

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Beschränkungsverfahren (Art. 105 A-C, 68 EPÜ)

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Teil I des Dokuments enthält die Bestimmungen über ein europäisches Beschränkungsverfahren, die das Amt zur Aufnahme in den Fünften Teil des Übereinkommens vorschlägt. Die sich daraus ergebenden Folgeänderungen zu Artikel 68 EPÜ sind in Teil II wiedergegeben.

I. EINFÜHRUNG

1. Die Einführung eines zentralen europäischen Beschränkungsverfahrens wird von den interessierten Kreisen seit langem gefordert (vgl. z. B. "Hearing '95"). Der Ausschuß "Patentrecht" hat die Thematik auf der Grundlage der Dokumente CA/PL 11/96 und CA/PL 29/99 auf seiner 4. und 11. Sitzung (Okt. '96, Nov. '99) eingehend erörtert. Eine klare Mehrheit der Delegationen, das *ept* und UNICE haben sich dabei für die Einführung eines europäischen Beschränkungsverfahrens ausgesprochen. Wegen der Einzelheiten zum bisherigen Diskussionsstand und der grundsätzlichen Bedeutung des Beschränkungsverfahrens wird auf die o. g. Dokumente und die Sitzungsberichte (CA/PL PV 4, CA/PL 30/99) verwiesen.
2. Unter Berücksichtigung der Erörterungen im Ausschuß hat das Amt seine Vorschläge grundlegend überarbeitet und ergänzt. Hervorzuheben ist dazu insbesondere, daß im Rahmen des nun vorgeschlagenen europäischen Beschränkungsverfahrens der Patentinhaber neben der Beschränkung auch den Widerruf des europäischen Patents beantragen kann. Der Patentinhaber hat damit in sachlicher Hinsicht dieselben rechtlichen Möglichkeiten zur nachträglichen Aufgabe oder Änderung der Rechte aus dem europäischen Patent, die bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 6. Juni 1994 (G9/93)¹⁾ über die Unzulässigkeit des sog. "Selbsteinspruchs" bestanden hatten. Hervorzuheben ist auch, daß Beschränkung und Widerruf nunmehr, wie gemäß Artikel 68 EPÜ im Einspruchsverfahren, mit Wirkung *ex tunc* erfolgen sollen, eine Anpassung der Beschreibung an die beschränkten Ansprüche ermöglicht wird und in puncto Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift die allgemeinen Bestimmungen des Übereinkommens, insbesondere Artikel 14 (7) und 65 (1) Anwendung finden.
3. Die neu gefaßten Bestimmungen für ein europäisches Beschränkungsverfahren sind nachstehend in Teil I des Dokuments wiedergegeben und erläutert. Sie sollen als gesondertes Kapitel II "Beschränkungsverfahren" in den Fünften Teil des Übereinkommens im Anschluß an die Vorschriften über das Einspruchsverfahren aufgenommen werden. Die im Hinblick auf die Einführung eines europäischen Beschränkungsverfahrens vorgeschlagenen Folgeänderungen zu Artikel 68 EPÜ sind in Teil II des Dokuments enthalten.

¹⁾ ABI. EPA 1994, 891.

TEIL I

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

FÜNFTER TEIL

Kapitel II

BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN

Artikel 105 A

Antrag auf Beschränkung oder Widerruf

- (1) Das europäische Patent kann auf Antrag des Patentinhabers beschränkt oder widerrufen 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.**

Artikel 105 B

Prüfung des Antrags, Widerruf oder Beschränkung des europäischen Patents

- (1) Das Europäische Patentamt prüft, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents erfüllt sind.**
- (2) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents diesen Erfordernissen genügt, so beschließt es nach Maßgabe der Ausführungsordnung, die Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents. Andernfalls weist es den Antrag zurück.**
- (3) Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfaßt das europäische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt ist. Sie wird an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Entscheidung hingewiesen wird.**

Artikel 105 C

Veröffentlichung einer geänderten europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 105 B Absatz 2 beschränkt worden, so veröffentlicht das Europäische Patentamt mit dem Hinweis auf die Entscheidung über die Beschränkung eine geänderte europäische Patentschrift.

III. ERLÄUTERUNGEN

A. GRUNDZÜGE DES VORGESCHLAGENEN BESCHRÄNKUNGSVERFAHRENS

4. Nach dem hier vorgeschlagenen erweiterten Beschränkungsverfahren, das in der Ausführungsordnung im einzelnen geregelt wird, kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers mit rückwirkender Kraft (Art. 68 EPÜ - vgl. unten Teil II) beschränkt oder widerrufen werden. Beschränkung oder Widerruf können, vorbehaltlich des Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden. Die Ausgestaltung des Beschränkungsverfahrens als ex parte Verfahren und der Verzicht auf die 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 wirksam vorbeugen.
5. Die Beschränkung erfolgt durch Streichung einzelner Ansprüche und/oder Änderung ihres Wortlauts. Eine Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen nimmt das Amt vor, wenn der Patentinhaber dies wünscht und entsprechend geänderte Unterlagen vorlegt. Das EPA prüft, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich zu einer Einschränkung des Schutzbereichs des Patents führt, und beschließt ggf. eine entsprechende Beschränkung. Ist der Widerruf des europäischen Patents beantragt, so prüft das Amt die Zulässigkeit des Antrags, insbesondere die Berechtigung des Antragstellers, und beschließt gegebenenfalls den Widerruf des europäischen Patents. Beschränkung oder Widerruf werden mit Veröffentlichung der Entscheidung im Europäischen Patentblatt für alle Vertragsstaaten wirksam, in denen das Patent in Kraft ist oder war.

B. ARTIKEL 105 A: ANTRAG AUF BESCHRÄNKUNG

6. Nach **Artikel 105 A Absatz 1** erfolgen Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents auf Antrag des Patentinhabers. Die Ausführungsordnung wird dazu insbesondere klarstellen, daß die Beschränkung in erster Linie durch eine Änderung der Patentansprüche zu erfolgen hat, auch die Streichung einzelner Ansprüche als eine solche Änderung anzusehen ist, und eine Anpassung der Beschreibung nur

vorgenommen wird, wenn der Patentinhaber dies ausdrücklich wünscht und entsprechende Unterlagen vorlegt. In der Ausführungsordnung sind auch die für die Zulässigkeit des Antrags maßgeblichen Erfordernisse zu regeln. Dazu gehören insbesondere, daß der Antrag schriftlich zu stellen ist, erst mit Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren als eingereicht gilt, und von verschiedenen Inhabern des europäischen Patents grundsätzlich nur gemeinsam gestellt werden kann. Festzulegen ist auch, welche Angaben der Antrag zu enthalten hat und welche Unterlagen (z. B. der Text der gewünschten Neufassung der Patentansprüche) beizufügen sind.

7. **Artikel 105 A Absatz 2** regelt das Verhältnis zwischen dem Beschränkungs- und Einspruchsverfahren. Der danach vorgesehene Vorrang des Einspruchs schließt aus, daß es zu einem Beschränkungsverfahren kommt, wenn Einspruch bereits eingelegt ist. Da dem Patentinhaber im Rahmen eines wirksam eröffneten Einspruchsverfahrens die Möglichkeit der Selbstbeschränkung (Art. 102 (3), 113 (2) EPÜ) oder des Widerrufs ohnehin eröffnet ist, besteht in diesen Fällen für ein isoliertes Beschränkungsverfahren kein berechtigtes Bedürfnis. Wie zu verfahren ist, wenn ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf bei Einlegung des Einspruchs wirksam gestellt ist, soll in der Ausführungsordnung geregelt werden.
8. Gegenüber nationalen Verfahren, insbesondere Verzicht, Beschränkungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren, soll das europäische Beschränkungsverfahren dagegen nicht zurücktreten. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, kann - wie bei Anhängigkeit eines europäischen Einspruchsverfahrens - die Aussetzung des nationalen Verfahrens nach Maßgabe des nationalen Rechts zweckmäßig sein, weil Widerruf oder Beschränkung des europäischen Patents unmittelbare Auswirkung auf Verlauf und Ausgang dieses Verfahrens haben kann. Wegen der kurzen Dauer des europäischen Beschränkungsverfahrens führt eine Aussetzung zu keiner ungebührlichen Verzögerung der nationalen Verfahren.

C. ARTIKEL 105 B: PRÜFUNG DES ANTRAGS, ZURÜCKWEISUNG DES ANTRAGS ODER BESCHRÄNKUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS

9. Im Beschränkungsverfahren hat das Europäische Patentamt nach **Artikel 105 B Absatz 1** zu prüfen, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Voraussetzungen für die beantragte Beschränkung oder den Widerruf des Patents gegeben sind. In puncto Beschränkung wird dabei insbesondere zu prüfen sein, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich zu einer Beschränkung des Patents führt und die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ eingehalten sind. Ferner hat das EPA auch im Beschränkungsverfahren die maßgeblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften des Übereinkommens anzuwenden. Dies gilt vor allem 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. Nicht geprüft wird im Beschränkungsverfahren, ob das mit der Beschränkung verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik - erreicht wird oder der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52-57 EPÜ patentfähig ist.

10. 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. Die Praxis in diesen Vertragsstaaten hat gezeigt, daß der Patentinhaber stets daran interessiert ist, ein bestandskräftiges Restpatent zu erhalten und sorgfältig prüft, ob angesichts der vorgesehenen Beschränkung ein schutzfähiger Rest erhalten bleibt.
11. 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.
12. Nach **Artikel 105 B Absatz 2** ist die Beschränkung bzw. der Widerruf des europäischen Patents zu beschließen, sofern die vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls ist der Antrag zurückzuweisen. Das dabei einzuhaltende Verfahren ist in der Ausführungsordnung im einzelnen zu regeln. Für den Fall der Beschränkung des europäischen Patents ist insbesondere vorzusehen, daß diese regelmäßig im Sinne der vom Patentinhaber vorgelegten Neufassung der Patentansprüche erfolgt. Der Patentinhaber soll mit der Mitteilung, daß dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann, aufgefordert werden, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr zu zahlen. Er erhält damit Gelegenheit zur Überprüfung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung des Patents. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag korrigiert werden. Sachliche Änderungen der Ansprüche sollen dagegen nicht mehr möglich sein, 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.
13. Gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen im Beschränkungsverfahren kann nach Maßgabe der Artikel 106 ff. Beschwerde eingelegt werden.
14. Mit Veröffentlichung der Entscheidung über den Widerruf bzw. die Beschränkung nach **Artikel 105 B Absatz 3** entfallen die Wirkungen des europäischen Patents ganz oder teilweise mit Rückwirkung (Art. 68 EPÜ - vgl. unten Teil II) für alle Vertragsstaaten, in denen es Geltung hat oder hatte. 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.

D. ARTIKEL 105 C: VERÖFFENTLICHUNG EINER GEÄNDERTEN EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT

15. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents gibt das EPA eine geänderte europäische Patentschrift heraus, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Neufassung der Patentansprüche, deren Übersetzung in die Amtssprachen des EPA und gegebenenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen in geänderter Form enthält. Übersetzungen in andere Sprachen werden in die Schrift aufgenommen, soweit dies in der Ausführungsordnung vorgesehen ist.

TEIL II

IV. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG VON ARTIKEL 68 EPÜ

Bisheriger Wortlaut

Artikel 68

Wirkung des Widerrufs
des europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

Vorgeschlagener Wortlaut

Artikel 68

Wirkung des Widerrufs **oder der**
Beschränkung des
europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchs-**oder Beschränkungsverfahren** widerrufen **oder beschränkt worden** ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

V. ERLÄUTERUNGEN

16. Die vorgeschlagene Neufassung von Artikel 68 EPÜ ergibt sich als eine Konsequenz der Einführung des oben dargestellten Beschränkungsverfahrens mit ex tunc-Wirkung. Mit der Änderung wird das Beschränkungsverfahren in die für das Einspruchsverfahren geltende Regelung einbezogen, wonach die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patents in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten gelten, in dem es widerrufen bzw. beschränkt worden ist.