

CA/PL 29/99

Orig.: deutsch

München, den 08.11.1999

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Beschränkungsverfahren

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Teil I des Dokument skizziert Zweck und Bedeutung eines zentralen Beschränkungsverfahrens für europäische Patente. Teil II erläutert die Struktur eines solchen Verfahrens und enthält konkrete Vorschläge für seine Einführung.

TEIL I

I. HINTERGRUND

1. Im EPÜ ist ein Beschränkungsverfahren nicht vorgesehen. Eine zentrale Überprüfung und ggf. Beschränkung des europäischen Patents ist mit Wirkung für die in dem Patent benannten Vertragsstaaten nur im Rahmen des europäischen Einspruchsverfahrens möglich. Praxis und Rechtsprechung hatten dem Rechnung getragen und zugelassen, daß auch der Patentinhaber, mit dem Ziel der Beschränkung seines Patents, Einspruch einlegen kann. Mit der Entscheidung vom 6. Juni 1994 (G 9/93)¹⁾ hat die Große Beschwerdekammer in Abkehr von der durch ihre Entscheidung G 1/84²⁾ begründeten Rechtsprechung dem Patentinhaber diese Möglichkeit genommen. Die Kammer hat dazu angemerkt, es sei Aufgabe des Gesetzgebers, für Abhilfe zu sorgen, falls die nunmehr engere Auslegung des Anwendungsbereichs von Artikel 99 EPÜ zu in der Praxis unerwünschten Ergebnissen führen sollte.
2. Das Amt hat darauf die in den Vertragsstaaten sowie nach dem Gemeinschaftspatentübereinkommen '89 (GPÜ) bestehenden bzw. vorgesehenen Möglichkeiten zur nachträglichen Beschränkung des Patents untersucht und die Einführung eines zentralen europäischen Beschränkungsverfahrens im Rahmen der Strategiedebatte '95 zur Diskussion gestellt. Angesichts der Stellungnahmen der interessierten Kreise beim "Hearing 95", die sich ganz überwiegend für die Einführung eines solchen Verfahrens ausgesprochen haben, hat der Verwaltungsrat den Ausschuß "Patentrecht" beauftragt, diese Frage näher zu prüfen.
3. Der Ausschuß "Patentrecht" hat die Einführung eines europäischen Beschränkungsverfahrens auf der Grundlage des Dokuments CA/PL 11/96 auf seiner 4. Sitzung (Oktober '96) ausführlich erörtert. Eine klare Mehrheit der Delegationen sowie das *epi* haben sich für die Einführung eines solchen Verfahrens ausgesprochen (vgl. CA/PL PV 4 Nrn. 95-107).
4. Unter Berücksichtigung der Erörterungen im Ausschuß und der dem Amt zugeleiteten Materialien über die in einigen Vertragsstaaten bestehenden Möglichkeiten zur Überprüfung und Beschränkung erteilter Patente im Verwaltungsverfahren hat das Amt nachstehend die Erwägungen zusammengefaßt, die für die Schaffung eines zentralen europäischen Beschränkungsverfahrens sprechen, und konkrete Vorschläge für eine entsprechende Ergänzung des Übereinkommens ausgearbeitet. Die Vorschläge und die Erläuterungen dazu sind in Teil II des Dokuments enthalten.

¹⁾ ABI. EPA 1994, 891.

²⁾ ABI. EPA 1985, 299

II. ZWECK UND BEDEUTUNG DES BESCHRÄNKUNGSVERFAHRENS

5. Das Beschränkungsverfahren soll dem Patentinhaber die Möglichkeit zur nachträglichen Einschränkung des Schutzbereichs seines Patents im Rahmen eines einfachen, raschen und kostengünstigen Verwaltungsverfahrens geben. Eine solche Einschränkung kann z. B. dort notwendig werden, wo wegen eines im Prüfungsverfahren nicht bekannt gewordenen Standes der Technik oder nicht berücksichtigter älterer nationaler Rechte ein Patent mit einem zu großen Schutzbereich erteilt worden ist. Über das Beschränkungsverfahren kann der Patentinhaber den Umfang des beanspruchten Schutzes aus eigener Initiative verbindlich reduzieren und damit in aller Regel verhindern, daß es zu Streitigkeiten über die Gültigkeit des Patents kommt. Die nachträgliche Schutzrechtsbeschränkung ist darüber hinaus aber auch im öffentlichen Interesse, weil dadurch der Schutzanspruch des Patentinhabers mit Wirkung für die Allgemeinheit begrenzt wird. Dies schafft Rechtssicherheit und erleichtert den Zugang der Wettbewerber zum freien Stand der Technik.
6. Die Patentgesetze einiger Vertragsstaaten (AT, CH, DE, DK, IT, UK) tragen dem Rechnung und sehen verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Beschränkung erteilter Patente vor (vgl. Info 2/PL 5). Davon wird in den einzelnen Vertragsstaaten in unterschiedlichem Umfang Gebrauch gemacht. Nach den vorliegenden Unterlagen ist davon auszugehen, daß es in den genannten Staaten derzeit zu rund 100 Beschränkungsverfahren pro Jahr kommt. Die Zahl dürfte deutlich höher liegen, wenn man auch die Fälle des sog. Teilverzichts, für den es in einigen Vertragsstaaten Sonderregeln gibt, als Beschränkung qualifiziert. Die im nationalen Bereich mit der nachträglichen Beschränkung von Patenten gemachten Erfahrungen sind durchweg positiv. Auch für das Gemeinschaftspatent ist daher die Einführung eines Beschränkungsverfahrens vorgesehen worden (Art. 51 ff. GPÜ).
7. Für europäische Patente sind die Möglichkeiten der Beschränkung im administrativen Verfahren dagegen sehr begrenzt. Kommt es nicht zu einem Einspruchsverfahren vor dem EPA (Einspruchsquote: ca. 6,2 %), ist der Patentinhaber insoweit auf die Möglichkeiten der Beschränkung im nationalen Verfahren angewiesen und, wo solche nicht gegeben sind, auf Teilverzicht oder Nichtdurchsetzungsabreden. Oft bleibt nur der Weg der Selbstbeschränkung im nationalen Nichtigkeitsverfahren. Dies ist nicht nur administrativ aufwendig und kostenträchtig, sondern führt auch dazu, daß das einheitlich erteilte europäische Patent in den einzelnen Vertragsstaaten in unterschiedlichen Fassungen gilt, was die Rechtsdurchsetzung einerseits und die Schutzrechtsüberwachung andererseits ganz erheblich erschwert.
8. Es wird daher vorgeschlagen, im Rahmen der anstehenden Revision des EPÜ ein zentrales Beschränkungsverfahren für europäische Patente einzuführen. Dazu könnten die nachstehenden Bestimmungen als ein gesondertes Kapitel II "Beschränkungsverfahren" in den Fünften Teil des Übereinkommens im Anschluß an

die Vorschriften über das Einspruchsverfahren aufgenommen werden. Die vorgeschlagenen Bestimmungen dieses Kapitels sind nachfolgend dargestellt und im einzelnen erläutert.

TEIL II

I. DIE NEUEN BESTIMMUNGEN DES KAPITELS II DES FÜNFTEN TEILS DES ÜBEREINKOMMENS

FÜNFTER TEIL

Kapitel II

BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN

Artikel 105 A

Antrag auf Beschränkung

- (1) Das europäische Patent kann auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche mit Wirkung für die Zukunft beschränkt werden. Der Antrag ist beim Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu stellen.
- (2) Der Antrag kann nicht gestellt werden, wenn und solange ein Einspruchsverfahren über das europäische Patent anhängig ist. Ist bei Einlegung des Einspruchs ein Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents wirksam gestellt, so setzt das Europäische Patentamt das Beschränkungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Einspruch aus.
- (3) Der Antrag auf Beschränkung erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.

Artikel 105 B

Prüfung des Antrags, Zurückweisung des Antrags oder Beschränkung des europäischen Patents

- (1) Ist der Antrag auf Beschränkung zulässig, so prüft das Europäische Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob die beantragte Änderung der Patentansprüche zu einer Beschränkung des Schutzbereichs des europäischen Patents führt und ob der so eingeschränkte Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 offensichtlich nicht patentfähig ist und über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht hinausgeht.

- (2) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß die beantragte Änderung des europäischen Patents den in Absatz 1 genannten Erfordernissen nicht genügt, so weist es den Antrag auf Beschränkung zurück.
- (3) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß die beantragte Änderung des europäischen Patents den in Absatz 1 genannten Erfordernissen genügt, so beschließt es die Beschränkung des europäischen Patents, vorausgesetzt, daß nach Maßgabe der Ausführungsordnung
 - a) eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche eingereicht, und
 - b) die Druckkostengebühr für die ergänzende europäische Patentschrift entrichtet worden ist.
- (4) Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht oder die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents als zurückgenommen.
- (5) Die Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents wird an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Entscheidung hingewiesen worden ist.

Artikel 105 C

Veröffentlichung einer ergänzenden europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 105 B Absatz 3 beschränkt worden, gibt das Europäische Patentamt eine ergänzende europäische Patentschrift heraus, in der die geänderten Patentansprüche und die vorgeschriebenen Übersetzungen enthalten sind.

II. ERLÄUTERUNGEN

Grundzüge des vorgeschlagenen Beschränkungsverfahrens

- 9. Das mit den vorstehenden Bestimmungen vorgeschlagene Verfahren umfaßt Elemente des Teilverzichts und des "echten" Beschränkungsverfahrens. Das europäische Patent kann danach auf Antrag des Patentinhabers mit Wirkung für die Zukunft beschränkt werden. Die Beschränkung erfolgt durch Streichung einzelner Ansprüche und/oder Änderung des Wortlauts von Ansprüchen. Sie kann, vorbehaltlich des Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Das EPA prüft, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich zu einer Einschränkung des Schutzbereichs des Patents führt, und beschließt ggf. eine entsprechende Beschränkung

des Patents. Die Beschränkung des europäischen Patents wird mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt für alle benannten Vertragsstaaten wirksam.

10. Die vorgeschlagene Ausgestaltung des Beschränkungsverfahrens als ex parte Verfahren und der Verzicht auf die volle Prüfung der Patentfähigkeit des Restpatents garantieren ein rasches und effizientes Verfahren. Der Patentinhaber kann damit sehr schnell auf neu bekannt gewordenen Stand der Technik reagieren und drohenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vorbeugen. Die im Unterschied zu Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auf die Zukunft begrenzte Wirkung der Beschränkung entspricht ihrem Charakter als Teilrechtsverzicht und trägt der Tatsache Rechnung, daß über die Beschränkung hinausgehende Ansprüche aus dem ursprünglichen Patent im Regelfall in der Praxis ohnehin nicht mehr geltend gemacht oder weiterverfolgt werden.

Artikel 105 A: Antrag auf Beschränkung

11. Nach **Artikel 105 A Absatz 1** erfolgt die Beschränkung des europäischen Patents auf Antrag des Patentinhabers. Die für die Zulässigkeit eines solchen Antrags maßgeblichen Erfordernisse sind im einzelnen in der Ausführungsordnung zu regeln. Dazu gehören insbesondere, daß der Antrag schriftlich zu stellen ist, erst mit Entrichtung der Beschränkungsgebühr als eingereicht gilt, und von verschiedenen Inhabern des europäischen Patents nur gemeinsam gestellt werden kann. In der Ausführungsordnung ist auch festzulegen, welche Unterlagen, wie z. B. der Text der beantragten Neufassung der Ansprüche, dem Antrag beizufügen sind.
12. Da der Schutzbereich des europäischen Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird (Art. 69 (1) EPÜ), kann eine Beschränkung nur durch Änderung der Ansprüche erfolgen. Die mit Artikel 105 A (1) vorgeschlagene Formulierung trägt dem Rechnung. In der Ausführungsordnung ist ergänzend klarzustellen, daß auch die Streichung einzelner Ansprüche als eine Änderung im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist (vgl. auch oben Nr. 9).
13. Eine Anpassung der Beschreibung soll im Beschränkungsverfahren nicht erfolgen. Da der Gegenstand des beschränkten Patents gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung keine neuen Elemente enthalten darf, muß dieser in der ursprünglichen Beschreibung stets die erforderliche Stütze finden. Zur Auslegung der neu gefaßten Ansprüche ist diese daher uneingeschränkt geeignet. Auch für Dritte ist damit der Umfang der erfolgten Beschränkung zuverlässig nachvollziehbar.

14. **Artikel 105 A Absatz 2** regelt das Verhältnis zwischen dem Beschränkungsverfahren und dem europäischen Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang des Einspruchsverfahrens schließt aus, daß es auf europäischer Ebene zu Parallelverfahren über die Änderung eines europäischen Patents kommt. Als *inter partes* Verfahren mit umfassender Prüfungs- und Entscheidungskompetenz (Widerruf, Beschränkung oder Aufrechterhaltung des Patents) gebührt dem Einspruchsverfahren der Vorrang. Da dem Patentinhaber im Rahmen eines wirksam eröffneten Einspruchsverfahrens die Möglichkeit der Selbstbeschränkung ohnehin eröffnet ist, besteht für die Durchführung eines isolierten Beschränkungsverfahrens insoweit auch kein berechtigtes Bedürfnis.
15. Gegenüber nationalen Verfahren, insbesondere Teilverzicht, Beschränkungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren, soll das europäische Beschränkungsverfahren dagegen nicht zurücktreten. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, ist - wie bei Anhängigkeit eines europäischen Einspruchsverfahrens - die Aussetzung der nationalen Verfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts in Betracht zu ziehen, da nach Beschränkung durch das EPA nur noch die beschränkte Fassung des europäischen Patents Gegenstand solcher Verfahren sein wird. Dies entspricht verfahrensökonomischen Grundsätzen und führt angesichts der zu erwartenden kurzen Dauer des europäischen Beschränkungsverfahrens) zu keiner ungebührlichen Verzögerung der nationalen Verfahren.
16. **Artikel 105 A Absatz 3** ist Artikel 99 (2) EPÜ nachgebildet und sieht vor, daß der Antrag auf Beschränkung das europäische Patent grundsätzlich mit Wirkung für alle Vertragsstaaten erfaßt, für die es erteilt ist. Wird im Rahmen des Beschränkungsverfahrens in Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen älterer europäischer oder nationaler Rechte geltend gemacht, kann jedoch für einzelne Vertragsstaaten entsprechend Regel 87 EPÜ eine Beschränkung in Form gesonderter Ansprüche erfolgen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Vertragsstaaten von Bedeutung, in denen es ein nationales Beschränkungsverfahren nicht gibt.

Artikel 105 B: Prüfung des Antrags, Zurückweisung des Antrags oder Beschränkung des europäischen Patents

17. Im Rahmen des Beschränkungsverfahrens hat das Europäische Patentamt nach **Artikel 105 B Absatz 1** zu prüfen, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich zu einer Beschränkung des Patents führt und ob der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52-57 offensichtlich nicht patentfähig ist. Nicht zu prüfen ist dagegen, inwieweit das mit der Beschränkung verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik - auch erreicht wird.

18. Die Begrenzung des Prüfungsumfangs erfolgt im Interesse eines einfachen und raschen Verfahrens. Der Vorschlag folgt - abweichend von dem Verfahren nach GPÜ '89 - insoweit dem Modell der Regelungen in AT, CH und DE. Der Verzicht auf die Prüfung der Schutzfähigkeit des Restpatents ist nach dem Vorschlag jedoch nicht absolut. Ist diese offensichtlich nicht gegeben hat das EPA den Antrag auf Beschränkung zurückzuweisen. Die Begrenzung des Prüfungsumfangs hat in der Praxis der oben genannten Vertragsstaaten zu keinerlei Problemen geführt. Dies dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß der Patentinhaber regelmäßig daran interessiert ist, ein bestandskräftiges Restpatent zu erhalten. Da das Beschränkungsverfahren von einem bereits geprüften Patent ausgeht, kann er sicher beurteilen, ob angesichts der vorgesehenen Beschränkung ein schutzfähiges Restpatent erhalten bleibt.
19. Ferner hat das EPA auch im Beschränkungsverfahren die maßgeblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften des Übereinkommens anzuwenden. Dies gilt insbesondere für Artikel 123 (2) EPÜ. Danach dürfen zusätzliche Merkmale in einen Patentanspruch auch im Beschränkungsverfahren nur aufgenommen werden, wenn diese in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinreichend offenbart sind. Absatz 1 in Artikel 105 B stellt dies ausdrücklich klar und verpflichtet das Amt zur Prüfung, ob die Beschränkung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen würde.
20. Was die Zuständigkeit zur Durchführung des Beschränkungsverfahrens angeht, erscheint es zweckmäßig, diese Aufgabe den Prüfungsabteilungen zu übertragen. Die näheren Einzelheiten sind vom Präsidenten des Amts im Rahmen seiner Leitungsbefugnisse (Art. 10, R 9 EPÜ) festzulegen.
21. **Artikel 105 B Absatz 2** entspricht in Struktur und Inhalt der für das Erteilungsverfahren geltenden Bestimmung des Artikels 97 EPÜ. Danach ist die beantragte Änderung zurückzuweisen, wenn sie nicht zu einer Beschränkung des europäischen Patents führt, das Restpatent offensichtlich nicht patentfähig ist, oder die Beschränkung gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt.
22. Liegen die sachlichen Voraussetzungen für eine Beschränkung des europäischen Patents vor, erfolgt diese durch Beschluß des EPA, sofern die in Artikel 105 B Absatz 3 genannten Erfordernisse - Einreichung der vorgeschriebenen Übersetzung und Entrichtung der Druckkostengebühr - erfüllt sind.

23. Im Hinblick auf den eingeschränkten Prüfungsumfang erfolgt die Beschränkung - sofern sie sachlich zulässig ist - nach Maßgabe der vom Patentinhaber beantragten Neufassung der Patentansprüche. Mit der Mitteilung, daß dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann, wird der Patentinhaber zur Einreichung der Übersetzung der geänderten Ansprüche und zur Zahlung der Druckkostengebühr aufgefordert. Er erhält damit Gelegenheit zur Überprüfung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung der Ansprüche. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag des Patentinhabers korrigiert werden. Sachliche Änderungen der Ansprüche sind dagegen nicht mehr möglich, da die Prüfung des Antrags bereits - positiv - abgeschlossen ist. Wünscht der Patentinhaber dennoch eine solche Änderung, so kann er dies nur durch Rücknahme des anhängigen und Einreichung eines neuen Beschränkungsantrags erreichen.
24. In der Ausführungsordnung ist im einzelnen festzulegen, ob und ggf. welche Übersetzungen nach Artikel 105 B Absatz 3 einzureichen sind. Dabei ist klarzustellen, daß die Einreichung von Übersetzungen entfällt, sofern die Beschränkung des europäischen Patents durch Streichung einzelner Ansprüche erfolgt. Wird eine Änderung der Ansprüche vorgenommen, so ist im Hinblick auf Artikel 14 (7) EPÜ vorzusehen, daß eine Übersetzung der geänderten Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen ist, die nicht Verfahrenssprache waren.

Darüber hinaus könnte vorgesehen werden, daß in diesem Zusammenhang auch Übersetzungen in den Amtssprachen der Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent in Kraft ist, eingereicht werden. Dies hätte den Vorteil, daß die neugefaßten Ansprüche bereits mit dem Wirksamwerden der Beschränkung in den Sprachen aller Vertragsstaaten vorlägen, in denen das europäische Patent gilt. Für den Patentinhaber wäre eine solche Lösung attraktiv, weil er das Beschränkungsverfahren *uno actu* vor dem EPA abschließen könnte. Darüber hinaus entfielen die Notwendigkeit einer Anpassung von Artikel 65 EPÜ sowie der Erlass nationaler Vorschriften über die Einreichung von Übersetzungen der beschränkten Patentansprüche.

25. Der Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents gilt gemäß **Artikel 105 B Absatz 4** als zurückgenommen, wenn der Patentinhaber die in Absatz 3 genannten Erfordernisse nicht rechtzeitig erfüllt.
26. Mit Veröffentlichung der Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents nach **Artikel 105 B Absatz 5** erlöschen die über die beschränkte Fassung hinausgehenden Rechte aus dem ursprünglich erteilten Patent mit Wirkung für die Zukunft.

Artikel 105 C: Veröffentlichung einer ergänzenden europäischen Patentschrift

27. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents gibt das EPA eine ergänzende europäische Patentschrift heraus, die die Neufassung der Patentansprüche und deren Übersetzung in die Amtssprachen des EPA enthält, die nicht Verfahrenssprache waren. Übersetzungen in andere Sprachen werden in die Schrift aufgenommen, soweit dies in der Ausführungsordnung vorgesehen ist.
-