

MR/10/00

Orig.: englisch

München, den 20.11.2000

BETRIFFT: Basisvorschlag für die Revision des Europäischen
Patentübereinkommens

VERFASSER: schwedische Delegation

EMPFÄNGER: Revisionskonferenz (zur Erörterung)

ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Dokument enthält Anmerkungen und Vorschläge der schwedischen Delegation.

Übersetzung des Memorandums des schwedischen Justizministeriums vom
15. November 2000

Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) - Stellungnahme der schwedischen Delegation

Einführung

Zunächst einmal möchte die schwedische Delegation der Europäischen Patentorganisation (EPO) für den beachtlichen Arbeitsaufwand danken, den sie in die Vorbereitung der Revisionskonferenz und insbesondere in die Erstellung des Basisvorschlags investiert hat.

Der Basisvorschlag enthält wichtige Änderungen des EPÜ. Viele dieser Änderungen - und vor allem diejenigen, die auf eine zeitgemäßere und effizientere Bearbeitung der Patentanmeldungen durch die EPO abzielen - sollten so rasch wie möglich in Kraft treten.

Bei einigen Änderungen ist der Fall aber etwas anders gelagert, enthält der Basisvorschlag doch verschiedene Vorschläge zu komplexeren Rechtsfragen wie Äquivalenten, "prosecution history estoppel", Beschränkungsverfahren und Überprüfungsanträgen. Die schwedische Delegation hält es durchaus für wünschenswert, alle diese Fragen im EPÜ zu regeln. Es muß aber auch gewährleistet sein, daß ausgereifte Lösungen gefunden werden. Die Zeit, die uns allen für die Prüfung und Erörterung dieser Fragen zur Verfügung stand, war angesichts der Komplexität dieser Vorschläge jedoch nicht ausreichend. Zudem werden all diese Fragen auch das Gemeinschaftspatent berühren, wenn es denn entsprechend dem Vorschlag der Europäischen Kommission eingeführt wird.

In einem Punkt - der vorgeschlagenen Änderung der Artikel 33 und 35 - sieht sich die schwedische Delegation gezwungen, noch stärkere Bedenken anzumelden. Aus politischen und verfassungsrechtlichen Gründen ist ungewiß, ob Schweden diese Änderungen akzeptieren kann. Selbst wenn sich die schwedische Regierung entscheiden sollte, den Entwurf der Revisionsakte mit diesen Punkten anzunehmen, ist es sehr zweifelhaft, ob auch das schwedische Parlament im Rahmen des Ratifikationsverfahrens seine Zustimmung geben würde. Die schwedische Delegation kann sich kaum vorstellen, daß

Schweden der einzige Vertragsstaat ist, der mit derartigen Schwierigkeiten rechnet. Es wäre sehr schade, wenn sich durch diesen Teil der Revisionsakte die Umsetzung der unstrittigen Teile des Basisvorschlags verzögern würde.

Nach dieser Einführung soll der Standpunkt der schwedischen Delegation zu denjenigen Artikeln näher erläutert werden, die ihr in der jetzigen Fassung kaum akzeptabel erscheinen.

Artikel 33 (1) b) und 35 (3)

Unsere grundsätzlichen Zweifel haben wir bereits dargelegt. Das Kernproblem ist natürlich der Übergang von Gesetzgebungskompetenzen der nationalen Parlamente auf den Verwaltungsrat der EPÜ, den die schwedische Regierung schon aus prinzipiellen Überlegungen nur schwer akzeptieren kann. Außerdem könnte der Vorschlag auch verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen; dies wird von unseren Verfassungsexperten noch geprüft. In politischer Hinsicht könnte die jüngste Debatte über Patente für biotechnologische Erfindungen unserer Meinung nach zur Folge haben, daß viele Abgeordnete diesem Gedanken sehr ablehnend gegenüberstehen.

Natürlich muß man auch die praktische Seite sehen. Die schwedische Delegation räumt ein, daß man im EPÜ vielleicht einen Mechanismus braucht, der eine einfachere Anpassung des EPÜ an Rechtsvorschriften der EG auf dem Gebiet des Patentwesens ermöglicht. (Andere internationale Verträge im Patentbereich lassen sich nicht wirklich mit Rechtsvorschriften der EG vergleichen, weil kein Vertragsstaat des EPÜ verpflichtet wäre, solche Verträge in nationales Recht umzusetzen, solange er sie nicht ratifiziert.) Angesichts der in Artikel 35 (3) vorgesehenen Abstimmungsregelung sind wir jedoch nicht davon überzeugt, daß die jetzt vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich zum gewünschten Ziel führen würden. Wir können zwar noch keinen Vorschlag vorlegen, der dieser Problematik gerecht wird, sind aber der festen Überzeugung, daß wir uns alle um eine Lösung bemühen sollten. Daher schlagen wir vor, diese Thematik bis zur weiteren Revisionskonferenz, die voraussichtlich im nächsten Jahr stattfindet, zu vertagen ("zweiter Korb"). Dies entspricht auch der Logik, weil im Rahmen des zweiten Korbs in erster Linie Themen behandelt werden, die mit dem Gemeinschaftspatent und dem geplanten Beitritt der Europäischen Union zum EPÜ zusammenhängen. Deshalb sollten die Artikel 33 (1) b) und 35 (3) aus der Revisionsakte herausgenommen werden.

Falls die Konferenz eine Vertagung ablehnt, wird die nachstehende Änderung des Basisvorschlags zu Artikel 33 (1) b) vorgeschlagen.

Basisvorschlag (Art. 33 (1) b))

die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Übereinkommens, um ihre Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag oder den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten;

Schwedischer Vorschlag (Art. 33 (1) b))

die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Übereinkommens, um ihre Übereinstimmung mit [...] den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten;

Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

Die schwedische Delegation begrüßt es, daß das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ und die Thematik der Äquivalente und der früheren Angaben in das Revisionsvorhaben aufgenommen worden sind. Da Patentansprüche im Rahmen des EPLP - wie auch eines künftigen Gemeinschaftspatentsystems - einheitlich ausgelegt werden müssen, ist eine Harmonisierung dieser Aspekte auch innerhalb des EPÜ vonnöten. Noch wichtiger ist, daß wir uns weiter um eine globale Lösung für dieses Problem bemühen.

Gerade die Äquivalenz ist aber ein besonders komplexes und verwechslungsträchtiges Thema. Der Vorschlag, dieses Thema aufzunehmen, wurde erst im Juni 2000 vorgelegt, so daß ganz offensichtlich noch Bedarf besteht, die Gründe für den gewählten Wortlaut sowie die Folgen für die einzelnen nationalen Systeme in Europa weiter zu untersuchen. (Daran ändert auch nichts, daß der Wortlaut auf früheren globalen Diskussionen im Rahmen des PLT basiert.)

Daher regt die schwedische Delegation an, den im Basisvorschlag enthaltenen Wortlaut des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ gründlich zu überdenken. Angesichts der zeitlichen und anderweitigen Beschränkungen auf der Diplomatischen Konferenz im November schlagen wir vor, dieses Thema bis zur Fortsetzung der Regierungskonferenz im nächsten Jahr zurückzustellen.

Sollte die Konferenz eine Vertagung ablehnen, so muß die vorgeschlagene Fassung des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ unseres Erachtens auf der Diplomatischen Konferenz nochmals überdacht werden.

Artikel 105a - c, 21, 68 und 69 (2)

Die schwedische Delegation begrüßt die Idee eines Beschränkungsverfahrens im Rahmen des EPÜ. Diese Thematik gehört jedoch zu den Vorschlägen, bei denen uns etwas mehr Bedenkzeit sehr sinnvoll erscheint. Schließlich soll hier ein völlig neues Element in das EPÜ aufgenommen werden. Unserer Auffassung nach ist bei der Behandlung solcher Fragen größte Sorgfalt geboten. Der richtige Zeitpunkt für die Erörterung dieser Änderung wäre demnach die weitere Revisionskonferenz im nächsten Jahr, zumal der Basisvorschlag zum Beschränkungsverfahren von dem abweicht, was im Vorschlag für eine Gemeinschaftspatentverordnung in bezug auf die Beschränkung des künftigen Gemeinschaftspatents vorgesehen ist.

Die schwedische Delegation befürchtet, daß sich Schweden auch in diesem Punkt verfassungsrechtlichen Problemen gegenübersehen könnte. Unsere Verfassungsexperten prüfen derzeit noch, ob dieser Teil des Basisvorschlags eine neue Übertragung verwaltungsgerichtlicher Befugnisse bedeutet. Falls sie dies bejahen, wäre für die Ratifikation der Revisionsakte im schwedischen Parlament eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Dann würde sich das Ratifikationsverfahren für Schweden natürlich politisch schwierig gestalten.

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, daß sich die Revisionskonferenz im November nicht mit den Bestimmungen über Beschränkungsverfahren befaßt, sondern die Beratungen hierüber bis zur Erörterung des zweiten Korbs zurückstellt. Dies würde bedeuten, daß die Artikel 105a - c nicht in der Revisionsakte enthalten und die Artikel 21, 68 und 69 (2) der Revisionsakte entsprechend zu ändern wären.

Falls die Konferenz beschließt, die Diskussion über die Einführung eines Beschränkungsverfahrens nicht zu verschieben, schlägt die schwedische Delegation eine Änderung des Artikels 105b (1) vor, um im Überkommen selbst klarzustellen, daß im Beschränkungsverfahren nicht geprüft wird, ob die Patentierbarkeitskriterien erfüllt sind.

Basisvorschlag (Art. 105b (1))

Das Europäische Patentamt prüft, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents erfüllt sind.

Schwedischer Vorschlag (Art. 105b (1))

Das Europäische Patentamt prüft, ob **das Patent durch die beantragte Änderung der Patentansprüche beschränkt wird und ob die Erfordernisse des Artikels 84 und die weiteren** in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents erfüllt sind. **Das Europäische Patentamt prüft nicht, ob der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52 bis 57 patentierbar ist.**

Bedenken haben wir auch gegen die vorgesehene Rückwirkung des Patents in der beschränkten Fassung. Wir teilen zwar die Meinung, daß Artikel 68 in der vorgeschlagenen Weise zur Anwendung kommen muß, daß also die Wirkung des durch die Beschränkung entfallenden Teils des Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten muß. Unsere Bedenken richten sich aber gegen die rückwirkende Kraft des Patents in der beschränkten Fassung, die sich offenbar aus dem geänderten Artikel 69 (2) ergibt. Wir sind nicht davon überzeugt, daß der vorliegende Vorschlag in dieser Hinsicht einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und den Interessen Dritter gewährleistet. Wir befürchten, daß folgende Situation eintreten könnte: Wenn der ursprüngliche Anspruch zu breit gefaßt war, könnten Dritte dies erkannt und eine entsprechende Produktion aufgenommen haben, weil ihnen klar war, daß der Patentinhaber diesen Anspruch in einem die Gültigkeit des Patents betreffenden Verfahren niemals halten könnte. Im Beschränkungsverfahren könnte es dazu kommen, daß der Patentinhaber den Umfang des Anspruchs in einer für Dritte nicht absehbaren Weise beschränkt, ohne daß dies zwingend auf eine Erweiterung des ursprünglichen Schutzbereichs schließen ließe. Wenn nun der Patentinhaber für den beschränkten Anspruch rückwirkend Schutz erhielte, würden Dritte, die auf die - richtige - Einschätzung vertraut haben, daß der ursprüngliche Anspruch nicht rechtsgültig war, als Patentverletzer gelten. Wir sind nicht überzeugt davon, daß dies sinnvoll ist. Zudem hat uns die schwedische Industrie nachdrücklich signalisiert, daß sie diesen Teil des Vorschlags für nicht annehmbar hält. Völlig anders verhält es sich natürlich, wenn die Beschränkung in der bloßen Streichung eines zu breiten Anspruchs besteht.

Beachtung verdient auch die Überlegung, daß der Patentinhaber einen Anreiz haben sollte, das Patent zu beschränken, sobald ihm bewußt wird, daß es in der erteilten Fassung wahrscheinlich nicht rechtsgültig ist. Wenn unter den vorstehend geschilderten Umständen kein rückwirkender Schutz gewährt würde, wäre ein solcher Anreiz durchaus gegeben. Aus den bereits dargelegten Gründen sollten Beschränkungen im Zuge eines Nichtigkeitsverfahrens genauso behandelt werden. Die Abfassung eines Rechtstextes, der diesem Anliegen Rechnung trägt, ist nicht ganz einfach. Der nachstehende Entwurf ist lediglich ein Versuch, das soeben Ausgeführte in anderer Form auszudrücken. Unseres Erachtens brauchen wir, wie schon gesagt, mehr Zeit, um die bestmögliche Lösung zu finden.

Basisvorschlag (Art. 69 (2))

Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.

Schwedischer Vorschlag (Art. 69 (2))

Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung [...]. **Dies gilt nicht, soweit deren Schutzbereich erweitert wird. Es gilt auch nicht, wenn das Patent in der erteilten Fassung im Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren durch einen neu gefaßten Patentanspruch beschränkt wird, der nicht expressis verbis Teil der Patentansprüche in der erteilten Fassung war. Der Schutzbereich eines derartigen neuen Patentanspruchs gilt ab dem Tag, an dem die Entscheidung über die Beschränkung des Patents wirksam wird.**

Artikel 112a und 22

Auch in diesem Punkt sieht die schwedische Delegation gute Gründe für die vorgeschlagene Reform. Allerdings gelten dieselben Überlegungen wie für Beschränkungsverfahren. Unseres Erachtens sollten wir uns daher im Interesse der Sache mehr Zeit nehmen, um zu klären, was die beste Lösung wäre. Auch hier sollte der Vorschlag für eine Gemeinschaftspatentverordnung berücksichtigt werden.

Artikel dieser Art könnten Schweden bei der Ratifikation der Revisionsakte ebenfalls vor verfassungsrechtliche Probleme stellen. Wir plädieren deshalb nachdrücklich dafür, diese Thematik erst im Rahmen des zweiten Korbs zu behandeln.

Wenn die Frage nicht zurückgestellt wird, haben wir zum vorliegenden Vorschlag folgendes anzumerken:

- a) Wir sind dagegen, daß in der Ausführungsordnung im einzelnen aufgelistet wird, welche Verfahrensmängel in Frage kommen. Dies sollte der Rechtsprechung überlassen werden.
- b) Statt dessen schlagen wir vor, die Überprüfung auch in diesen Fällen an die Voraussetzung zu knüpfen, daß der Verfahrensmangel die Entscheidung beeinflußt haben könnte.
- c) Nicht einverstanden sind wir mit dem Vorschlag, daß in der Ausführungsordnung im einzelnen geregelt werden sollte, wie das Vorliegen einer Straftat festzustellen ist. Wir halten es auch nicht für richtig, in jedem Fall eine rechtskräftige Verurteilung der betreffenden Person durch ein zuständiges Gericht zu verlangen. (Warum sollte man ausschließen, daß das Eingeständnis einer Straftat anerkannt wird?) Unserer Ansicht nach ist auch die Klärung dieser Detailfragen Sache der Rechtsprechung.

Artikel 121 und 122

Die Anmerkungen der schwedischen Delegation zu diesen Artikeln sind eher redaktioneller Natur. Sie werden in einem gesonderten Dokument dargelegt.
