den USA besteht und in Japan und Rußland zur Zeit ausgearbeitet wird, da sich Europa stark in der Internationalen Weltraumstation engagiert und es an einer einschlägigen europäischen Regelung mangelt, die den Schutz der gewerblichen Rechte für Anwendungstechnologien oder in der Umlaufbahn entwickelte Technologien definiert. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments sollte das Gemeinschaftspatent auch Erfindungen schützen, die an Bord von Raumfähren oder Satelliten gemacht oder genutzt werden, da sie von den geltenden europäischen Rechtssystemen nicht erfaßt sind.

2.4 Vorhaben der Kommission

Die Kommission wird 1999 so früh wie möglich einen Verordnungsvorschlag auf der Grundlage von Artikel 235 EG-Vertrag zur Einführung eines

powers, the Commission will adopt the fees for the future Community patent. Changes in fees must take account of the specific needs of enterprises, particularly of SMEs.

The question of the **right of prior use** must be harmonised at Community level. An appropriate definition must be found to determine the limits within which a third party who has begun to use an invention in good faith, or who has made serious preparations for its commercial use, may continue to use it despite the Community patent being issued to a third party.

Lastly, the discussions on a draft Regulation on the Community patent should also serve as an opportunity to find a solution to the problem of **inventions made or used in space**. In the absence of a specific legal provision on this question in Europe, European industry is currently at a disadvantage. As the Economic and Social Committee pointed out in its opinion on the Communication from the Commission on "the European Union and Space"³, it is vital, given the substantial European involvement in the International Space Station and the absence of specific European legislation defining the protection of commercial rights in the case of value added technologies applied or developed in orbit, that such legislation be introduced for patents and licences, as has been done in the United States, and is currently being prepared in Japan and Russia. For its part, the European Parliament considers that the Community patent should guarantee the protection of inventions made or used in space-ships and satellites, protection which is not provided in the framework of existing European legal systems.

2.4. Action planned by the Commission

As early as possible in 1999, the Commission will present a draft Regulation based on Article 235 of the EC Treaty aimed at creating a

de désignation n'a pas sa place puisque le brevet couvrira automatiquement tout le territoire communautaire. Les taxes du futur brevet communautaire seront adoptées par la Commission, dans le cadre de ses compétences d'exécution. L'évolution des taxes doit tenir compte des besoins spécifiques des entreprises, particulièrement les PME.

La question du **droit d'usage antérieur** doit être harmonisée à l'échelle communautaire. Il convient de définir en termes appropriés les limites dans lesquelles un tiers ayant pu commencer à utiliser de bonne foi une invention, ou ayant fait des préparatifs sérieux pour l'utiliser commercialement, peut continuer cette utilisation en dépit de la délivrance du brevet communautaire à un tiers.

Enfin, les discussions sur une proposition de règlement relative au brevet communautaire devraient également être l'occasion de trouver une solution au problème des **inventions réalisées ou utilisées dans l'espace**. En l'absence de disposition réglementaire spécifique réglant cette question en Europe, l'industrie européenne se trouve actuellement défavorisée. Comme l'a souligné l'avis du Comité économique et social sur la Communication de la Commission sur "L'union européenne et l'espace"³, il est fondamental, compte tenu de l'engagement européen considérable dans la Station Spatiale Internationale et de l'absence d'une législation européenne spécifique définissant la protection des droits commerciaux pour les technologies à valeur ajoutée appliquées ou développées en orbite, qu'une telle réglementation soit établie en matière de brevets et de licences, de façon analogue à ce qui a déjà été fait par les Etats-Unis, et est en cours d'élaboration au Japon et en Russie. Pour sa part, le Parlement européen considère que le brevet communautaire devrait assurer la protection des inventions réalisées ou utilisées à bord d'engins spatiaux et satellites, protection qui n'est pas assurée dans le cadre des systèmes juridiques européens actuels.

2.4. L'action envisagée par la Commission

La Commission présentera, dans les meilleurs délais en 1999, une proposition de règlement basée sur l'article 235 du traité CE visant à créer un bre-

³ Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament "Die Europäische Union und die Raumfahrt: Förderung von Anwendungen, Märkten und industrieller Wettbewerbsfähigkeit", KOM (96) 617 endg.

³ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "The European Union and Space: fostering applications, markets and industrial competitiveness", COM(96) 617 final.

³ Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "L'Union européenne et l'espace : promouvoir les applications, les marchés et la compétitivité de l'industrie", COM(96) 617 final.

Gemeinschaftspatents nach den unter 2.3 beschriebenen Kriterien vorlegen.

3. Weitere Harmonisierung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften

3.1 Notwendigkeit einer weiteren Harmonisierung des Patentrechts

Maßnahmen, die auf Gemeinschaftsebene im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes getroffen werden, wird allgemein ein hoher Mehrwert im Vergleich zu individuellen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zugestanden, da auf diese Weise gleichzeitig die Transparenz des Markts, die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen und die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts gewährleistet werden kann. Wie sich bei der Konsultation gezeigt hat, bestehen große Erwartungen, was neue Maßnahmen in konkreten Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes angeht.

3.2 Computerprogramme

3.2.1 Schwierigkeiten aufgrund der derzeitigen Rechtslage

Die derzeitigen Regelungen für Erfindungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen garantieren, wie die Konsultation ergeben hat, keine ausreichende Transparenz und müssen daher präziser gefaßt werden.

Während Computerprogramme in den Vereinigten Staaten und Japan patentrechtlich geschützt werden können, behilft man sich in Europa mit einem juristischen Kunstgriff: Programme als solche sind nicht patentfähig,⁴ doch eine technische Erfindung, die sich auf ein Programm stützt, kann patentiert werden. Der Entwicklung einer im Vergleich zum Wortlaut des Münchner Übereinkommens eher undurchsichtigen Rechtspraxis gesellen sich weitere beträchtliche Hindernisse hinzu wie die unterschiedliche Rechtsprechung der Gerichte. Zum Beispiel bestehen erhebliche Abweichungen zwischen den Rechtsauffassungen des EPA und der deutschen Gerichte einerseits und den britischen Gerichten andererseits. Dies bedeutet, daß dieselbe Erfindung in einigen Mitgliedstaaten geschützt wird und in anderen nicht. Diese Situation ist dem Binnenmarkt abträglich.

Community patent according to the guidelines outlined in point 2.3.

3. Complementary harmonisation of national legislation

3.1. The need for complementary harmonisation of patent law

Community action in the field of industrial property is generally perceived as providing substantial value added compared to individual action by Member States, by making it possible to ensure market transparency, equal conditions of competition and the proper operation of the internal market. It emerged from the consultation that new actions were eagerly awaited in several specific fields of industrial property.

3.2. Computer programs

3.2.1. The difficulties caused by the current situation

The consultation launched by the Green Paper clearly revealed that the current legal environment covering inventions involving computer programs did not provide sufficient transparency and therefore needed to be clarified.

While computer programs are protected by patent in the United States and in Japan, in Europe we used a legal artifice: the programs per se are not patentable⁴, while a technical invention which used a program is. There are significant disadvantages, such as differences in court judgments, inherent in such a practice which lacks transparency in terms of the text of the Munich Convention. Thus, opinions differ between the EPO and certain German courts on the one hand, and the British courts on the other; this means that the same invention is protected in some Member States and not in others, a situation which is **damaging** to the proper operation of the internal market.

vet communautaire selon les orientations décrites au point 2.3.

3. L'harmonisation complémentaire des législations nationales

3.1. La nécessité d'une harmonisation complémentaire du droit des brevets

L'action communautaire dans le domaine de la propriété industrielle est généralement perçue comme apportant une grande valeur ajoutée par rapport aux actions individuelles des Etats membres, en permettant d'assurer la transparence du marché, l'égalité des conditions de concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur. La consultation a révélé des attentes importantes pour de nouvelles actions dans plusieurs domaines précis de la propriété industrielle.

3.2. Les programmes d'ordinateurs

3.2.1. Les difficultés causées par la situation actuelle

La consultation lancée par le Livre vert a clairement montré que l'environnement juridique concernant les inventions impliquant les programmes d'ordinateur n'assure pas une transparence suffisante et mérite par conséquent d'être clarifié.

Alors que les programmes d'ordinateurs sont protégeables par brevet aux Etats-Unis et au Japon, on utilise, en Europe, un artifice juridique : les programmes en tant que tels ne sont pas brevetables⁴, alors qu'une invention technique qui fait appel à un programme est brevetable. Le développement d'une pratique qui est peu transparente par rapport au texte de la convention de Munich s'accompagne d'inconvénients importants, comme des différences d'appréciation par les tribunaux. Il existe ainsi une divergence d'appréciation entre l'OEB et certains tribunaux allemands, d'une part, et les tribunaux britanniques, d'autre part ; cela signifie qu'une même invention est protégée dans certains Etats membres et pas dans d'autres. Cette situation est **dommageable** pour le bon fonctionnement du marché intérieur.

⁴ Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe c EPÜ.

⁴ Article 52, paragraph 2, c) EPC.

⁴ Article 52, paragraphe 2, c), CBE.

So kommt es dazu, daß zwar Computerprogramme als solche nach dem Münchener Übereinkommen und den innerstaatlichen Patentgesetzen der Mitgliedstaaten nicht patentierbar sind, es jedoch trotzdem etwa 13 000 europäische Software-Patente gibt! Weil zudem die Rechtspraxis in Europa weitgehend verkannt wird, sind rund 75 % dieser Patente im Besitz außereuropäischer Großunternehmen. Dabei ist die europäische Wirtschaft an dieser Art des Rechtsschutzes sehr interessiert. Die meisten KMU aus dem Software-Bereich wissen jedoch schlichtweg nicht, daß es möglich ist, für solche Erfindungen Patentschutz zu erlangen, wenn nämlich die Patentanmeldung in einer bestimmten Weise abgefaßt ist. Mit fast 40 Mrd. Dollar, die jährlich in die Entwicklung von Informationstechnologien und Computerprogrammen investiert werden, liegt die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors auf der Hand.

Nach der vom EPA entwickelten Praxis ist eine Erfindung patentfähig, wenn sie einen "technischen Beitrag" zum Stand der Technik leistet. Dieses Konzept hat jedoch seine Grenzen. Ein Buchführungsprogramm oder ein Programm für den An- und Verkauf von Devisen, das wirtschaftlich von großem Wert ist, aber keinen "technischen Beitrag" leistet, kann anders als in den USA und Japan in Europa derzeit nicht patentiert werden.

Aus diesen Schutzunterschieden folgt ein ebenfalls unterschiedlicher Schutzanspruch und ein unterschiedlicher Rechtsschutz: In den Vereinigten Staaten kann der Inhaber eines Software-Patents direkt gegen einen Vertriebshändler vorgehen, der ein rechtswidrig kopiertes Programm auf einer Diskette anbietet ("direct infringement"), während der Vertreiber einer Diskette in Europa wegen des begrenzten Schutzes für technische Erfindungen, die sich auf ein Computerprogramm stützen, nur als Gehilfe, nicht aber als Patentverletzer selbst haftbar gemacht werden kann ("contributory infringement"). Nur der Nutzer, der ein Programm auf der Diskette verwendet, gilt als Patentverletzer und kann deshalb belangt werden. Eine Harmonisierung der einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften muß gewährleisten, daß die Rechte überall in der Gemeinschaft **effektiv durchgesetzt werden können**.

In den USA hat diese Entwicklung Ende der 80er Jahre eingesetzt, als die Möglichkeit geschaffen wurde,

This situation means that, although the Munich Convention and the national laws of Member States do not permit the patentability of computer programs as such, there are about 13 000 European patents covering software! It would also appear that, owing to extensive ignorance of the current legal situation in Europe, about 75% of these patents are held by very large non-European companies. European industry is very interested in this type of protection; however, most SMEs in the programming sector are not aware that, by filing patent applications in a certain way, patent protection can be obtained for this type of invention. With investments of almost \$ 40 000 million annually in developing information technology and software programs, the economic importance of this sector is obvious.

According to the practice developed by the EPO, an invention is patentable if it makes "a technical contribution" to the state of the art; however, this approach has certain limitations: thus, accounting/financial programs for the purchase and sale of currencies are of great economic value, but since they do not make any "technical contribution", they are not currently patentable in Europe, whereas they are in the United States and Japan.

An important consequence of the difference of protection is the scope of the conferred rights and the means of enforcement: in the United States, the holder of a patent covering a program may directly attack the distributor of counterfeit programs distributed via a medium ("direct infringement"), whereas in Europe, since the protection is limited to the technical invention which uses the program, the distributor of a diskette is only the accomplice, but not the author of the infringement ("contributory infringement"); the sole author of the infringement is the user who uses the program on the diskette and only he can be sued. The harmonisation of legislation on this question must ensure that rights are **implemented effectively** throughout the Community.

In the United States, following developments at the end of the 80s, it became possible to lodge claims

Il résulte de cette situation que, bien que la convention de Munich et les lois nationales des Etats membres ne permettent pas la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels, il existe environ 13 000 brevets européens portant sur du logiciel ! Il apparaît également qu'en raison d'une profonde méconnaissance de la réalité juridique en Europe, environ 75% de ces brevets sont détenus par de très grandes entreprises non européennes. Pourtant, l'industrie européenne est très intéressée par ce type de protection ; mais la majorité des PME du secteur des programmes ignorent qu'il est possible d'obtenir une protection par brevet pour ce type d'inventions, en déposant des demandes de brevets rédigées d'une manière particulière. Avec près de 40 milliards de dollars investis par an pour le développement des technologies de l'information et des programmes, l'importance économique de ce secteur est évidente.

Selon la pratique développée par l'OEB, une invention est brevetable si elle présente une "contribution technique" à l'état de la technique ; toutefois, cette approche a des limites : ainsi, un programme de comptabilité ou un programme financier d'achat et de ventes de devises, présentant une grande valeur économique mais n'ayant pas de "contribution technique", ne sont actuellement pas brevetables en Europe, alors qu'ils le sont aux Etats-Unis ou au Japon.

Une importante conséquence de la différence de protection réside dans l'étendue des droits conférés et dans les moyens de les faire respecter ("enforcement") : aux Etats-Unis, le titulaire d'un brevet portant sur un programme peut attaquer directement le distributeur de programmes contrefaits qui figurent sur un support ("direct infringement"), alors qu'en Europe, en raison de la limitation de la protection à l'invention technique qui a recours à un programme, le distributeur d'une diskette n'est que complice mais pas auteur de la contrefaçon ("contributory infringement") ; seul l'utilisateur qui utilise le programme figurant sur la diskette est l'auteur de l'infraction et peut être poursuivi. L'harmonisation des législations nationales sur cette question doit assurer une **mise en oeuvre effective** des droits partout dans la Communauté.

Aux Etats-Unis, des développements ont eu lieu à la fin des années 80, avec la possibilité de déposer des

Ansprüche aus einem Computerprogramm als solchem geltend zu machen ("program product claim"). Dies hat sich sehr positiv auf die Software-Industrie ausgewirkt. Microsoft besitzt beispielsweise heute etwa 400 amerikanische Patente für Computerprogramme, und jedes Jahr werden rund 12 000 Patentanmeldungen für solche Programme eingereicht (das sind 6 % aller Anmeldungen gegenüber weniger als 2 % in Europa). In Japan werden jährlich ca. 20 000 Patentanmeldungen für Software eingereicht. Die 1997 erlassenen Leitlinien des japanischen Patentamts folgen der liberaleren Praxis der USA.

In Europa wissen derzeit die meisten Unternehmen, die in der Software-Produktion tätig sind, noch zu wenig über die Möglichkeiten, die ihnen das Patentsystem bietet. Parallel zu der im folgenden dargestellten Rechtsanpassung muß eine **Informationskampagne** gestartet werden, um die Unternehmen der Branche besser über das Patentsystem, seine Funktion und die wirtschaftlichen Vorteile zu informieren, die sich insbesondere im Hinblick auf die Durchdringung ausländischer Märkte und die Möglichkeiten zum Abschluß von Lizenzvereinbarungen ergeben. Die nationalen Patentämter können hier eine große Hilfe sein.

3.2.2 Vorhaben der Kommission

Das Europäische Parlament hat sich für die Patentierbarkeit von Computerprogrammen ausgesprochen, sofern das betreffende Produkt den an eine technische Erfindung gestellten Anforderungen der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit genügt, wie dies auf internationaler Ebene bei unseren Wirtschaftspartnern der Fall ist. Die Kommission teilt diese Auffassung und schlägt ein Vorgehen auf zwei Ebenen vor.

Um die Verwirklichung des Binnenmarkts und dessen Funktionsfähigkeit in diesem Bereich in vollem Umfang zu gewährleisten, wird die Kommission so schnell wie möglich einen **Richtlinienvorschlag** auf der Grundlage von Artikel 100 a EG-Vertrag vorlegen, um die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Patentfähigkeit von Computerprogrammen zu harmonisieren. Die Richtlinie wird überall in der Gemeinschaft für eine einheitliche Anwendung und Auslegung der neuen Vor-

covering a program as such ("program product claim"). This change had a very positive impact on the development of the software industry; thus, Microsoft now holds about 400 American patents for software programs, and about 12 000 patent applications covering software are filed annually (or 6% of total applications, compared with less than 2% in Europe). In Japan, about 20 000 patent applications covering computer programs are filed each year, and the guidelines adopted in 1997 by the Japanese Patent Office follow the more liberal practice in force in the United States.

Furthermore, the current situation in Europe means that the majority of enterprises active in the software field lack information and knowledge of the possibilities provided by the patent system. Alongside the legal changes mentioned above, an **information campaign** should be launched aimed at providing more information to enterprises in this sector regarding the existence of the patent system, its role and the economic advantages to be derived from it, particularly in terms of the penetration of foreign markets and the possibility of obtaining licences. The national patent offices and the European patent offices could play a very useful role in this field.

3.2.2. Action planned by the Commission

The European Parliament supported the patentability of computer programs, on condition that the product in question meets the conditions of novelty and industrial application of a technical invention, as is the case with our economic partners at international level. The Commission shares this analysis and suggests action on two fronts.

On the one hand, to fully ensure the achievement and operation of the internal market in this field, the Commission will present, as soon as possible, a **draft Directive** based on Article 100A of the EC Treaty aimed at harmonising Member States' legislation on the patentability of computer programs. This Directive should ensure uniform application and interpretation of the new rules on the patentability of computer programs throughout the whole Community. In this context, the parallel application

revendications portant sur un programme en tant que tel ("program product claim"). Cette évolution a eu un impact très positif sur le développement de l'industrie des programmes ; ainsi, Microsoft détient aujourd'hui environ 400 brevets américains portant sur des programmes et chaque année, environ 12 000 demandes de brevet portant sur des programmes sont déposées (soit 6% du total des dépôts, contre moins de 2% en Europe). Au Japon, environ 20 000 demandes de brevets portant sur des programmes d'ordinateurs sont déposées chaque année et les lignes directrices adoptées en 1997 par l'Office japonais des brevets suivent la pratique plus libérale en vigueur aux Etats-Unis.

De plus, la situation actuelle en Europe se caractérise par un manque d'information et de connaissance des possibilités offertes par le système des brevets par la majorité des entreprises actives dans le domaine des programmes. Afin d'accompagner les adaptations législatives mentionnées ci-dessous, il conviendra de lancer une **campagne d'information** visant à mieux informer les entreprises du secteur de l'existence du système des brevets, de son rôle et des avantages économiques qu'il peut procurer, notamment en termes de pénétration des marchés étrangers et de possibilités d'accords de licence. Les offices nationaux de brevets et l'Office européen des brevets peuvent jouer un rôle fort utile dans ce domaine.

3.2.2. L'action envisagée par la Commission

Le Parlement européen s'est prononcé pour la brevetabilité des programmes d'ordinateur, à condition que le produit en question réponde aux conditions de nouveauté et d'application industrielle d'une invention technique, comme c'est le cas au niveau international avec nos partenaires économiques. La Commission partage cette analyse et suggère une double action.

En premier lieu, afin d'assurer pleinement la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine, la Commission présentera, dans les meilleurs délais, une **proposition de directive** basée sur l'article 100A du traité CE visant à harmoniser les législations des Etats membres en matière de brevetabilité des programmes d'ordinateurs. Cette directive devra assurer une application et une interprétation uniformes des nouvelles règles en matière de brevetabilité des programmes d'ordina-

schriften über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen sorgen. Die gleichzeitige Anwendung des Urheberrechts⁵ und des Patentrechts auf Computerprogramme bereitet wegen der speziellen Materie, die von diesen beiden Rechtsarten erfaßt wird, keine besonderen Probleme.⁶ Der Richtlinienvorschlag wird sich allerdings eingehend mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie die Ausnahmen von den allgemeinen Bestimmungen über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen zu regeln sind.

Parallel zu dieser Rechtsetzungsarbeit müssen die Vertragsstaaten des Münchner Übereinkommens eine **Änderung des Artikels 52 (2) (c) des Europäischen Patentübereinkommens** vornehmen und Computerprogramme aus der Liste der nicht patentfähigen Erfindungen streichen. Dies ist notwendig, um die Arbeiten auf Gemeinschaftsebene und jene im Rahmen des Münchner Übereinkommens aufeinander abzustimmen.

Alle Patentämter sollten darüber hinaus ihre Informationen für Software-Unternehmen, insbesondere für KMU, verbessern, um sie auf die wirtschaftlichen Vorteile aufmerksam zu machen, die sie aus einer adäquaten Nutzung des Patentsystems erzielen können.

3.3 Arbeitnehmererfindungen

3.3.1 Derzeitige Rechtslage

Im Grünbuch wurde die Frage gestellt, ob sich die derzeitigen Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Arbeitnehmererfindungen auf die Innovation und die Beschäftigungsbedingungen, den freien Dienstleistungsverkehr oder die Wettbewerbsbedingungen auswirken. Den Ergebnissen der Konsultation zufolge wird allgemein die Auffassung vertreten, daß die Frage der Arbeitnehmererfindungen im wesentlichen auf **einzelstaatlicher Ebene** angegangen werden sollte. Die Unterschiede, die zwischen den nationalen Rechtsvorschriften festgestellt worden sind, rechtfertigen keine Harmonisierung

of copyright⁵ and patent rights in the area of computer programs does not pose any particular difficulties, owing to the specific material covered by the two types of rights⁶. The draft Directive will have to closely examine the question of possible exceptions to the general system covering the patentability of computer programs.

In parallel with this legal action, the contracting states to the Munich Convention will need to take steps to **modify Article 52(2)(c) of the European Patent Convention**, in particular to abolish computer programs from the list of non-patentable inventions. This is necessary to ensure harmony between the work carried out at Community level and that undertaken in the framework of the Munich Convention.

In addition, all patent offices should improve the dissemination of information aimed at enterprises engaged in the software sector, and in particular SMEs, in order to make them aware of the economic advantages which can be derived from appropriate use of the patent system.

3.3. Employees' inventions

3.3.1. The current situation

The Green Paper raised the question of whether current differences between national laws on employees' inventions were affecting innovation and conditions of employment and/or freedom to provide services and/or conditions of competition. The general opinion which emerged from the consultation is that the issue of employees' inventions is one which should be dealt with primarily at **national level**. The differences in national laws are not such as to justify a move towards harmonisation at Community level. Pursuant to the principle of subsidiarity, the Commission does not intend to take any legal initiative in this field. However,

teurs dans toute la Communauté. Dans ce contexte, l'application parallèle du droit d'auteur⁵ et du droit des brevets au domaine des programmes d'ordinateurs ne pose pas de difficultés particulières, en raison de la matière spécifique couverte par les deux types de droits⁶. La proposition de directive devra soigneusement examiner la question des exceptions à prévoir au régime général de brevetabilité des programmes d'ordinateurs.

Parallèlement à cette action législative, il appartient aux états contractants de la convention de Munich de procéder à **une modification de l'article 52(2)(c) de la convention sur le brevet européen**, afin notamment de supprimer les programmes d'ordinateurs de la liste des inventions non brevetables. Ceci est nécessaire pour assurer une harmonie entre les travaux menés au niveau communautaire et ceux entamés dans le cadre de la convention de Munich.

Par ailleurs, tous les offices de brevets devraient améliorer la dissémination de l'information destinée aux entreprises actives dans le domaine des programmes, et spécialement les PME, afin de les sensibiliser aux avantages économiques qui peuvent résulter d'une utilisation adéquate du système de brevets.

3.3. Les inventions d'employés

3.3.1. La situation actuelle

Le Livre vert posait la question de savoir si les différences qui existent à l'heure actuelle dans les législations des Etats membres relatives aux inventions d'employés étaient de nature à avoir un impact sur l'innovation et les conditions d'emploi et/ou sur la libre prestation des services et/ou sur les conditions de concurrence. La consultation a montré que la question des inventions de salariés est, de l'avis général, un sujet qu'il convient de traiter essentiellement au **niveau national**. Les différences constatées dans les législations nationales ne sont pas de nature à justifier une action d'harmonisation au niveau communautaire. En applica-

⁵ Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen.

⁶ Das Urheberrecht schützt eine bestimmte Ausdrucksform eines Computerprogramms, indem es diese Ausdrucksform einem literarischen Werk gleichstellt, während das Patentrecht die neuartige Idee schützt, die der durch das Computerprogramm vermittelten technischen Lösung für ein technisches Problem zugrunde liegt.

⁵ Council Directive 91/250/EC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs.

⁶ Copyright protects a particular expression of a computer program, by putting it on the same footing as a literary work, while the patent protects the innovative idea underlying the technical solution to a technical problem provided by the program.

⁵ Directive 91/250/CE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

⁶ Le droit d'auteur protège une expression particulière d'un programme d'ordinateur, en l'assimilant à une oeuvre littéraire, alors que le brevet protège l'idée innovatrice qui est sous-jacente à la solution technique à un problème technique apportée par le programme.

auf Gemeinschaftsebene. Unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsgrundsatzes beabsichtigt die Kommission daher, von einer Rechtsetzungsinitiative in diesem Bereich abzusehen. Sie regt jedoch an, daß die Mitgliedstaaten, die über besondere Vorschriften für Arbeitnehmererfindungen verfügen, regelmäßig deren Funktionsweise überprüfen und die Verwaltungsverfahren vereinfachen, soweit dies möglich ist.

Unterschiede bestehen anscheinend bei der Anwendung der einzelstaatlichen Vorschriften für Arbeitnehmererfindungen. Um eine **transparentere** Anwendung dieser Vorschriften zu gewährleisten, sollten Standardklauseln für Arbeitnehmererfindungen, die in Arbeitsverträgen aufgenommen werden könnten, erarbeitet und einheitliche Schiedsverfahren entwickelt werden.

3.3.2 Vorhaben der Kommission

Die Kommission wird eine **Studie** in Auftrag geben, die zum einen untersuchen soll, inwieweit Vertragsklauseln für Arbeitnehmererfindungen Innovationen behindern können, und zum anderen Schiedsverfahren für Konflikte in diesem Bereich ausarbeiten soll.

3.4 Formvorschriften

Was die Formvorschriften (hauptsächlich für nationale Patente) angeht, so hat die Konsultation ergeben, daß die Betroffenen auf eine Angleichung insbesondere der Formulare, Fristen usw. auf Gemeinschaftsebene warten. Den Benutzern zufolge sollten unnötige administrative Hemmnisse beseitigt werden. In einigen Stellungnahmen wurde der Wunsch nach einer weiterreichenden Lösung und einer Harmonisierung geäußert, die auch wichtige Elemente der Gerichtsverfahren in den Mitgliedstaaten umfaßt wie einstweilige Anordnungen, die Beweisführung (auf der Grundlage der französischen "saisie-description", d. h. Beschlagnahme einer Raubkopie zur späteren Verwendung als Beweismittel), die Schadensbewertungsregeln usw. Einige dieser Fragen werden im Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt behandelt.⁷

it encourages the Member States which have adopted specific legislation on employees' inventions to assess its operation and to simplify the administrative procedures wherever possible.

It appears that there are differences in the application of national rules on employees' inventions. To ensure greater **transparency** in the application of these rules, "standard" clauses on employees' inventions should be drawn up for inclusion in employment contracts, and uniform arbitration procedures should be drawn up.

3.3.2. Action planned by the Commission

The Commission will launch a **study**, firstly to determine to what extent the clauses on employees' inventions can be an obstacle to innovation and what the appropriate content of related "standard" clauses might be and, secondly, to suggest arbitration procedures to settle any disputes which may arise in this field.

3.4. The formalities

On the question of formalities (mainly those relating to national patents), the consultation revealed expectations among interested parties that these will be rationalised at Community level, in particular as regards the forms, time limits, etc. According to users, unnecessary administrative bureaucracy should be eliminated. Other comments favour a more ambitious approach and harmonisation which would cover also important elements of the judicial procedures adopted in the Member States, in particular regarding the question of preliminary injunctions, the question of proof (based on the French model of "saisie-description"), rules for assessing damage, etc. Some of these issues are broached in the framework of the Green Paper on combating counterfeiting and piracy in the internal market⁷.

tion du principe de subsidiarité, la Commission n'envisage pas de prendre une initiative de nature législative dans ce domaine. Toutefois, elle encourage les Etats membres qui ont adopté une législation spécifique sur les inventions d'employés à évaluer son fonctionnement et à en simplifier les procédures administratives, chaque fois que cela est possible.

Il apparaît que des différences existent dans l'application des règles nationales relatives aux inventions d'employés. Afin d'assurer une plus grande **transparence** dans l'application de ces règles, il conviendrait d'élaborer des clauses "types" relatives aux inventions d'employés qui pourraient être reprises dans les contrats d'emploi et de développer des procédures d'arbitrage uniformes.

3.3.2. L'action envisagée par la Commission

La Commission lancera une **étude** visant, d'une part, à déterminer dans quelle mesure les clauses relatives aux inventions d'employés peuvent faire obstacle à l'innovation et quel pourrait être le contenu de clauses "types" en la matière et, d'autre part, à suggérer des procédures arbitrales pour régler les conflits qui peuvent survenir dans ce domaine.

3.4. Les formalités

En ce qui concerne les formalités (essentiellement celles relatives aux brevets nationaux), la consultation a montré une attente des milieux intéressés pour que celles-ci, notamment en ce qui concerne les formulaires, les délais..., soient rationalisées au niveau communautaire. Selon les utilisateurs, il conviendrait de supprimer les pesanteurs administratives inutiles. D'autres commentaires souhaitent une approche plus ambitieuse et une harmonisation qui porterait également sur des éléments importants des procédures judiciaires suivies dans les Etats membres, notamment sur la question des injonctions préliminaires, de la preuve (basée sur le modèle français de la "saisie-description"), des règles d'évaluation du dommage, etc. Certaines de ces questions sont abordées dans le cadre du Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur⁷.

⁷ KOM (98) 569 endg. vom 15. Oktober 1998.

⁷ COM (98) 569 final, 15 October 1998.

⁷ COM (98) 569 final du 15 octobre 1998.

Um diesen Anliegen zu entsprechen, wird sich die Kommission weiterhin aktiv an den Arbeiten der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf beteiligen, die die Aussichten für den raschen Abschluß eines internationalen Übereinkommens zur Vereinfachung der patentrechtlichen Formalitäten prüft. Bei ihren Kontakten mit den Mitgliedstaaten wird sie sich ausserdem weiter um die Klärung der Frage bemühen, ob zusätzliche Harmonisierungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene erforderlich sind.

3.5 Patentvertreter und Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise

3.5.1 Derzeitige Rechtslage

Wie die Konsultation gezeigt hat, spielen Patentvertreter als Berater der Unternehmen eine wichtige Rolle. Ihre Kenntnis der verschiedenen Rechte des gewerblichen Eigentums und der häufig sehr komplexen Verfahren ist ein nicht unerheblicher Vorteil, dessen Wert gebührend gewürdigt werden sollte. Allerdings scheinen sich Patentvertreter häufig weitgehend an den Gegebenheiten in ihrem Land zu orientieren, ohne den Blick auf die anderen Mitgliedstaaten zu richten. Nach Ansicht der Kommission müssen die Grundsätze der **Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit** auch auf diesen Berufsstand voll anwendbar sein. Wie das Europäische Parlament hervorgehoben hat, ist die gegenseitige Anerkennung der Patentvertreter durch die zuständigen Einrichtungen eine unerlässliche Voraussetzung für die Vereinfachung der Verfahren.

Um die Einhaltung dieser Grundsätze zu wahren, sah sich die Kommission in letzter Zeit mehrfach gezwungen, Mahnschreiben an die Mitgliedstaaten zu richten, weil deren innerstaatliche Anforderungen den Bestimmungen des EG-Vertrags nicht zu entsprechen scheinen. Dabei handelt es sich um die Verpflichtung, einen Wohnsitz oder eine Zustellungsanschrift in dem betreffenden Land nachzuweisen und einen zugelassenen Vertreter einzuschalten, der als Zustellungsbevollmächtigter des Anmelders auftritt. Die Verfahren sind zur Zeit unterschiedlich weit fortgeschritten.

In diesem Zusammenhang sei an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erinnert, der sich zu einigen Anforderungen der Mitgliedstaaten an Patentvertreter bereits geäußert hat.⁸

To meet these concerns, the Commission will continue to participate actively in the work of the World Intellectual Property Organisation in Geneva with a view to evaluating the possibility of rapidly concluding an international agreement on simplifying patent formalities. Also, in its contacts with the Member States, it will continue its investigations to determine if further legal harmonisation is necessary at Community level.

3.5. Use of agents and recognition of professional qualifications

3.5.1. The current situation

The consultation revealed that patent agents play a very important role in advising enterprises. Their knowledge of the different industrial property laws and the often complex procedures constitute a substantial asset which should be used to full advantage. However, it also appears that the profession of patent agent is one often exercised largely at national level, with very little awareness of the situation in other Member States. The Commission considers that the fundamental principles of the freedom to provide services or the **right of establishment** should apply fully in this profession. As the European Parliament stressed, mutual recognition of patent agents by the responsible institutions is a vital precondition for simplifying procedures.

In order to guarantee compliance with these principles, the Commission was recently obliged to send several letters of formal notice regarding national requirements which appear contrary to the provisions of the EC Treaty. These concerned residency requirements or choice of domicile and also the obligation to use the services of an approved representative with whom the applicant must be domiciled. At present, the progress being made with regard to these procedures varies between Member States.

In this context, attention should be drawn to the existence of a legal precedent from the Court of Justice of the European Communities concerning certain national requirements with regard to patent agents⁸.

Afin de répondre à ces préoccupations, la Commission continuera de participer activement aux travaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, afin d'évaluer les possibilités de conclure rapidement un accord international sur la simplification des formalités en matière de brevets. En outre, dans ses contacts avec les Etats membres, elle poursuivra ses investigations afin de déterminer si une mesure d'harmonisation complémentaire, de nature législative, est nécessaire au niveau de la Communauté.

3.5. Le recours aux agents et la reconnaissance des qualifications professionnelles

3.5.1. La situation actuelle

La consultation a montré que les agents en brevets jouent un rôle très important de conseil aux entreprises. Leur connaissance des différents droits de propriété industrielle et des procédures souvent complexes constitue un atout non négligeable qu'il convient de valoriser. Toutefois, il apparaît également que la profession d'agent en brevet demeure souvent largement nationale, sans guère d'ouverture aux réalités des autres Etats membres. La Commission considère que les principes fondamentaux de la libre circulation des services et de **liberté d'établissement** doivent s'appliquer pleinement dans cette profession. Comme le Parlement européen l'a souligné, la reconnaissance mutuelle des agents en brevets par les institutions compétentes est un préalable essentiel à la simplification de la procédure.

Afin d'assurer le respect de ces principes, la Commission a été amenée à envoyer récemment plusieurs lettres de mise en demeure concernant des exigences nationales apparaissant comme contraires aux dispositions du traité CE. Celles-ci concernent les obligations de résidence ou d'élection de domicile, ainsi que l'obligation de faire appel aux services d'un mandataire agréé auprès duquel le déposant a élu domicile. Ces procédures sont actuellement à des stades d'avancement différents.

Dans ce contexte, il faut rappeler l'existence d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui concerne certaines exigences nationales relatives aux agents en brevets⁸.

⁸ EuGH vom 25. Juli 1991, (Saeger/Dennemeyer), Rs. C-76/90, Slg. 1991, I-4221.

⁸ CJEC, 25 July 1991 (Saeger v. Dennemeyer), case C-76/90, [1991], ECR I-4221.

⁸ CJCE, 25 juillet 1991 (Saeger contre Dennemeyer), affaire C-76/90, Rec. 1991, p. I-4221.

Auch die Kommission hat sich bereits aus wettbewerbsrechtlicher Sicht mit den Berufsstandsregeln der Patentvertreter befaßt.

Die Stellungnahmen zu **den beruflichen Befähigungsnachweisen** unterstrichen die Notwendigkeit einer effektiven, einheitlichen Anwendung der Richtlinie 89/48/EWG, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an den Eignungstest, der eine Voraussetzung für die Anwendung des Gegenseitigkeitsprinzips ist. Allgemein sollte die europäische Eignungsprüfung (Artikel 134 (2) (c) EPÜ) für das Patentrecht als ausreichende Qualifikation angesehen werden, um vor den verschiedenen nationalen Patentämtern auftreten zu können. Die in der Rechtssache Gebhard⁹ entwickelten Grundsätze, die die Bedingungen für die Aufnahme oder Ausübung einer spezifischen Tätigkeit betreffen, müssen im übrigen von allen Mitgliedstaaten angewandt werden.

Bei der Konsultation hat sich gezeigt, daß sowohl die Behörden der Mitgliedstaaten als auch der Berufsstand der Patentvertreter eine **bessere Information** über die Anwendung der EG-Vorschriften in diesem Bereich wünschen.

Die Kommission wird dementsprechend eine **Mitteilung zu Auslegungsfragen** ausarbeiten, die die Anwendung der EG-Vorschriften auf den Berufsstand der Patentvertreter betreffen. Dabei wird im Zusammenhang mit den verschiedenen Unterlagen, die im Laufe eines Patentanmeldeverfahrens einzureichen sind, insbesondere auch das Erfordernis einer Zustellungsanschrift zu prüfen sein sowie die Verpflichtung, sich von einem Patentanwalt vertreten zu lassen.

Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein und im Patentrecht im besonderen ist heute zweierlei zu beobachten. Zum einen nimmt die Zahl der Streitigkeiten und Klagen zu, und zum anderen gewinnt der Patentvertreter sowohl in rechtlicher

Lastly, from the perspective of the application of competition rules, the Commission has dealt with several cases concerning the internal rules of the professional organisations representing patent agents.

With regard to **professional qualifications**, the comments emphasised the need to apply Directive 89/48/EC in an effective and uniform manner, in particular as regards the requirements of the aptitude test leading to application of the principle of mutual recognition. In general, the European qualifying examination (Article 134(2)(c) of the European Patent Convention) should, as far as patents are concerned, be deemed an adequate qualification for making representations to the different national offices. Moreover, the principles established in the Gebhard case⁹, regarding the conditions for the taking-up or the pursuit of a specific activity, should be applied in all the Member States.

The consultation showed that both the authorities of the Member States and the patent agent profession want **better information** on the application of Community rules in this field.

To deal with this concern, the Commission will prepare an **Interpretative Communication** on the application of Community rules to the profession of patent agent. In this context, consideration should be given to the question of the domiciliation requirement and the requirement to use a patent agent in connection with the various types of documents to be filed in the course of patent registration procedures.

Also, a double phenomenon is currently emerging in the field of industrial property in general, and patents in particular. Firstly, the number of disputes and legal actions is increasing and, secondly, patent agents are playing a greater role in

Enfin, plusieurs affaires ont été traitées par la Commission sous l'angle de l'application des règles de concurrence, en ce qui concerne les règles internes aux associations professionnelles représentatives des agents en brevets.

En ce qui concerne les **qualifications professionnelles**, les commentaires ont mis l'accent sur la nécessité d'une application effective et uniforme de la directive 89/48/CE, notamment en ce qui concerne les exigences liées au test d'aptitude permettant d'appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle. De manière générale, l'examen européen de qualification (article 134(2)(c) CBE) devrait, en matière de brevets, être reconnu comme une qualification suffisante pour pouvoir agir devant les différents offices nationaux. Par ailleurs, les principes dégagés par la jurisprudence Gebhard⁹ relative aux conditions d'accès à une activité spécifique, ou à l'exercice de celle-ci, doivent être appliqués par tous les Etats membres.

La consultation a montré que tant les autorités des Etats membres que la profession des agents en brevets souhaitent une **meilleure information** sur l'application des règles communautaires dans ce domaine.

Afin de répondre à cette préoccupation, la Commission préparera une **Communication interprétative** concernant l'application des règles communautaires à la profession d'agent en brevets. Dans cette perspective, il conviendra d'examiner, en particulier, la question de l'exigence d'élection de domicile et l'obligation de recourir à un agent en brevets en relation avec les différents types d'actes à poser au cours des procédures d'enregistrement des brevets.

Par ailleurs, on assiste aujourd'hui à un double phénomène dans le domaine de la propriété industrielle en général, et des brevets en particulier. D'une part, le nombre de conflits et d'actions en justice augmente et, d'autre part, le rôle des agents en

⁹ EuGH vom 30. November 1995, Rs. C-55/94, Slg. 1995, I-4165. Unterliegt die Aufnahme oder Ausübung einer spezifischen Tätigkeit bestimmten Bedingungen, wie der Verpflichtung, bestimmte Diplome zu besitzen, so müssen diese Bedingungen folgende Voraussetzungen erfüllen: keine diskriminierende Anwendung, Rechtfertigung aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses, Eignung, die Verwirklichung des verfolgten Ziels zu gewährleisten, und Beschränkung auf das, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit).

⁹ CJEC, 30 November 1995, C-55/94, [1995], ECR I-4165. Where the taking-up or the pursuit of a specific activity is subject to certain conditions, such as the obligation to hold particular diplomas, those conditions must satisfy four fundamental requirements: they must be applied in a non-discriminatory manner; they must be justified by imperative requirements in the general interest; they must be suitable for securing the attainment of the objective which they pursue; and they must not go beyond what is necessary in order to attain it (principle of proportionality).

⁹ CJCE, 30 novembre 1995, C-55/94, Rec. 1995, p. I-4165. L'application de conditions d'accès à une activité spécifique, ou à l'exercice de celle-ci, comme l'obligation de posséder certains diplômes, doivent respecter quatre impératifs: une application non-discriminatoire, la justification par des raisons impérieuses d'intérêt général, un caractère propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et la limitation à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif (principe de proportionnalité).

Hinsicht als auch als Beteiligter einer Wirtschaftsstrategie an Bedeutung, während die traditionell eher technische Funktion in den Hintergrund tritt. Die Patentvertreter in allen Teilen der Gemeinschaft müssen in den Genuß einer **beruflichen Weiterbildung** gelangen, die diesen neuen Tendenzen, die Auswirkungen auf die berufliche Praxis haben, in vollem Umfang gerecht wird. In den Mitgliedstaaten wurden bereits einige Initiativen ergriffen, die als Orientierung dienen könnten.

Um den heutigen Anforderungen an diesen Berufsstand zu entsprechen, wäre zu prüfen, ob den Patentvertretern in der Gemeinschaft nicht ebenso wie der Rechtsanwaltschaft und in einigen Mitgliedstaaten auch den Betriebsjuristen die mit dem **Berufsgeheimnis** verbundenen Rechte und Pflichten ("legal privilege") zugestanden werden sollten. Patentvertreter würden sich so sowohl auf innerstaatlicher Ebene als auch gegenüber den europäischen Instanzen auf die Vertraulichkeit ihrer schriftlichen und mündlichen Äußerungen berufen können. Ohne diese Schweigepflicht geraten Patentanwälte in der Gemeinschaft mitunter in heikle Situationen, in denen es ihnen nicht möglich ist, für ihre Mandanten die Handlungen vorzunehmen, die sie im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes vornehmen könnten.

3.5.2 Vorhaben der Kommission

1999 wird die Kommission eine Mitteilung zu Auslegungsfragen im Bereich der Niederlassungsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und der Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise der Patentvertreter herausgeben.

Die Kommission wird die Anstrengungen zur Gewährleistung der beruflichen Weiterbildung der in der Gemeinschaft tätigen Patentvertreter unterstützen. Sie wird die Mitgliedstaaten auffordern, die Möglichkeit zu prüfen, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um das Berufsgeheimnis der Patentvertreter zu schützen.

3.6 Umfang der Patentschutzansprüche in bestimmten Sektoren

Der Umfang der Patentschutzansprüche – sowie der Ansprüche aus den ergänzenden Schutzzertifikaten für

legal matters and in industrial strategy, while the importance of their traditional more technical role is declining. Patent agents throughout the Community should be able to benefit from **ongoing training** which takes full account of these new trends, which are leading to changes in professional practice. Certain initiatives which have already been adopted at national level could serve as a point of reference here.

To meet the current requirements of the profession, consideration should be given to the possibility of granting patent agents in the Community the rights and obligations linked to **confidentiality of opinions** (legal privilege), in the same way as acting members of the bar and, in certain Member States, company lawyers. In this way the written and oral opinions of patent agents would enjoy confidentiality both at national level and vis-à-vis the European authorities. In the absence of such legal privilege, patent agents in the Community are sometimes in a delicate situation which prevents them from carrying out, on behalf of their clients, all possible actions in the field of industrial property.

3.5.2. Action planned by the Commission

During 1999, the Commission will prepare an Interpretative Communication on questions of freedom of establishment, freedom to provide services and recognition of the professional qualifications of patent agents.

The Commission will support the efforts being undertaken to provide ongoing training for all patent agents who are active in the Community. It will invite the Member States to consider the possibility of setting up appropriate mechanisms to ensure the confidentiality of opinions delivered by patent agents.

3.6. The scope of the rights conferred by patents in certain sectors

At present the scope of the rights conferred by patents – and by the supplementary protection certificates

brevets sur le plan juridique et en tant que partie d'une stratégie industrielle s'accroît, alors que la fonction traditionnellement plus technique revêt moins d'importance. Il convient que les agents en brevets à travers toute la Communauté puissent bénéficier d'une **formation continue** qui reflète pleinement ces nouvelles tendances qui appellent des évolutions dans la pratique professionnelle. Certaines initiatives déjà prises au niveau national pourraient servir de référence à cet égard.

Afin de répondre aux exigences actuelles de cette profession, il conviendrait d'étudier la possibilité d'accorder aux agents en brevets dans la Communauté des droits et obligations liés à la **confidentialité des avis** ("legal privilege"), au même titre qu'aux membres du barreau en exercice et, dans certains Etats membres, aux juristes d'entreprises. Les agents en brevets bénéficieraient ainsi, tant au niveau national que vis-à-vis des instances européennes, de la confidentialité de leurs avis écrits et oraux. Faute de ce privilège légal, les agents en brevets dans la Communauté sont parfois dans une situation délicate qui ne leur permet pas d'accomplir, à l'égard de leurs clients, la totalité des actes qui peuvent être posés dans le domaine de la propriété industrielle.

3.5.2. Les actions envisagées par la Commission

Dans le courant de 1999, la Commission procédera à l'élaboration d'une Communication interprétative consacrée aux questions de liberté d'établissement, de prestation de services et de reconnaissance des qualifications professionnelles des agents en brevets.

La Commission soutiendra les efforts déployés en vue d'assurer une formation continue pour tous les agents en brevets en activité dans la Communauté. Elle invitera les Etats membres à examiner la possibilité de mettre en place les mécanismes appropriés pour assurer la confidentialité des avis rendus par les agents en brevets.

3.6. La portée des droits conférés par les brevets dans certains secteurs

A l'heure actuelle, la portée des droits conférés par les brevets – ainsi que les certificats complémentaires

Arzneimittel¹⁰ und aus den ergänzenden Schutzzertifikaten für Pflanzenschutzmittel¹¹ – bestimmt sich derzeit nach nationalem Recht, das alle einschlägigen Bestimmungen des TRIPS Übereinkommens enthalten muß, insbesondere dessen Artikel 28.

Außerdem bestehen in den Rechtsvorschriften aller Mitgliedstaaten Ausnahmen, die sich auf Rechte aus Patenten beschränken: beispielsweise bei Handlungen im privaten Umfeld zu nicht gewerblichen Zwecken oder bei Experimenten, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Diese Ausnahmen sind für die Sektoren, deren Produkte einer Genehmigung bedürfen, bevor sie in Verkehr gebracht werden dürfen, wegen ihrer Folgen für den Zeitpunkt, zu dem Konkurrenzzeugnisse auf den Markt gelangen können, von großer Bedeutung.

Mit den Ausnahmen von Patentschutzrechten im pharmazeutischen Bereich hat sich der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bereits in einem Urteil auseinandergesetzt.¹² Einige Fragen, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind, blieben allerdings ungeklärt. Es wäre daher zu prüfen, ob die noch bestehenden Unterschiede die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts beeinträchtigen und zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten führen können. Hierzu hat die Kommission eine umfassende wirtschaftlich und rechtlich ausgerichtete Studie über Generika in Auftrag gegeben, die sich unter anderem auch mit diesem Aspekt des Patentrechts befaßt. Aus den Ergebnissen dieser Studie wird die Kommission ersehen können, welche Initiativen in diesem Sektor zu ergreifen sind.

Bei allen Sektoren, deren Produkte nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn die Verwaltung das Inverkehrbringen zuvor genehmigt hat, sollte nach Ansicht der Kommission allgemein unterschieden werden zwischen Tätigkeiten ohne Nutzung des patentierten Erzeugnisses (die

for medicinal products¹⁰ and the supplementary protection certificates for plant protection products¹¹ is governed by national legislation; this should include all the relevant provisions of the TRIPS agreement, in particular Article 28.

Moreover, all Member States have legislation which provides for limited exceptions to the rights conferred by the patents, whether these be acts carried out privately and for non-commercial purposes or acts carried out on an experimental basis which have a bearing on the object of the patented invention. These exceptions are of great importance in the sectors where products are subject to a prior administrative procedure to authorise their release on the market, because of the way they affect the timing of the arrival of competitive products on the market.

The question of exceptions to the rights conferred by a patent in the pharmaceutical sector has been the subject of a judgment of the Court of Justice of the European Communities¹². However, this still leaves certain questions of real economic importance open. It is necessary to examine whether the differences which remain are likely to affect the proper operation of the internal market and to create distortions of competition between the various Member States. To answer this question, the Commission has launched a wide-ranging economic and legal study on generic medicines which deals, amongst other issues, with this aspect of patent law. The Commission will consider the results of this study when taking initiatives in this sector.

Generally speaking, in all the sectors where the products are subject to prior administrative procedure to authorise their release on the market, the Commission considers that a distinction should be made between activities which do not involve the use of the patented product – and

de protection pour les médicaments¹⁰ et les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques¹¹ – est réglée par les législations nationales ; celles-ci doivent intégrer toutes les dispositions pertinentes de l'accord ADPIC, notamment son article 28.

Par ailleurs, il existe, dans la législation de tous les Etats membres, des exceptions limitées aux droits conférés par les brevets, qu'il s'agisse des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ou des actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée. Ces exceptions revêtent une grande importance dans les secteurs dont les produits sont soumis à une procédure administrative préalable d'autorisation de mise sur le marché, en raison de leur impact sur le moment auquel les produits concurrents peuvent arriver sur le marché.

La question des exceptions aux droits conférés par un brevet dans le secteur pharmaceutique a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes¹². Celle-ci laisse cependant encore ouvertes certaines questions qui ont une réelle importance économique. Il convient d'examiner si ces différences qui subsistent sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et à créer des distorsions de concurrence entre les différents Etats membres. Afin de répondre à cette interrogation, la Commission a lancé une vaste étude économique et juridique sur les médicaments génériques qui porte, entre autres questions, sur cet aspect du droit des brevets. Les résultats de cette étude serviront à éclairer la Commission dans les initiatives qu'elle prendra dans ce secteur.

De manière générale, pour tous les secteurs dont les produits sont soumis à une procédure administrative préalable d'autorisation de mise sur le marché, la Commission considère qu'une distinction doit être opérée entre les activités qui n'impliquent pas l'utilisation du produit breveté –

¹⁰ Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, ABl. L 182 vom 2.7.1992, S. 1.

¹¹ Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30.

¹² EuGH vom 9. Juli 1997, Rs. C-316/95, Generics BV/Smith Kline & French Laboratories Ltd.

¹⁰ Council Regulation (EC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, OJ No L 182, 2.7.92, p. 1.

¹¹ European Parliament and Council Regulation (EC) No 1610/96 of 23 July 1996 on the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products, OJ No L 198, 8.8.96, p. 30.

¹² CJEC, 9 July 1997, C-316/95, Generics BV v. Smith Kline & French Laboratories Ltd.

¹⁰ Règlement (CE) N°1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, JO N°L 182, 2.7.92, p. 1.

¹¹ Règlement (CE) N°1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, JO N° L 198, 8.8.96, p. 30.

¹² CJCE, 9 juillet 1997, C-316/95, Generics BV c. Smith Kline & French Laboratories Ltd.

während der Laufzeit des Patents genehmigt werden müssen) und Tätigkeiten, die eine "Nutzung"¹³ des patentierten Erzeugnisses implizieren (die bis zum Ablauf des Patents und etwaiger ergänzender Schutzzertifikate untersagt werden müssen).

Die Kommission beabsichtigt nach einer eingehenden Analyse der Rechtslage eine Harmonisierung der einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften.

3.7 Zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Anziehungskraft des Patentsystems

3.7.1 Für kleine und mittlere Unternehmen

Die Kosten für die Erlangung eines Patents in Europa werden vor allem von den kleinen und mittleren Unternehmen eindeutig als erhebliches Hindernis für eine optimale Nutzung des Patentsystems angesehen. Das Europäische Parlament vertritt mit Blick auf die Entwicklung in den USA die Meinung, daß KMU nur 50 % der Patentanmeldegebühren zahlen sollten. Wenn diese Regelung europaweit eingeführt wird, sollte sie nach Ansicht der Kommission für Mittelstandsbetriebe und für Universitäten und Forschungsinstitute ohne Erwerbzweck gelten.

Zu bemerken ist allerdings, daß das Europäische Patentamt nach einem ersten Beschluß im Dezember 1996 zur Senkung der Verfahrensgebühren für alle Unternehmen (siehe 4.2.1) vor kurzem eine **erneute Gebührensenkung**, und zwar hauptsächlich für Recherchegebühren, beschlossen hat. Dieser Beschluß, der im Laufe des Jahres 1999 in Kraft treten soll, stellt einen neuen wichtigen Vorstoß dar, der den Unternehmen einschließlich den KMU den Zugang zum Patentsystem erleichtern dürfte. Die Kommission kann diese Initiative nur begrüßen, die allerdings Sonderbestimmungen für KMU und Hochschulen keinesfalls ausschließt.

which should therefore be authorised during the patent period – and all activities which involve a "use"¹³ of the patented product – which must be prohibited until the patent and any additional protection expires.

After an in-depth analysis of the situation, the Commission plans to take steps to harmonise the relevant national legislation.

3.7. Additional measures to make the patent system more attractive

3.7.1. To small and medium-sized enterprises

The cost of the patent in Europe is clearly perceived, particularly by small and medium-sized enterprises, as one of the major obstacles to the optimum use of the system. Influenced by the changes introduced in the United States, the European Parliament considers that SMEs should benefit from a 50% reduction in the cost of filing patents. If this system is introduced in Europe, the Commission believes that it should extend to small and medium-sized enterprises and to universities and non profit-making research institutes.

However, it should be noted that, following an initial decision taken in December 1996 aimed at reducing procedural fees for all enterprises (cf. point 4.2.1 below), the European Patent Office recently decided on a **further reduction in fees**, mainly search fees. This decision, which should take effect during 1999, is a further important step towards facilitating entry by enterprises, including SMEs, to the patent system. This initiative can only be welcomed. However it does not exclude specific provisions being envisaged for SMEs and universities.

et qui doivent donc être autorisées pendant la durée du brevet – et toutes les activités qui comportent une "utilisation"¹³ du produit breveté – qui doivent être interdites jusqu'à l'expiration du brevet et de toute protection complémentaire éventuelle.

Après une analyse approfondie de la situation, la Commission envisage de procéder à une harmonisation des législations nationales applicables en cette matière.

3.7. Les mesures complémentaires pour rendre le système des brevets plus attractif

3.7.1. Pour les petites et moyennes entreprises

Le problème du coût du brevet en Europe est clairement perçu comme un des obstacles importants à l'utilisation optimale du système, particulièrement par les petites et moyennes entreprises. S'inspirant de ce qui se passe aux Etats-Unis, le Parlement européen estime que les PME devraient bénéficier d'une réduction de 50% sur les frais de demande de brevets. Si ce système était introduit en Europe, la Commission considère qu'il devrait s'étendre aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux universités et aux instituts de recherche n'ayant pas de but lucratif.

Il faut cependant observer que, après une première décision prise en décembre 1996 visant à réduire, pour toutes les entreprises, les taxes de procédure (infra, point 4.2.1), l'Office européen des brevets a récemment pris la décision d'une **nouvelle réduction des taxes** portant principalement sur les taxes de recherche. Cette décision, qui devrait prendre effet dans le courant de l'année 1999, représente une nouvelle avancée importante devant faciliter l'entrée des entreprises, y compris les PME, dans le système des brevets. Cette initiative ne peut qu'être saluée. Elle n'exclut pas pour autant que des dispositions spécifiques pour les PME et les universités soient envisagées.

¹³ Hierzu zählen insbesondere die Herstellung von Mustern, die Ausführung klinischer Tests an der patentierten Substanz, die Einfuhr der Substanz sowie die Hinterlegung von Mustern bei den zuständigen Behörden. Diese Handlungen sind alle auf das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses gerichtet. Es handelt sich demnach weder um Handlungen, die im privaten Kreis und zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden, noch um Handlungen, die Versuchszwecken dienen.

¹³ In particular the manufacture of samples, conduct of clinical trials on the patented substance, the import of the substance and the storage of samples with the competent administrative authorities. All these acts are centred on the marketing of a product; thus, they are not acts carried out in a private framework and for non-commercial purposes, nor acts carried out experimentally.

¹³ Notamment la fabrication d'échantillons, l'exécution d'essais cliniques sur la substance brevetée, l'importation de la substance ainsi que le dépôt d'échantillons auprès des autorités administratives compétentes. Ces actes sont tous axés sur la mise sur le marché d'un produit ; il ne s'agit donc pas d'actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, ni d'actes accomplis à titre expérimental.

Neben der Senkung der Gebühren sollte auch die Innovationskraft der kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere durch die Benennung eigens hierfür geschulter **Berater** in den Berufsorganisationen (Handels- und Handwerkskammern, Berufsverbänden usw.) gestärkt und gefördert werden. Diese Berater hätten den Auftrag, die Unternehmen direkt zu informieren und sie bei ihrer Innovationsfähigkeit bis hin zum Patent und seiner gewerblichen Verwertung zu begleiten.

Es sei überdies darauf hingewiesen, daß die Kommission unlängst einen Vorschlag für eine Richtlinie über **Gebrauchsmuster** angenommen hat, ein besonders für technische Erfindungen, die vielfach in kleinen und mittleren Unternehmen ihren Ursprung haben, geeignetes Schutzinstrument.¹⁴

3.7.2 Rechtsschutzversicherung für Patentrechtsstreitigkeiten

Die Einführung einer Rechtsschutzversicherung für Patentrechtsstreitigkeiten ist ein Gedanke, der durchaus eine nähere Betrachtung verdient. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments würde eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten für die Durchsetzung eines Rechtsanspruchs übernimmt, den Unternehmen (und insbesondere den KMU) eine gerechte Chance zur Verteidigung patentrechtlicher Ansprüche bieten und so ihr Vertrauen in das Patentsystem stärken.

In den Mitgliedstaaten wurden verschiedene Pilotversuche mit sehr unterschiedlichem Ergebnis durchgeführt. Während die in Frankreich und Schweden versuchsweise eingeführte Rechtsschutzversicherung wieder aufgegeben wurde, gibt es nun mehrere britische Versicherungsgesellschaften, die ihren Kunden eine Versicherung anbieten, die die Verfahrenskosten bei Patentrechtsstreitigkeiten abdeckt. Diese Versicherungen übernehmen in der Regel nur die Kosten des Rechtsstreits und nicht den Schadenersatz, der nach einer gerichtlichen Entscheidung unter Umständen zu zahlen ist. Die Kommission hat die einzelnen Vertrags-

Apart from reducing fees, the innovation capacity of small and medium-sized enterprises should be supported and strengthened, in particular by creating posts for specially trained **advisors** in representative organisations (Chambers of Commerce or Trades, professional associations), with the task of providing direct information to enterprises and assisting them in their representations from the moment of innovation right up to the award of the patent and its commercial management.

Lastly, it should be pointed out that the Commission recently adopted a proposal for a Directive on **utility models**, a form of protection which is particularly suited to the technical inventions of which SMEs are a fertile source¹⁴.

3.7.2. Legal protection insurance covering disputes involving patents

The creation of an insurance system to provide legal protection in the event of disputes involving patents is a valuable concept which should be examined in greater depth. The European Parliament considers that an insurance system covering the costs incurred in legal proceedings would give enterprises (in particular SMEs) a fair chance to defend their patent rights and thus strengthen their confidence in the patent system.

Several experiments have been conducted in the Member States, with widely differing results. Thus, while trials of legal cost insurance systems in France and Sweden were discontinued, several British insurance companies currently provide their clients with insurance policies which cover the costs of legal action involving patents. Generally, these insurances cover only legal costs and not the damages which might be payable following a court decision. The Commission has studied various existing contracts and considers that they are interesting models which are unknown to the vast majority of economic operators (insurers, enter-

Outre la réduction des taxes, il conviendrait de soutenir et renforcer la capacité d'innovation des petites et moyennes entreprises, notamment par la création, dans les organisations représentatives (chambres de commerce ou de métiers, organisation professionnelles...), de **conseillers** spécialement formés, chargés d'informer directement les entreprises et de les accompagner dans leurs démarches d'innovation jusqu'au brevet et à sa gestion commerciale.

Enfin, il convient de signaler que la Commission a récemment adopté une proposition de directive sur les **modèles d'utilité**, moyen de protection particulièrement approprié pour les inventions techniques dont les PME sont fertiles¹⁴.

3.7.2. L'assurance "protection juridique" en matière de litiges liés aux brevets

La création d'un système d'assurance de protection juridique en matière de litiges liés aux brevets est une idée valable qu'il convient d'examiner plus avant. Le Parlement européen considère qu'un régime d'assurance qui permettrait de couvrir les coûts engendrés par des poursuites donnerait aux entreprises (notamment les PME) une possibilité équitable de défendre leurs droits en matière de brevets et renforcerait ainsi leur confiance dans le système des brevets.

Plusieurs expériences ont été menées dans les Etats membres, avec des résultats très contrastés. Ainsi, alors que des expériences de systèmes d'assurance litige mis en place en France et en Suède n'ont pas été poursuivies, il existe aujourd'hui plusieurs compagnies d'assurance britanniques qui offrent à leurs clients des polices d'assurance qui permettent de couvrir les frais de procédure liés aux procès en matière de brevets. Généralement, ces assurances ne couvrent que les frais de litige et pas les dommages et intérêts qui peuvent être dus au terme d'une décision de justice. La Commission a étudié les différents contrats disponi-

¹⁴ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, 12.12.1997, KOM (97) 691 endg., ABl. C 36 vom 3.2.1998, S. 13.

¹⁴ Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model, 12.12.1997, COM (97) final, OJ No. C 36, 3.2.1998, p. 13.

¹⁴ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité, 12.12.1997, COM(97) 691 final, JO n° C 36 du 3.2.1998, p. 13.

typen geprüft und sieht in ihnen ein interessantes Modell, das der überwiegenden Mehrzahl der Wirtschaftsteilnehmer (Versicherer, Unternehmen, Patentanwälte usw.) in den anderen Mitgliedstaaten völlig unbekannt ist. Für KMU könnte ein solcher Rechtsschutz von besonderem Interesse sein.

Die Kommission wird eine europäische **Konferenz** einberufen, zu der Versicherungsgesellschaften, Wirtschaftsverbände, die insbesondere auch die KMU vertreten, und die Patentämter eingeladen werden, um die neuesten Entwicklungen publik zu machen, die offensichtlich die Zustimmung der Benutzer gefunden haben. Entsprechend den Ergebnissen dieser Konferenz wird die Kommission prüfen, wie eine Rechtsschutzversicherung für Patentstreitigkeiten am besten auf den Weg gebracht werden kann. Hierzu könnte beispielsweise eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die mit der Ausarbeitung eines oder mehrerer Vertragstypen für eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten für Rechtsstreitigkeiten deckt, betraut wird.

3.7.3 Neuheitsschonfrist

In allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gilt heute die Regel, daß eine Erfindung nicht patentfähig ist, wenn das Neuheitserfordernis nicht erfüllt ist, weil die Öffentlichkeit bereits vor der Anmeldung beim zuständigen Patentamt auf die eine oder andere Weise Kenntnis von der Erfindung erhalten hat. Im amerikanischen Patentgesetz hingegen ist eine Neuheitsschonfrist von einem Jahr vorgesehen. Innerhalb dieser Frist kann der Erfinder seine Erfindung zum Patent anmelden, ohne daß ihm die Tatsache entgegengehalten werden kann, daß er seine Erfindung bereits offenbart hat.

Einige Stimmen behaupten, daß vor allem innovationsfreudige Kreise wie Wissenschaftler und bestimmte KMU von der fehlenden Neuheitsschonfrist im europäischen Recht betroffen sind. In der Richtlinie über biotechnologische Erfindungen¹⁵ ist vorgesehen, daß die Kommission einen Bericht erstellt, in dem geprüft wird, ob die Freiheit des wissenschaftlichen Austausches in der gentechnologischen Grundlagenforschung durch das Unterbleiben oder die Verzögerung einer Veröffentlichung behindert wird, deren Gegenstand

prises, patent agents, etc.) in the other Member States. This system could be particularly useful for SMEs.

The Commission will organise a European **Conference** for insurers, the professional associations representing industry, and in particular SMEs, and the patent offices, so as to inform them of what is available and appears to function satisfactorily for users. Depending on the outcome of this conference, the Commission will examine the most appropriate way to give the legal costs insurance system the impetus it deserves; for example, this could take the form of a working party set up to prepare one or several models of insurance covering legal costs.

3.7.3. The period of grace

At present, all the Member States of the Community have a rule whereby an invention cannot be patented owing to lack of novelty if the public has had any knowledge of it in any way before the patent application was filed with the competent patent office. In contrast, American law on patents provides a period of grace of one year during which an inventor may file a patent application without it being prejudicial to his interest that the invention was known to the public.

Some comments claim that the absence of such a period of grace in European legislation is particularly damaging for innovative groups such as scientists and some SMEs. The Directive on biotechnological inventions¹⁵ lays down that the Commission shall draw up a report showing whether, in the field of basic genetic engineering research, the full freedom of scientific exchange is hindered by the failure to publish, or late publication of papers on subjects which could be patentable, failing which patentability would be exclu-

bles et considère qu'ils constituent des modèles intéressants, dont la très grande majorité des opérateurs économiques (assureurs, entreprises, agents en brevets...) dans les autres Etats membres ignorent l'existence. Ce système pourrait être particulièrement utile pour les PME.

La Commission organisera une **conférence** européenne réunissant des assureurs, des associations professionnelles représentant l'industrie, et notamment les PME, ainsi que les offices de brevets, afin de faire connaître ce qui existe déjà et semble fonctionner à la satisfaction des utilisateurs. En fonction des résultats de cette conférence, la Commission examinera les moyens les plus appropriés pour donner au système d'assurance litige l'impulsion qu'il mérite; ceci pourrait, par exemple, prendre la forme d'un groupe de travail ayant pour tâche de préparer un ou plusieurs modèles d'assurance pour frais juridiques.

3.7.3. Le délai de grâce

A l'heure actuelle, il existe dans tous les Etats membres de la Communauté une règle selon laquelle une invention ne peut être brevetée pour défaut de nouveauté, si le public en a eu connaissance d'une manière ou d'une autre avant qu'une demande de brevet ait été introduite auprès de l'Office des brevets compétent. A l'inverse, la loi américaine sur les brevets prévoit un délai de grâce d'un an durant lequel un inventeur peut introduire une demande de brevet sans que le fait que son invention ait été portée à la connaissance du public lui soit préjudiciable.

Certains commentaires prétendent que l'absence d'un tel délai de grâce dans la législation européenne touche particulièrement les milieux innovateurs tels que les scientifiques et certaines PME. Dans le cadre de la directive sur les inventions biotechnologiques¹⁵, il est prévu que la Commission établira un rapport visant à montrer si, dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique, la pleine liberté des échanges scientifiques est entravée par la non-publication ou la publication tardive de documents dont l'ob-

¹⁵ Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 13.

¹⁵ Directive 98/44/EEC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ No L 213, 30.7.98, p. 13.

¹⁵ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JO N° L 213 du 30.7.98, p. 13.

patentfähig sein könnte, da die Veröffentlichung den Ausschluß von der Patentfähigkeit wegen mangelnder Neuheit begründet.

Um sich einen Überblick über die aktuelle Lage zu verschaffen und das Ausmaß des Problems zu erfassen, hatte die Kommission am 5. Oktober 1998 zu einer Anhörung zum Thema "Neuheitsschonfrist" eingeladen. Die Vertreter der Erfinder und Forscher wiesen unter anderem darauf hin, daß sich eine Offenbarung vor Einreichung der Patentanmeldung häufig als nützlich erwiesen hat, insbesondere um die Funktionsfähigkeit der Erfindung durch Tests zu überprüfen. Vertreter der Wirtschaft begehrten der möglichen Einführung einer Neuheitsschonfrist auf Gemeinschaftsebene mit Vorbehalten. Die Neuheitsschonfrist sollte, wie alle Teilnehmer der Anhörung feststellten, idealerweise weltweit im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingeführt werden. Um eine bessere Verbreitung von Patentinformationen zu gewährleisten, hat die Kommission überdies zugesagt, die bereits unternommenen Bemühungen besser zu strukturieren und zu unterstützen und eine entsprechende **Mitteilung** auszuarbeiten. Angesprochen wurde auch die Möglichkeit einer "**vorläufigen Patentanmeldung**", mit der ohne große Formalitäten und ohne Gebührenzahlung ein Anmelde tag festgesetzt werden könnte. Dies hätte zahlreiche Vorteile und würde den Anliegen der Forscher und der Wirtschaft gleichermaßen Rechnung tragen. Die Kommission wird diese Anregung 1999 möglichst rasch prüfen und gegebenenfalls entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Darüber hinaus wurde beschlossen, die beiden Ausnahmen vom Grundsatz der absoluten Neuheit, die es derzeit im europäischen Recht gibt (offensichtlicher Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders und Präsentation der Erfindung auf anerkannten internationalen Ausstellungen)¹⁶ auf eine mögliche Begriffserweiterung hin zu überprüfen.

Soweit Forschungsaufgaben mit Geldern der Gemeinschaft finanziert werden, könnte ein effektiver Innovationsschutz auch durch die Schulung sogenannter Patentberater für die Verwertung von im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten gewonnenen Ergebnissen und durch die Einrichtung eines allgemeinen Online-Dienstes für Patentberatung bei den Patentämtern erreicht werden.

ded owing to the absence of novelty of the invention.

To examine the situation and measure the scale of the problem, on 5 October 1998 the Commission organised a hearing of interested groups on this topic of the period of grace. The representatives of inventors and of research circles pointed out that it is frequently useful to make a disclosure prior to the filing of the patent application, particularly when tests have to be carried out to check if an invention functions. For their part, industry has reservations regarding legal action at Community level to introduce a period of grace. One conclusion from the meeting was that all speakers consider that a period of grace should ideally only be envisaged at world level, in the framework of the World Intellectual Property organisation. Also, to improve the dissemination of information on patent law, the Commission agreed to provide a better structure and support for the efforts already being made and to prepare a **Communication** on this subject. The idea of **filing a patent application "provisionally"** – where a filing date would be allocated following simple formalities and without any fees – was raised and would appear to offer numerous advantages which meet the concerns of both researchers and businessmen. It will be considered and, if appropriate, proposals will be made as rapidly as possible in 1999. It was also decided to reexamine the two exceptions to the principle of absolute novelty which currently exist under European law (evident abuse in relation to the applicant and the display of the invention at an officially recognised international exhibition)¹⁶ to see if it is desirable and feasible to extend these concepts.

In the context of research financed by Community funds, real innovation protection might also involve training "patent advisors" in how best to exploit the results of Community research projects and the establishment of a general on-line "patent advice" service in the patent offices.

jet pourrait être brevetable, faute de quoi la brevetabilité serait exclue en raison de l'absence de nouveauté de l'invention.

Pour faire le point de la situation et mesurer l'ampleur du problème, la Commission a organisé, le 5 octobre 1998, une audition des milieux intéressés sur ce thème de la période de grâce. Les représentants des inventeurs et des milieux de la recherche ont mis l'accent sur l'utilité fréquemment rencontrée d'une divulgation préalable au dépôt des demandes de brevets, notamment lorsqu'il s'agit de faire des tests pour vérifier si une invention fonctionne. Pour leur part, les milieux industriels ont exprimé des réserves à l'égard d'une action législative communautaire pour introduire un délai de grâce. Une conclusion de la réunion est que tous les intervenants considèrent que le délai de grâce ne peut se concevoir idéalement qu'au niveau mondial, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure diffusion de l'information relative au droit des brevets, la Commission s'est engagée à mieux structurer et soutenir les efforts déjà entrepris et à préparer un **Communication** à ce sujet. L'idée d'un **dépôt "provisoire" d'une demande de brevet** – permettant de conférer une date de dépôt sur base de formalités simples et sans paiement de taxe – a été évoquée et paraît présenter de nombreux avantages conciliant les préoccupations à la fois des chercheurs et des industriels. Une réflexion suivie, le cas échéant, de propositions sera finalisée le plus rapidement possible en 1999. Il a été également décidé de réexaminer les deux exceptions au principe de la nouveauté absolue qui existent actuellement dans le droit européen (l'abus évident à l'égard du demandeur et la présentation de l'invention au sein d'expositions internationales reconnues)¹⁶ afin de voir si une extension de ces notions est envisageable et praticable.

Dans une optique de recherche financée par des fonds communautaires, la protection réelle de l'innovation peut aussi passer par la formation de "conseillers brevets" sur les règles d'exploitation de résultats acquis dans les projets communautaires et par l'établissement d'un service général on-line de "brevets conseil" auprès des offices de brevets.

¹⁶ Artikel 55, Absatz 1, Buchstabe a) und b) EPÜ.

¹⁶ Article 55, paragraph 1, a) and b) of the Munich Convention.

¹⁶ Article 55, paragraphe 1, a) et b) de la convention de Munich.

4. Das Europäische Patent

4.1 Allgemeines

Aus der Konsultation zum Grünbuch ließ sich bei den Anwendern eindeutig ein hoher Grad an Zufriedenheit mit dem europäischen Patentsystem und dem Europäischen Patentamt ablesen. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments ergibt sich aus der derzeitigen Kombination des Europäischen Patentübereinkommens mit den nationalen Patentsystemen ein flexibles Patentrecht, das im Europäischen Wirtschaftsraum gut funktioniert. Das europäische Patent hat seine große Flexibilität für Anmelder unter Beweis gestellt, auch wenn nach deren Ansicht einige Verbesserungen möglich sind. Die meisten Anwender des Patentsystems halten die Fristen für die **Einspruchsverfahren** – die sich über fünf Jahre hinziehen oder sogar darüber hinausgehen können – für untragbar. Hier bedarf es ihrer Ansicht nach kurzfristig einer Lösung.

Das Europäische Patentamt hat seinerseits im Laufe der Jahre eine technische Kompetenz auf sehr hohem Niveau gezeigt, die es auch in Zukunft in vollem Umfang zu erhalten gilt.

Die Eingliederung des EPA in die Gemeinschaftsinstitutionen (ein rechtlich und technisch sehr aufwendiger und komplizierter Vorgang) dürfte gegenüber der heutigen Situation keinen nennenswerten Vorteil bringen, auch wenn ein solcher Schritt auf sehr lange Sicht nicht auszuschließen ist. Hingegen wurde in allen Stellungnahmen ganz klar der dringende Wunsch nach einer **engeren Zusammenarbeit** zwischen der Kommission und dem EPA geäußert. Eine Stärkung dieser Zusammenarbeit ist in unterschiedlicher Form denkbar.

Zunächst ist die vor kurzem eingeleitete **Revision des Europäischen Patentübereinkommens** zu nennen. Bei dieser Gelegenheit müssen einige Artikel geändert werden, um das geltende Gemeinschaftsrecht (z. B. die Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen¹⁷ und die einschlägigen Bestimmungen der von der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten geschlossenen internationalen Übereinkünfte (z. B.

¹⁷ Dem AETR-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zufolge sind die Mitgliedstaaten, wenn die Gemeinschaft gemeinsame Rechtsnormen erlassen hat, weder einzeln noch gemeinsam handelnd berechtigt, mit dritten Staaten Verpflichtungen einzugehen, die diese Normen beeinträchtigen oder die deren Tragweite verändern (Urteil vom 31.3.1971, Slg. 1971, 263).

4. The European patent

4.1. General structure of the European patent

It emerged clearly from the consultation on the Green Paper that there is a high level of satisfaction among users with the European patent system and the European Patent Office. The European Parliament considers that the current combination of the European Patent Convention and the national patent systems provide a flexible system which operates well in the European Economic Area. Applicants have found the European patent very flexible, although they did underline several improvements which could be made. Thus, most users of the system consider that the amount of time required for **opposition proceedings** – five years or more – is unacceptable and that it is vital for this situation to improve in the short term.

For its part, over the years the European Patent Office has demonstrated a very high level of technical skill which it should continue to maintain fully in the future.

In this respect, it does not appear that integrating the EPO in the Community Institutions (a cumbersome and complex legal and technical process) would provide any significant added value compared with the existing situation, even if this prospect should not be excluded in the very long term. On the other hand, all the comments clearly expressed very strong support for **strengthening the cooperation** between the EPO and the Commission. This could take several forms.

Firstly, the **revision of the European Patent Convention**, launched recently, should provide an opportunity to assess the need to change certain articles, so as to fully reflect existing Community law and the relevant provisions of the international agreements signed by the Community and its Member States. The Directive on the legal protection of biotechnological inventions¹⁷ and the TRIPS Agreement respectively form part of these

¹⁷ Pursuant to the AETR judgment of the Court of Justice of the European Communities, each time the Community adopts provisions laying down common rules, the Member States no longer have the right, acting individually or even collectively, to enter into obligations with third countries which affect those rules or alter their scope (Judgment of 31.3.1971, ECR 1971, p.263).

4. Le brevet européen

4.1. La structure générale du brevet européen

La consultation sur le Livre vert a clairement indiqué un degré de satisfaction élevé de la part des utilisateurs pour le système du brevet européen et l'Office européen des brevets. Le Parlement européen considère que la combinaison actuelle de la convention sur le brevet européen et les systèmes nationaux de brevet donne un système souple et qui fonctionne bien dans l'Espace Economique Européen. Le brevet européen a démontré sa grande flexibilité pour les déposants, même si ceux-ci soulignent que plusieurs améliorations peuvent y être apportées. Ainsi, la plupart des utilisateurs du système estiment que les délais nécessaires pour les **procédures d'oppositions** – pouvant atteindre, voire dépasser cinq ans – sont inacceptables et qu'une amélioration de la situation est indispensable à court terme dans ce domaine.

L'Office européen des brevets, pour sa part, a démontré, au fil du temps, une capacité technique de très haut niveau qu'il convient de maintenir pleinement à l'avenir.

A cet égard, il n'apparaît pas que l'intégration de l'OEB dans les institutions communautaires (processus juridiquement et techniquement très lourd et complexe) apporterait une valeur ajoutée significative par rapport à la situation existante, même si cette perspective ne doit pas être exclue à très long terme. Par contre, tous les commentaires ont clairement exprimé leur plus vif souhait pour un **renforcement de la coopération** entre l'OEB et la Commission. Ce renforcement prendra différentes formes.

En premier lieu, la **révision de la convention** sur le brevet européen, récemment initiée, doit être l'occasion d'évaluer la nécessité de modifier certains articles, en vue de refléter pleinement le droit communautaire en vigueur et les dispositions pertinentes des accords internationaux signés par la Communauté et ses Etats membres. La directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques¹⁷ fait partie

¹⁷ En vertu de l'arrêt AETR de la Cour de justice des Communautés européennes, chaque fois que la Communauté a pris des dispositions instaurant des règles communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les états tiers des obligations affectant ces règles ou en altérant la portée (arrêt du 31.3.1971, Rec. 1971, p. 263).

TRIPS-Übereinkommen) voll zum Ausdruck zu bringen. Die EPÜ-Bestimmungen zum Prioritätsrecht¹⁸ müssen beispielsweise mit den Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens in Einklang gebracht werden. Die Kommission begrüßt und unterstützt die Initiative der französischen Regierung, die im Frühjahr 1999 eine Regierungskonferenz zur Reform des europäischen Patents einberufen wird. Die Kommission ist bereit, im Rahmen der ihr übertragenen Zuständigkeiten aktiv zum Erfolg dieser so wichtigen Initiative beizutragen.

Aufgrund ihres **Beobachterstatus** im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation ist die Kommission in der Lage, sich aktiv an allen wichtigen Debatten in dieser Organisation zu beteiligen, auch wenn sie kein Stimmrecht hat. Dieses System hat dennoch seine Zweckmäßigkeit überzeugend unter Beweis gestellt.

Seit kurzem wird die Kommission auch zu den Sitzungen aller Organe der Europäischen Patentorganisation eingeladen, wenn Themen von gemeinsamem Interesse erörtert werden. Die Kommission ist darüber selbstredend sehr erfreut.

Um darüber hinaus eine bestmögliche Synergie zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Gemeinschaft sicherzustellen und der Zuständigkeit der Gemeinschaft im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere des Patentrechts in vollem Umfang Rechnung zu tragen, wäre es wünschenswert, wenn die Gemeinschaft selbst Vertragspartei des Europäischen Patentübereinkommens würde. Mit Blick auf das künftige Gemeinschaftspatent wird die Kommission eine Diskussion über den **Beitritt der Gemeinschaft zum Europäischen Patentübereinkommen** anregen. Angesprochen wurde dies bereits von Kommissionsmitglied Mario Monti auf der Tagung des Binnenmarkt-Rats am 24. September 1998. Auf der von Frankreich ausgerichteten Regierungskonferenz könnte dieser Gedanke weiterverfolgt werden.

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind überdies aufgefordert, ihre Positionen, die sie in den Gremien der Europäischen Patentorganisation vertreten, nach Artikel 5 EG-Vertrag stärker **untereinander abzustimmen**.

two groups. For example, it is necessary to bring the provisions of the European Patent Convention relating to the priority right¹⁸ into line with the requirements arising from the TRIPS agreement. The Commission welcomes and fully supports the initiative taken by the French government to hold an Intergovernmental Conference on the reform of the European patent in spring 1999. In view of its competence in this field, the Commission is ready to contribute actively to the success of this important initiative.

Also, through its **observer status** on the Administrative Council, the Commission is in a position to participate actively in all the important discussions in the European Patent Organisation, although it does not have the right to vote. Nonetheless, this system has proved useful.

Also, just recently, the Commission was invited to participate in the meetings of all the other bodies of the European Patent Organisation when these are dealing with topics of common interest to the two organisations, an initiative which the Commission greatly welcomes.

Moreover, to ensure the best possible synergy between the European Patent Organisation and the Community and to fully recognise the authority exercised by the Community in the field of industrial property, and in particular patents, it would be desirable for the Community, as an entity, to become a contracting party to the Munich Convention on the European Patent. In the context of the future Community patent, the Commission will launch discussions on **Community accession to the European Patent Convention**. This idea was already introduced by Mr Monti at the Internal Market Council meeting held on 24 September 1998; it will be discussed in greater depth at the Intergovernmental Conference organised by France.

Lastly, the Member States of the Community are invited to further **coordinate** the opinions which they express within the bodies of the European Patent Organisation, pursuant to Article 5 of the EC Treaty.

du premier groupe et l'accord ADPIC du second. Il convient, par exemple, de mettre en conformité les dispositions de la CBE relatives au droit de priorité¹⁸ avec les exigences nées de l'accord ADPIC. La Commission se félicite de l'initiative prise par le gouvernement français de réunir, au printemps 1999, une conférence intergouvernementale consacrée à la réforme du brevet européen et la soutient pleinement. Dans le respect des compétences qui sont les siennes, la Commission est disposée à contribuer activement à la réussite de cette initiative importante.

Ensuite, par le **siège d'observateur** dont elle dispose au conseil d'administration, la Commission est en mesure de participer activement à tous les débats importants au sein de l'Organisation européenne des brevets, sans toutefois disposer d'un droit de vote. Ce système a néanmoins démontré toute son utilité.

En outre, depuis peu, la Commission est invitée à participer aux réunions de tous les autres organes de l'Organisation européenne des brevets lorsque ceux-ci abordent des sujets d'intérêt commun entre les deux organisations, ce dont la Commission ne peut que se réjouir.

En outre, afin d'assurer la meilleure synergie possible entre l'Organisation européenne des brevets et la Communauté et reconnaître pleinement la compétence exercée par la Communauté dans le domaine de la propriété industrielle et spécialement des brevets, il serait souhaitable que la Communauté devienne, en tant que telle, partie contractante de la convention de Munich sur le brevet européen. Dans la perspective du futur brevet communautaire, la Commission lancera la réflexion sur **l'adhésion de la Communauté à la convention sur le brevet européen**. Cette idée a déjà été présentée par le Commissaire Monti lors du Conseil marché intérieur du 24 septembre 1998 ; elle pourra être approfondie dans le cadre de la conférence intergouvernementale organisée par la France.

Enfin, les Etats membres de la Communauté sont invités à **coordonner** davantage les positions qu'ils expriment au sein des instances de l'Organisation européenne des brevets, en conformité avec l'article 5 du traité CE.

¹⁸ Artikel 87 Absatz 5 EPÜ.

¹⁸ Article 87, (5).

¹⁸ Article 87, paragraphe 5.

4.2 Das Kostenproblem

4.2.1 Die Gebühren

Von den Benutzern ist der Beschluß des Verwaltungsrats vom Dezember 1996, die Verfahrensgebühren um 124 Mio. DEM jährlich zu senken, einhellig begrüßt worden. Der Beschluß ist seit dem 1. Juli 1997 in Kraft. Auch die Kommission hält diesen Beschluß für positiv, der, wie es scheint, bereits zu einer Erhöhung der Zahl der Anmeldungen beim EPA geführt hat.

Unter Hinweis auf die gestiegene Zahl der europäischen Patentanmeldungen und die bestehenden Überschüsse wurde in den Stellungnahmen zum Grünbuch eine weitere Gebührensenkung gefordert, insbesondere bei den **in der Anfangsphase des Verfahrens** erhobenen Gebühren, weil diese für einen möglichst problemlosen Zugang zum Patentsystem eine besondere Rolle spielen. Diese Anregung wurde von der Europäischen Patentorganisation bereits in einem im Oktober 1998 ergangenen Grundsatzbeschluß aufgegriffen, der eine Reduzierung der vom EPA erhobenen Gebühren für europäische und internationale Recherchen um etwa 85 Mio. DEM pro Jahr vorsieht. Diese zweite bedeutende Gebührensenkung dürfte im Juli 1999 in Kraft treten.

Nach Umsetzung dieser zweiten Gebührensenkung dürfte das EPA seinen budgetären Handlungsspielraum, über den es derzeit noch verfügt, ausgeschöpft haben. Danach wird eine Atempause notwendig sein, um die Entwicklung der Gebühreneinnahmen zu beobachten und gegebenenfalls weitere Gebührensenkungen ins Auge zu fassen.

Ein Aspekt der Gebührenpolitik bedarf jedoch kurzfristig einer Rationalisierung und Harmonisierung. Es handelt sich um die Gebühren, die die nationalen Patentämter für die **Validierung** der Übersetzung der europäischen Patentschrift und die **Veröffentlichung** dieser Übersetzung erheben. In einigen Mitgliedstaaten sind diese Gebühren unverhältnismäßig hoch – mitunter über 500 ECU – und kommen einer Innovationsabgabe gleich, der keine entsprechende Leistung gegenübersteht. Diese Gebühren müssen in der Gemeinschaft soweit irgend möglich auf ein einheitlicheres Niveau reduziert werden.

4.2. The problem of the cost of the European patent

4.2.1. Fees

The users of the patent system welcome the decision taken in December 1996 by the Administrative Council of the European Patent Organisation to reduce fees charged by about DM 124 million per full year, and which came into effect on 1 July 1997. The Commission shares this positive assessment, and it appears that this decision has already had a positive impact on the number of applications filed with the EPO.

In view of the increase in the number of European patent applications and the current surplus, the replies to the Green Paper indicated that the EPO should make further reductions in the **fees charged at the outset** of the procedure, as such reductions were vital to ensure the easiest possible access to the patent system. This idea has already been widely accepted by the European Patent Organisation, since a recent decision of principle in October 1998 aims to reduce, by about DM 85 million per full year, the European and international search fees charged by the EPO. This very significant second wave of fee reductions should take effect from July 1999.

Once this second wave of fee reductions has taken full effect, the EPO will undoubtedly have exhausted the financial room for manoeuvre currently available to it; a pause will be necessary to assess revenue trends and to plan other possible measures to reduce fees.

However, there is one aspect of the fee policy which needs to be rationalised and harmonised in the short term. The concerns the fees charged by the national patent offices to **validate** the filing of translations of the specifications of the European patent or to **publish** these translations. In some Member States, these are prohibitive – sometimes more than ECU 500 – and represent a tax on innovation which does not correspond to a service provided or rendered. These fees must be reduced wherever possible to a more harmonised level throughout the entire Community.

4.2. Le problème du coût du brevet européen

4.2.1. Les taxes

Les utilisateurs du système des brevets saluent la décision prise en décembre 1996 par le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets de réduire les taxes de procédure pour un montant de 124 millions de DM par an en année pleine, décision qui est effective depuis le 1^{er} juillet 1997. La Commission partage cette appréciation positive. Cette décision semble déjà avoir eu un impact positif sur le nombre de dépôts auprès de l'OEB.

En raison de l'augmentation du nombre de demandes de brevets européens et des surplus qui existent, les réponses au Livre vert ont indiqué que l'OEB devrait faire porter de nouvelles réductions de taxes sur les **taxes perçues au début** de la procédure, parce que celles-ci sont essentielles pour assurer un accès aussi aisé que possible au système des brevets. Cette idée a déjà été très largement prise en compte par l'Organisation européenne des brevets, puisqu'une récente décision de principe d'octobre 1998 vise à réduire, pour un montant d'environ 85 millions DM par année pleine, les taxes de recherche européenne et internationale perçues par l'OEB. Cette seconde vague très significative de réduction des taxes de procédure devrait prendre effet au mois de juillet 1999.

Lorsque cette seconde vague de réduction des taxes de procédure sera effectivement mise en place, l'OEB aura sans doute épuisé les marges de manoeuvre budgétaires dont il dispose actuellement; une pause sera nécessaire pour évaluer l'évolution des recettes et envisager d'autres mesures éventuelles de réduction des taxes.

Par contre, un des aspects de la politique des taxes nécessite une rationalisation et une harmonisation à court terme. Il s'agit des taxes perçues par les offices nationaux de brevets pour la **validation** du dépôt des traductions du fascicule du brevet européen ou la **publication** de ces traductions. Dans certains Etats membres, ces taxes sont prohibitives – parfois plus de 500 ECU – et constituent une taxe sur l'innovation, ne correspondant pas à un service prêté ou rendu. Ces taxes doivent être réduites dans toute la mesure du possible, à un niveau plus harmonisé à travers toute la Communauté.

Die Kommission empfiehlt den nationalen Patentämtern der Mitgliedstaaten darüber hinaus, die Höhe der **Verlängerungsgebühren für europäische Patente** (die auf nationaler Ebene festgesetzt werden) zu überprüfen, um diese Gebühren auf Gemeinschaftsebene auf ein einheitlicheres Niveau zu bringen und eine etwaige Senkung dieser Gebühren im Rahmen einer gemeinsamen Gebührenstrategie für das Patentsystem in Erwägung zu ziehen.

4.2.2 Verteilungsschlüssel für die Verlängerungsgebühren

Die für die Aufrechterhaltung europäischer Patente entrichteten Gebühren werden anhand eines Verteilungsschlüssels zwischen dem EPA und den nationalen Patentämtern aufgeteilt. Der Anteil an den Verlängerungsgebühren, den die Europäische Patentorganisation erhält und der nach dem Patentübereinkommen höchstens 75 % betragen darf, wurde in einem Beschluß des Verwaltungsrats von 1984 auf 50 % gesenkt. Aus der Konsultation ging klar hervor, daß alle interessierten Kreise eine weitere Senkung dieses Anteils ablehnen und sich statt dessen dafür aussprechen, Einnahmenüberschüsse des EPA zur Senkung der Verfahrensgebühren zu verwenden.

In den Stellungnahmen, die bei der Kommission während der Konsultation eingingen, wird eine umfassende **Transparenz** dieses Finanztransfers gefordert und angeregt, daß die aus diesem Transfer stammenden Mittel für Initiativen eingesetzt werden, die in direktem Zusammenhang mit der Innovationsförderung stehen. Überhaupt ist zu fragen, ob es langfristig sinnvoll ist, ein System beizubehalten, in dem der Teil der Jahresgebühren, der zur Aufrechterhaltung eines europäischen Patents erhoben wird, nicht direkt für die Verwaltung des Patentamts oder für die Innovationsförderung verwandt wird, sondern unmittelbar in den Gesamthaushalt des Staats fließt. Die Kommission wird sich in diesem Sinne bei den Mitgliedstaaten und der Europäischen Patentorganisation verwenden.

4.2.3 Übersetzungen

Das Europäische Patentamt hat im Rahmen des Münchner Patentübereinkommens mehrere Alternativen vorgeschlagen, um die Kosten, die durch die bestehenden Übersetzungserfordernisse verursacht werden, erheblich zu senken. Die große Mehrzahl der Benutzer sowie der

The Commission also recommends that the national offices examine the level of the **renewal fees for European patents** (which are fixed at national level) so as to harmonise them more throughout the Community, and to consider ways of reducing these through a strategic approach to the patent system.

4.2.2. The allocation of revenue from renewal fees

The allocation system is a mechanism for distributing the fees charged for renewing European patents between the EPO and the national patent offices. Although the convention stipulates that the proportion of renewal fees to be paid to the European Patent Organisation be fixed at up to 75%, in 1984 the Administrative Council decided to reduce this to 50%. It emerged clearly from the consultation that all interested parties were opposed to any further reduction in the share of revenue from renewal fees accruing to the Organisation and favoured using the Organisation's entire surplus of income over expenditure to reduce the fees charged.

The comments received by the Commission as part of the consultation on the Green Paper stress that this system of allocating financial resources should be as **transparent** as possible, and that the resources generated by this system should be used for activities directly linked to promoting innovation. Thus, consideration should be given to whether it is appropriate, in the long term, to maintain a system whereby part of the renewal fees for European patents is not allocated to activities linked to the operation of the Patent Office or intended to promote innovation, but is paid straight into the general government budget. The Commission will make these views known to the Member States and to the European Patent Organisation.

4.2.3. Translations

In the context of the Munich Convention, the European Patent Office has presented several alternatives designed to substantially reduce the costs generated by the current translation requirements. A substantial majority of users, and also the Economic and Social Committee of the

La Commission recommande également aux offices nationaux des États membres d'examiner le niveau des **taxes de maintien en vigueur des brevets européens** (qui sont fixées au niveau national) afin que celles-ci soient fixées à un niveau plus harmonisé au sein de la Communauté et d'examiner si celles-ci ne peuvent être réduites, en fonction d'une approche stratégique du système des brevets.

4.2.2. La clé de répartition des taxes de maintien en vigueur

La clé de répartition constitue un mécanisme de répartition des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens entre l'OEB et les offices nationaux de brevets. Alors que la convention prévoit que 75% du montant des taxes de maintien en vigueur peuvent être versés à l'Organisation européenne des brevets, depuis une décision du conseil d'administration de 1984, ce pourcentage est réduit à 50%. La consultation a clairement montré que tous les milieux intéressés sont opposés à une nouvelle baisse du pourcentage du produit des taxes de maintien en vigueur qui est versé à l'OEB et sont en faveur d'une utilisation, dans leur intégralité, des excédents de recettes de l'Organisation sur ses dépenses, pour réduire les taxes de procédure.

Les commentaires reçus par la Commission dans le cadre de la consultation sur le Livre vert insistent pour que ce mécanisme de transfert de ressources financières s'opère dans la plus grande **transparence** et pour que les ressources générées par ce mécanisme soient utilisées à des activités directement liées à la promotion de l'innovation. En effet, on peut s'interroger sur la pertinence de maintenir, à long terme, les systèmes dans lesquels la partie des taxes annuelles perçues au titre du maintien en vigueur des brevets européens n'est pas affectée au fonctionnement de l'office des brevets ou à des activités de promotion de l'innovation, mais est versée directement au budget général de l'État. La Commission se fera l'écho de ces commentaires auprès des États membres et de l'Organisation européenne des brevets.

4.2.3. Les traductions

Dans le contexte de la convention de Munich, l'Office européen des brevets a présenté plusieurs alternatives visant à réduire, de manière significative, les coûts engendrés par les exigences de traduction actuelles. Une majorité importante d'utilisateurs, ainsi que le Comité économique et

Wirtschafts- und Sozialausschuß der Gemeinschaft sind der Ansicht, daß die "Paketlösung"¹⁹ die meisten Vorteile im Hinblick auf technische Durchführbarkeit, Kostenreduzierung und Gleichbehandlung der Sprachen bietet. Die Kommission unterstützt alle Bemühungen des EPA, um so schnell wie möglich zu einer ausgewogenen Lösung zu gelangen. Sie weist allerdings darauf hin, daß die Lösung, die letztlich für das europäische Patent beschlossen wird, nicht der für das künftige Gemeinschaftspatent entsprechen könne, da beide Systeme ihre Eigenheiten hätten.

Die Kommission ist darüber hinaus der Ansicht, daß die Möglichkeit einer **zentralen Einreichung** der Übersetzungen beim EPA eingehender geprüft werden sollte. Auf diese Weise ließen sich die derzeitigen Validierungskosten für europäische Patente, die durch die diversen Form- und Erfordernisse bei den verschiedenen nationalen Patentämtern bedingt sind, reduzieren. Bei einer zentralen Einreichung der Übersetzungen wäre es Aufgabe des EPA, für die Mitteilung der Informationen an diejenigen Patentämter zu sorgen, die von den Übersetzungen, die der Patentinhaber eingereicht hat, betroffen sind.

5. Aufgabe der nationalen Patentämter

5.1 Ergebnis der Konsultation

Die Konsultation hat klar gezeigt, daß die nationalen Patente und die nationalen Patentämter beibehalten werden müssen, da sie auch in Zukunft wichtige Aufgaben zu erfüllen haben. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments werden die nationalen Patentämter weiterhin mit denselben Aufgaben und Befugnissen für nationale und europäische Patente wie heute ausgestattet sein. Daneben sollten die Patentämter auch bei der Verbreitung von Informationen und der Förderung des Gemeinschaftspatents, insbesondere im Hinblick auf den Zugang der KMU zu diesem System, eine wesentliche Rolle spielen.

Die nationalen Patentämter müssen aktiv an der Informationsvermittlung und Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes sowie des gemeinsamen technischen Wissens mitwirken, insbesondere durch eine engere

Communities, believe that the "global" solution¹⁹ offers most advantages in terms of technical feasibility, cost reduction and equality of treatment between languages. The Commission will support all efforts by the EPO to find a balanced solution to this question as soon as possible. It wishes to stress that the solution finally adopted for the European patent cannot be the same as that chosen for the future Community patent, given the special features of each of these systems.

Furthermore, the Commission considers that it is necessary to explore in greater depth the possibility of **filing translations** of European patents **centrally** with the EPO. This would reduce the current costs for validating the European patent, incurred by the need to repeat the formalities in the different national offices. If there were centralised filing of translations, it would be the responsibility of the EPO to ensure that the information was disseminated to the offices concerned through the different translations filed by the patentee.

5. The role of the national patent offices

5.1. The result of the consultation

The consultation showed clearly that the national patent and the national patent offices should be retained and should continue to play an important role. The European Parliament believes that the national offices will continue to play the same role and to enjoy the same powers in relation to the national and European patent as at present; it also considers that these offices should play a fundamental role in disseminating and promoting the system of Community patents, in particular as regards the access by SMEs to this instrument.

The national offices should play an active role in disseminating and promoting the system of industrial property and of accumulated technical know-how, in particular by greater cooperation with SME representative

social des Communautés, sont d'avis que la solution "globale"¹⁹ est celle qui présente le plus d'avantages en termes de faisabilité technique, de réduction des coûts et d'égalité de traitement entre les langues. La Commission soutiendra tous les efforts de l'OEB visant à trouver une solution équilibrée à cette question, dans les meilleurs délais. Elle tient à souligner que la solution qui sera finalement retenue dans le cadre du brevet européen pourrait ne pas être la même que celle choisie pour le futur brevet communautaire, compte tenu des particularités de chacun de ces systèmes.

En outre, la Commission estime qu'il faut explorer plus avant la possibilité d'un **dépôt centralisé** des traductions des brevets européens auprès de l'OEB. Ceci devrait réduire les coûts actuels de validation des brevets européens, générés par l'obligation de multiplier les formalités auprès des différents offices nationaux. Dans le cas d'un dépôt centralisé des traductions, il appartiendrait à l'OEB d'assurer la dissémination de l'information auprès des offices concernés par les différentes traductions déposées par le titulaire du brevet.

5. Le rôle des offices nationaux de brevets

5.1. Le résultat de la consultation

La consultation a clairement montré que les brevets nationaux et les offices nationaux de brevets doivent être maintenus et doivent continuer à jouer un rôle important. Le Parlement européen pense que les offices nationaux continueront de jouer le même rôle et de jouir des mêmes compétences qu'aujourd'hui dans les domaines du brevet national et européen ; il estime que ces offices devront, en outre, jouer un rôle fondamental dans la diffusion et la promotion du système des brevets communautaires, en particulier concernant l'accès des PME à cet instrument.

Les offices nationaux doivent jouer un rôle actif de diffusion et de promotion du système de propriété industrielle et du patrimoine des connaissances techniques accumulées, notamment par un renforcement de

¹⁹ Diese Lösung stützt sich auf drei Kernelemente: eine verbesserte Zusammenfassung in der Verfahrenssprache und eine spätere Übersetzung in alle Sprachen; eine Übersetzung der Patentansprüche zum Zeitpunkt der Patenterteilung und vollständige Übersetzung der Patentschrift, wenn das Patent Dritten gegenüber durchgesetzt werden soll.

¹⁹ The three main features of this solution are: an enhanced abstract in the language of the proceedings and, subsequently, translation of the abstract into the languages of all Member States; translation of the patent claims only at the time the patent is granted and translation of the full patent specification before any action is brought by the patentee with a view to enforcing the rights created by the patent.

¹⁹ Cette solution contient trois éléments fondamentaux : un abrégé amélioré dans la langue de la procédure, et, ultérieurement, traduction de cet abrégé dans la langue de tous les Etats membres ; la traduction des seules revendications, au moment de la délivrance du brevet et la traduction de la totalité du fascicule du brevet avant toute action intentée par le titulaire en vue de faire valoir les droits nés du brevet.

Zusammenarbeit mit den Vertretern der KMU, des Handwerks, der Berufsverbände und der freien Erfinder sowie der Hochschulen. Die Einnahmen der Patentämter aus den Verlängerungsgebühren für europäische Patente müssen dazu verwendet werden, die nationalen Verfahrenskosten zu senken und innovationsfördernde Aktivitäten zu unterstützen.

Einige Patentämter sehen ihre Zukunft allerdings gefährdet, vor allem im Hinblick auf die Erhaltung eines ausreichenden Arbeitsvolumens, um die Beschäftigung ihres Personals und eine adäquate technische Qualität zu gewährleisten. Die Kommission ist auf diese Bedenken eingegangen und hat im Juni und November 1998 zwei Zusammenkünfte mit den nationalen Patentämtern veranstaltet. Dabei wurde ein Überblick über alle Initiativen gegeben, die die Patentämter bereits zur Förderung von Innovationen unternommen hatten, und es wurde erörtert, welche Vorteile von einer etwaigen Intervention der Kommission zu erwarten sind.

5.2 Vorhaben der Kommission

Die Kommission hält es für zweckmäßig, ihre Vorschläge für das Gemeinschaftspatent mit einer Sonderaktion zu begleiten, die sich an die nationalen Patentämter wendet, die ihre Tätigkeiten stärker auf die Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes im weiteren Sinne ausrichten wollen. Im 5. FTE-Rahmenprogramm wird die Kommission eine **Pilotaktion** starten, mit der solche Aktivitäten unterstützt werden sollen: Stärkung der aktuellen Aufgaben der Patentämter im Bereich der Patentinformation (herkömmliche Recherchen und Recherchen "auf Antrag"²⁰, erste Bewertung der zu schützenden Erfindung und Entwurf einer Schutzstrategie (nationale, europäische oder internationale Anmeldung) mit etwaiger anschließender Konsultation eines Beraters in Patentsachen, Information über Verfahren und Fristen, um diese Schutzstrategie erfolgreich umzusetzen, wirtschaftliche Basisinformationen zum gewerblichen Rechtsschutz usw.

bodies, the craft enterprises, the professional associations and independent inventors, as well as with universities. The income accruing to the offices from the renewal fees for European patents should be used to reduce the costs of national procedures and to support activities directly related to innovation.

However, it emerged clearly that a number of national patent offices were concerned about their future, in particular about having a sufficient volume of activities to guarantee the employment of their staff and adequate technical performance. In reply to these concerns, the Commission organised two round table meetings with the national patent offices in June and November 1998; these meetings provided an opportunity both to review all the initiatives already taken by the national offices to promote innovation and to determine the added value of any measures the Commission might take in this area.

5.2. Action planned by the Commission

The Commission considers it useful to combine its proposals on the Community patent with specific action aimed at those national patent offices wishing to gear their activities more towards promoting industrial property in the wide sense. As part of the fifth R&D Framework Programme, the Commission will launch a **pilot action** aimed at supporting the activities of the national patent offices which aim to promote industrial property in the wide sense: strengthening the current role of patent information (ordinary searches or searches "on request"²⁰, providing an initial evaluation of the invention to be protected and defining a protection strategy (whether to file at national, European or international level) – this may involve consulting a patent advisor – providing information on the procedures and deadlines required to succeed with this protection strategy, providing basic economic information regarding industrial property, etc.

la coopération avec les organisations représentatives des PME, les entreprises artisanales, des associations professionnelles et les inventeurs indépendants, ainsi que les milieux universitaires. Les revenus que les offices reçoivent à partir des taxes de maintien en vigueur des brevets européens doivent servir à réduire les coûts des procédures nationales et à soutenir les activités directement liées à l'innovation.

Toutefois, il est clairement apparu qu'un nombre d'offices nationaux de brevets expriment des craintes quant à leur avenir, notamment en ce qui concerne le maintien d'une masse suffisante d'activités pour assurer l'emploi de leur personnel et une qualité technique appropriée. La Commission a répondu à ces préoccupations en organisant, en juin et novembre 1998, deux tables rondes avec les offices nationaux de brevets; ces réunions ont été l'occasion de faire le point sur toutes les initiatives déjà prises par les offices nationaux pour promouvoir l'innovation et préciser la valeur ajoutée d'une intervention éventuelle de la Commission en cette matière.

5.2. L'action envisagée par la Commission

La Commission estime qu'il est opportun d'accompagner ses propositions relatives au brevet communautaire par une action spécifique destinée aux offices nationaux de brevets désireux d'orienter davantage leurs activités vers la promotion de la propriété industrielle au sens large. Dans le cadre du 5^e programme-cadre R & D, la Commission lancera une **action pilote** destinée à soutenir les activités des offices nationaux de brevets orientées vers la promotion de la propriété industrielle au sens large : renforcer le rôle actuel concernant l'information brevets (recherches ordinaires ou "sur demande"²⁰, donner une première évaluation de l'invention à protéger et esquisser une stratégie de protection (dépôt national, européen ou international), susceptible de conduire à la consultation d'un conseil en brevets, donner des informations concernant les procédures et les délais à suivre pour mener à bien cette stratégie de protection, donner des informations de base à caractère économique concernant la propriété industrielle...

²⁰ Es handelt sich um Recherchetätigkeiten, die nicht direkt mit der Prüfung der Patentanmeldung zusammenhängen: Sie können vor der Patentanmeldung auf Antrag eines Unternehmens durchgeführt werden oder vor einem Einspruchs- oder Widerrufsverfahren oder zur Evaluierung des Patents eines Konkurrenten oder des Schutzniveaus in einem bestimmten technischen Bereich.

²⁰ These are search activities which are not directly linked to the procedure for examining the patent application: they may be carried out at the request of an enterprise before filing a patent application, or before starting proceedings for opposition or revocation, or to assess the value of a competitor's patent or the degree of protection in a specific technical field, etc.

²⁰ Il s'agit des activités de recherche qui ne sont pas directement liées à la procédure d'examen de demandes de brevets : elles peuvent être effectuées à la demande d'une entreprise avant le dépôt d'une demande de brevet, ou avant d'entamer une procédure d'opposition ou d'annulation, ou pour évaluer la valeur du brevet d'un concurrent ou le degré de protection dans un domaine technique déterminé...

Diese Aktion sollte den gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes einbeziehen – Patente ebenso wie Marken, Geschmacks- und Gebrauchsmuster – und damit einen echten "Innovationsschutz" anstreben. Diese neue Aufgabe der Patentämter, die an dieser Initiative mitwirken wollen, könnte von einer kleinen multidisziplinären Fachgruppe auf nationaler Ebene übernommen werden, die ein offenes Ohr für die Anliegen der Unternehmen im Bereich des Innovationsschutzes hat und entsprechend darauf eingehen kann. Denkbare Initiativen dieser Gruppen könnten die Veröffentlichung von Broschüren über den gesamten Bereich des Innovationsschutzes sein, die Einrichtung von Web-Seiten gleichen Inhalts, die Veranstaltung von Ausstellungen und Konferenzen bei den Industrie- und Handelskammern, Hochschulen und technischen Instituten zum Thema "Innovation".

Einige Patentämter haben bereits Initiativen der oben beschriebenen Art ergriffen. Sie müssen in der Fortführung ihrer Arbeit bestätigt werden. Patentämter, die sich noch weitgehend auf die herkömmliche Recherche und Prüfung nationaler Anmeldungen konzentrieren, müssen angeregt werden, sich mit der neuen Aufgabenstellung auseinanderzusetzen und entsprechende Projekte zu entwickeln.

Patentämter, die sich für die Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes einsetzen oder bereits eingeleitete Initiativen vertiefen wollen, sollten der Kommission ein **detailliertes** Projekt auf der Grundlage einer von der Kommission erstellten Leistungsbeschreibung vorlegen. Diese Projekte werden von unabhängigen Sachverständigen geprüft. Die Kommission könnte dann für bestimmte Projekte eine finanzielle Unterstützung gewähren. Das Pilotprojekt kann sich über einen Zeitraum von 18 Monaten erstrecken und, falls es sich als erfolgreich erwiesen hat, in ein spezifisches Programm mit längerer Laufzeit umgewandelt werden.

Die Kommission wird die **Einrichtung eines Netzwerks** für solche Initiativen auf europäischer Ebene, den Erfahrungsaustausch und die Ausarbeitung guter Arbeitsmethoden unterstützen, um Innovationen durch bessere Schutzstrategien zu fördern.

This assistance should cover the entire field of industrial property: patents, but also trademarks, designs and utility models and thus provide real "innovation protection". This new role, to be fulfilled by those patent offices wishing to participate in the initiative, could involve setting up a small specialised team, at national, multi-disciplinary level, which could be sensitive to enterprises' needs as regards innovation protection and provide an adequate response to those needs. Possible initiatives for these teams might include the publication of brochures covering the entire field of innovation protection, the preparation of websites with the same content, the organisation of exhibitions on innovation and conferences on the Chambers of Commerce and Industry, in regional organisations and in universities and technical institutes, etc.

Some patent offices have already taken steps to become active in a framework similar to that described above; they should be encouraged to persevere along these lines. For those patent offices which are largely based on "traditional" activities involving searches and the examination of national applications, they should be encouraged to start to consider and to develop projects along these new lines.

The patent offices which are interested in initiating or continuing activities to promote industrial property should submit a **detailed plan** of their project to the Commission, based on specifications which the Commission will draw up. These projects will be assessed by a panel of independent experts. The Commission could then decide to provide financial support to some of these initiatives. This pilot project could extend over a period of about 18 months and be transformed into a specific programme of longer duration if the experiment proves useful.

The Commission will encourage the **networking** of these initiatives at Community level, where the exchange of experiences and good practices will help to stimulate innovation with improved strategies for protecting know-how.

Cette activité d'assistance devrait concerner tout le champ de la propriété industrielle : brevets, mais également marques, dessins et modèles et modèles d'utilité et ainsi couvrir une réelle "protection de l'innovation". Ce rôle nouveau qui serait rempli par les offices de brevets qui souhaitent participer à l'initiative, pourrait constituer en la mise en place d'une petite équipe spécialisée, créée au niveau national, pluridisciplinaire, susceptible d'être à l'écoute des besoins des entreprises en matière de protection de l'innovation et d'y répondre de manière adéquate. Les initiatives que ces équipes pourraient prendre concernent la publication de brochures couvrant tout le champ de la protection de l'innovation, la mise au point de pages web ayant le même contenu, l'organisation d'expositions sur l'innovation et des conférences dans les chambres de commerce et d'industrie, auprès d'instances régionales et auprès d'universités et d'instituts techniques...

Certains offices de brevets ont déjà pris l'initiative d'inscrire leur action dans un cadre proche de celui décrit ci-dessus ; ils doivent être encouragés à persévérer dans cette voie. Pour les offices de brevets qui se basent encore largement sur des activités "traditionnelles" de recherche et d'examen de demandes nationales, il faut les inciter à entamer des réflexions et à développer des projets qui s'inscrivent dans le cadre de ce nouveau rôle.

Les offices de brevets qui seraient intéressés à initier ou approfondir leurs activités liées à la promotion de la propriété industrielle devraient soumettre un **projet détaillé** à la Commission, en réponse à un cahier des charges élaboré par elle. Ces projets seront évalués par un panel d'experts indépendants. La Commission pourrait alors décider de soutenir financièrement certaines de ces initiatives. Ce projet pilote pourrait s'étaler sur une période de 18 mois environ et être transformé, si l'expérience s'avère utile, en un programme spécifique de plus longue durée.

La Commission encouragera la **mise en réseau** de ces initiatives au niveau européen, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques permettant de stimuler l'innovation par de meilleures stratégies de protection des connaissances.

6. Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft

Keine Initiative auf Gemeinschaftsebene kann heute geplant werden, ohne die künftige Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft in Betracht zu ziehen. Die Erweiterung ist nun zum zentralen Thema der Unionsarbeit geworden. Dies wird sich auf alle Bereiche der Gemeinschaftstätigkeit auswirken. Im Patentrecht sind zwei Aspekte hervorzuheben.

Zunächst ist festzustellen, daß das Patentrecht in den meisten MOEL bereits modernisiert und angepaßt worden ist, was sehr erfreulich ist. Dieser Rechtsbereich ist für die Innovationsentwicklung in den MOEL von großer Bedeutung. Sechs MOEL, die durch Europa-Abkommen mit der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten verbunden sind, haben sich ausserdem verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist Antrag auf Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen zu stellen (Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien). Estland und Slowenien haben Assoziierungsabkommen mit der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten geschlossen, in denen ihr Beitritt zu allen wichtigen internationalen Übereinkommen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes vorgesehen ist. Bislang haben acht Länder den Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen beantragt. Es handelt sich in chronologischer Reihenfolge um: die Tschechische Republik, Polen, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Estland, Rumänien und Bulgarien. Diese Länder verfügen im Verwaltungsrat der Patentorganisation über einen Beobachterstatus. Slowenien und Rumänien haben bereits Kooperations- und Erstreckungsabkommen mit der Europäischen Patentorganisation geschlossen. Die Kommission hält den Beitritt zum EPÜ für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Integration in den Binnenmarkt der Union. Sobald die technischen Voraussetzungen im Rahmen des Münchner Patentübereinkommens erfüllt sind, steht deshalb einer Einladung der Beitrittskandidaten, sich dem EPÜ anzuschließen, nichts mehr im Weg.

Das Gemeinschaftspatent wird seinerseits, sobald es eingeführt ist, einheitlich für die gesamte Gemeinschaft gelten, unabhängig von deren Zusammensetzung. Wird die Verordnung über das Gemeinschaftspatent vor dem Beitritt der MOEL zur Gemeinschaft erlassen, müssen geeignete Verfahren vorhanden sein, die sicherstellen, daß sich die Wir-

6. Enlargement

No Community initiative can be considered today without bearing in mind the future enlargement of the Community, now at the forefront of the everyday concerns of the Union and the repercussions of which will be felt in all areas of Community activity. In the field of patents, two elements must be underlined.

Firstly, it can be noted that the legislation of most CEECs relating to patents has already been modernised and adapted, a fact which must be welcomed, thus providing an important legal framework for developing innovative activities in the CEECs. Also, six CEECs which are linked to the Community and to its Member States via Europe agreements have agreed to file their application for accession to the Munich Convention on the European Patent by given deadlines (the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Bulgaria and Romania); Estonia and Slovenia have signed association agreements with the Community and its Member States stipulating their accession to all important international conventions relating to industrial property. To date, eight countries have filed applications to accede to the EPC, namely, in chronological order: the Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Romania and Bulgaria; these countries have observer status on the Administrative Council of the Organisation. Slovenia and Romania have already signed cooperation and extension agreements with the European Patent Organisation. The Commission views accession to the EPC as an important step towards integration in the Single Market of the Union. For this reason, once all the relevant technical conditions connected with the Munich Convention have been met, there is nothing to oppose an invitation to accede to the EPC being addressed to the applicant countries.

Secondly, once the Community patent is in place, owing to its unitary nature it will cover the entire Community, whatever its size at that time. To ensure that the effects of the Community patent can extend throughout the Community territory and thereby achieve a true "Single Market", appropriate mechanisms will have to be introduced, where

6. L'élargissement

Aucune initiative communautaire ne peut être envisagée aujourd'hui sans avoir à l'esprit la dimension de l'élargissement futur de la Communauté. Celui-ci est désormais inscrit au premier rang des préoccupations quotidiennes de l'Union et ses répercussions se feront sentir dans tous les domaines de l'activité communautaire. Dans le domaine des brevets, deux éléments doivent être soulignés.

En premier lieu, on constate qu'une modernisation et une adaptation des législations de la plupart des PECO en matière de brevets est déjà acquise, ce dont on peut se féliciter. Il s'agit d'un cadre législatif important pour le développement des activités innovantes dans les PECO. Par ailleurs, six PECO qui sont liés par des accords européens à la Communauté et à ses Etats membres se sont engagés à déposer leur demande d'adhésion à la convention de Munich sur le brevet européen dans des délais précis (la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie); l'Estonie et la Slovénie ont signé des accords d'association avec la Communauté et ses Etats membres prévoyant leur adhésion à toutes les conventions internationales importantes en matière de propriété industrielle. A ce jour, une demande d'adhésion à la CBE a été déposée – par ordre chronologique – par huit pays : la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Roumanie et la Bulgarie ; ces pays disposent d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Organisation. La Slovénie et la Roumanie avaient déjà signé des accords de coopération et d'extension avec l'Organisation européenne des brevets. La Commission considère que l'adhésion à la CBE est un pas important vers l'intégration dans le marché unique de l'Union. C'est pourquoi, dès que toutes les conditions techniques pertinentes dans le cadre de la convention de Munich seront satisfaites, rien ne s'oppose à ce qu'une invitation à adhérer à la CBE soit adressée aux pays candidats.

En second lieu, le brevet communautaire, lorsqu'il sera en place, couvrira toute la Communauté, quelle que soit sa taille à ce moment, et ce, en raison de son caractère unitaire. Il faudra s'assurer que des mécanismes appropriés soient mis en place, le cas échéant, si le règlement sur le brevet communautaire était adopté avant l'adhésion des PECO à la Commu-

kungen des Gemeinschaftspatents im gesamten Gebiet der Gemeinschaft entfalten können und so einen echten Binnenmarkt schaffen.

necessary, in the event of the Regulation on the European Patent being adopted before the accession of the CEECs to the Community.

nauté, pour assurer que les effets des brevets communautaires puissent se développer sur tout le territoire communautaire et réaliser, de la sorte, un véritable "marché unique".
