

CA/PL 19/00

Orig.: deutsch

München, den 07.03.2000

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 138
VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts
EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Dokument werden klarstellende Änderungen zu Artikel 138 EPÜ vorgeschlagen.

I. EINFÜHRUNG

1. Artikel 2 (2) und 138 EPÜ lassen die Nichtigkeitsklärung eines europäischen Patents aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats und mit Wirkung für dessen Hoheitsgebiet nur im Rahmen eng umrissener Voraussetzungen zu. Eine Nichtigkeitsklärung kommt danach nur in Betracht, wenn einer der in Artikel 138 (1) EPÜ abschließend aufgeführten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Betreffen diese nur einen Teil des Patents, so begrenzt Artikel 138 (2) EPÜ die Kompetenz der Vertragsstaaten zur Nichtigkeitsklärung des europäischen Patents. In diesen Fällen kann nur eine Teilvernichtung in Form einer Beschränkung des Patents erfolgen.
2. Die materiellrechtlichen Voraussetzungen und Modalitäten der Nichtigkeitsklärung des europäischen Patents im nationalen Verfahren entsprechen damit (abgesehen von den besonderen Nichtigkeitsgründen der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs und der mangelnden Berechtigung des Patentinhabers) den Voraussetzungen, unter denen das Übereinkommen den vollständigen oder teilweisen Widerruf des Patents im Europäischen Einspruchsverfahren vorsieht (vgl. Art. 100, 102). Auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht erfolgen die Überprüfung europäischer Patente im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten nach weitgehend harmonisierten Grundsätzen.
3. So ist im europäischen Einspruchsverfahren wie auch für die meisten nationalen Nichtigkeitsverfahren anerkannt, daß der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des europäischen Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den geltend gemachten Einwänden nicht betroffen sind. Die sogenannte Selbstbeschränkung ist für das Einspruchsverfahren in Artikel 102 (3) EPÜ ausdrücklich geregelt. Für die nationalen Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese Möglichkeit in der Regel aus allgemeinen prozeßrechtlichen Grundsätzen, wonach in solchen Verfahren nur im Rahmen der von den Parteien gestellten Anträge zu entscheiden ist.
4. Die von der französischen Regierungskonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe "Streitregelung" hat sich auf ihrer 2. Sitzung (Berlin, 25.-27.01.00) dafür ausgesprochen, die oben skizzierten Grundsätze über die Selbstbeschränkung des Patentinhabers im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren in dem künftigen Streitregelungsprotokoll ausdrücklich zu verankern. In diesem Zusammenhang wurde auch angeregt, bei der Revision des Europäischen Patentübereinkommens eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen.
5. Das EPA hat diese Anregung aufgenommen und schlägt dazu die unter II. dargestellte Änderung von Artikel 138 (2) EPÜ vor. In diesem Zusammenhang hat das Amt auch Vorschläge zur redaktionellen Klarstellung des 1. Halbsatzes von Artikel 138 (1) aufgegriffen, die ebenfalls unter II. dargestellt und erläutert sind.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG VON ARTIKEL 138 EPÜ

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
Artikel 138 Nichtigkeitsgründe	Artikel 138 Nichtigkeitsgründe
(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet dieses Staats nur für nichtig erklärt werden, wenn	(1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann [-] das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn
a) der Gegenstand des europäischen europäischen Patents nach den Artikel 52 bis 57 nicht patentfähig ist;	a) <i>Unverändert</i>
b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;	b) <i>Unverändert</i>
c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;	c) <i>Unverändert</i>
d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist;	d) <i>Unverändert</i>
e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist.	e) <i>Unverändert</i>

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung dieses Patents erklärt. Wenn es das nationale Recht zuläßt, kann die Beschränkung in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung der Zeichnungen erfolgen.

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird **das Patent unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren vorgenommenen Änderungen** durch entsprechende Beschränkung für teilweise nichtig erklärt. [-]

ERLÄUTERUNGEN

6. Mit der vorgeschlagenen Änderung von **Artikel 138 (1) EPÜ** soll die im Hinblick auf Artikel 2 (2) EPÜ in redaktioneller Hinsicht bestehende Redundanz aufgehoben und klargestellt werden, daß Artikel 138 EPÜ nicht die Kompetenz der Vertragsstaaten zum Erlaß besonderer Vorschriften über die Nichtigserklärung europäischer Patente begründet, sondern die nach Artikel 2 (2) bestehende Kompetenz begrenzt. Diese Klarstellung vereinfacht die Implementierung des EPÜ für neu beitretende Staaten und ermöglicht es, in anderen Rechtsinstrumenten wie z. B. dem künftigen Streitregelungsprotokoll auf Artikel 138 EPÜ Bezug zu nehmen.
7. Die zu **Artikel 138 (2)** vorgeschlagene Ergänzung lehnt sich an die im europäischen Einspruchsverfahren geltenden Bestimmungen an und hat zur Folge, daß auch die im nationalen Nichtigkeitsverfahren vom Patentinhaber vorgenommene Beschränkung des europäischen Patents zu berücksichtigen ist. Damit wird die Selbstbeschränkung des Patentinhabers als im Nichtigkeitsverfahren der meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert. Dies ist vor allem im Hinblick auf den bevorstehenden Beitritt weiterer Vertragsstaaten notwendig, aber auch im Interesse der Übereinstimmung mit dem für Gemeinschaftspatente vorgesehenen Nichtigkeitsverfahren zweckmäßig (vgl. Art. 52 (3) GPÜ '89).
8. Da die Ausgestaltung des nationalen Nichtigkeitsverfahrens - abgesehen von den durch Artikel 138 EPÜ gezogenen Grenzen - ohnehin dem nationalen Recht unterliegt, bedarf es keiner ausdrücklichen Regelung, daß dies auch für die Form der Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren gilt. Daher wird vorgeschlagen, Artikel 138 (2) Satz 2 EPÜ zu streichen.