

MR/13/00

Orig.: englisch

München, den 20.11.2000

BETRIFFT: Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

VERFASSER: britische Delegation

EMPFÄNGER: Revisionskonferenz (zur Erörterung)

Vorschläge

- A. Streichung der Artikel 2 und 3 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 im Basisvorschlag, um mehr Zeit für eine umfassende Prüfung der zugrundeliegenden Fragen und ihrer voraussichtlichen Auswirkung auf Patentstreitigkeiten zu gewinnen, und gegebenenfalls Wiedervorlage eines Vorschlags im zweiten Korb der EPÜ-Reformen, die für 2001 ins Auge gefaßt werden.
- B. Alternativ, falls Vorschlag A von der Konferenz nicht gebilligt wird, Änderung der Artikel 2 und 3 wie im folgenden dargelegt und Regelung ihres Inkrafttretens entsprechend den Ausführungen unter Nummer 10.

Begründung

- 1. Das Vereinigte Königreich unterstützt nachdrücklich das Ziel einer möglichst weitgehenden Harmonisierung der Kriterien, die die nationalen Gerichte bei der Auslegung des Schutzbereichs eines Patents im Rahmen von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren anwenden. Der Vorschlag in bezug auf das Protokoll zu Artikel 69 läßt jedoch - zumindest in seiner gegenwärtigen Form - ernsthafte Bedenken aufkommen, daß er nicht auf dieses Ziel hinwirkt, sondern vielmehr davon wegführt. Diesen Bedenken muß nachgegangen werden.
- 2. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß die Harmonisierung bereits große Fortschritte gemacht hat, insbesondere in Deutschland und in den Niederlanden, wo die Betonung auf der "ausreichenden Rechtssicherheit für Dritte" lag. Richter agieren nicht in nationaler Abschottung: Abgesehen davon, daß ihnen nach dem geltenden Protokoll zu Artikel 69 die ausdrückliche Verpflichtung obliegt, den Mittelweg zwischen den Extremen der "Wortlaut"- und der "Richtlinien"-Auslegung zu wählen, nehmen sie auch von den Urteilen ihrer Richterkollegen Kenntnis und kommen zur Beratung über diese Themen zusammen (wie beim jüngsten Richtersymposium).
- 3. Der Versuch, neue Details in das geltende Protokoll einzubringen, droht das bestehende Gleichgewicht zu stören. Die Gerichte haben es bisher verstanden, mit der sehr allgemeinen Orientierungshilfe, die das Protokoll gibt, zufriedenstellend zu arbeiten. Nach Auffassung der britischen Delegation sollten diese Orientierungshilfen weiterhin allgemein gehalten sein und nicht ins Detail gehen.
- 4. Einem weiteren fundamentalen Grundsatz zufolge gebietet es die Rechtssicherheit, daß sich der Schutzbereich eines Patents ohne weiteres aus der Lektüre der Patentschrift ergeben und die von außen herangetragene "Auslegung" auf ein absolutes Minimum beschränkt sein sollte.

5. Neue Leitlinien müssen vor allem klar sein, sonst sind sie nicht hilfreich und führen keine Konformität der Urteile herbei. Die Einführung neuer, unerprobter Konzepte wie beispielsweise der Äquivalenzdoktrin erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, daß aus ein und denselben Fakten unterschiedliche Schlußfolgerungen gezogen werden.
6. **Äquivalente im allgemeinen.** Es besteht weitgehend Einvernehmen darüber, daß der Bereich der Äquivalente oder Varianten eine nicht unbeachtliche Möglichkeit bietet, von dem durch den Wortlaut festgelegten Schutzbereich eines Patentanspruchs abzuweichen. Allerdings gehen die Meinungen darüber, auf welcher Grundlage solche Varianten anerkannt werden, auseinander: Zum einen kann die Lehre der Patentschrift herangezogen werden, um zu ermitteln, ob es die **Absicht des Patentverfassers** war, sich strikt an den Wortlaut der Ansprüche zu halten. Ein anderes Konzept besteht darin, die **Meinung des Fachmanns** über offensichtliche Äquivalente einzubeziehen. Es sprechen gute Gründe dafür, den Absichten des Verfassers gegenüber der rein technischen Äquivalenzbeurteilung Vorrang einzuräumen und bei der Substituierung offensichtlicher Äquivalente Vorsicht walten zu lassen. In folgenden konkreten Fällen bestehen Bedenken in bezug auf Äquivalente:
 - Wenn es in einer Patentschrift unmißverständlich und konsequent heißt, daß ein bestimmtes Element zu benutzen ist, dann sollte der Patentinhaber nicht von Äquivalenten profitieren, die er hätte in Erwägung ziehen können, ohne es jedoch zu tun.
 - Gehört ein Element auch noch zum Kern der betreffenden Erfindung, so sollte erst recht nicht zugelassen werden, daß es durch ein Äquivalent ersetzt wird, das der Patentinhaber nicht in Betracht gezogen hat.
 - Wird eine Erfindung auf dem Gebiet der Chemie oder der Biotechnologie durch ihren Nutzen oder ihre Funktion gekennzeichnet, so könnte sich ihr Charakter radikal ändern, wenn Äquivalente an ihre Stelle treten.
 - Schon heute beziehen Verfasser Äquivalente mit ein, indem sie auf vielen Gebieten funktionelle Definitionen verwenden ("Mittel zur ..."); insofern dürfte es sich erübrigen, später Äquivalente heranzuziehen. Die Einführung einer vorrangigen Äquivalenzdoktrin würde sogar bedeuten, daß die Verfasser in dieser Hinsicht nicht mehr so exakt sein müssen, was einer nachlässigen Formulierungsweise Vorschub leisten könnte.
7. **Äquivalente - maßgeblicher Zeitpunkt.** Es wurde erhebliche Besorgnis geäußert, daß die Entscheidung, die Äquivalenz zum Zeitpunkt der Verletzung zu beurteilen, zu Ungewißheiten bezüglich des Schutzbereichs wie auch tendenziell dazu führen würde, daß sich der Schutzbereich von Patenten zwangsläufig mit jeder technologischen Entwicklung erweitert, die neue Möglichkeiten zur Durchführung bestimmter Funktionen eröffnet. Dadurch würde sich die Ungewißheit mit zunehmendem Alter eines Patents erhöhen, weil der Leser der Patentschrift in der Regel nicht über den aktuellen Wissensstand bezüglich des betreffenden Elements unterrichtet wäre und nur Mutmaßungen darüber anstellen könnte, wie das Gericht wohl befinden wird.

8. **Frühere Angaben.** Auch in diesem Punkt macht der Vorschlag die Prüfung von Fragen erforderlich, die nicht eindeutig aus der Patentschrift ersichtlich sind. Zudem müßte man die Anmeldungsakte durchforsten, um festzustellen, ob irgendwelche Angaben gemacht wurden. Dies wäre ein unzumutbarer Aufwand für Dritte, die einen Rechtsstreit über ein Patent anstrengen oder an einem solchen beteiligt sind oder einfach nur wissen möchten, welchen Schutzbereich sie meiden müssen. Daher sollten Angaben, die nicht in der Patentschrift enthalten sind, unseres Erachtens nicht berücksichtigt werden.
9. **Umsetzung.** Zu bedenken ist auch, welche Auswirkungen eine derart einschneidende Änderung des Protokolls auf die bestehenden Patente hätte. Streitigkeiten zu bereits erteilten Patenten könnten auf der neuen Rechtsgrundlage ungehindert neu ausgefochten werden. Daher sollte über die Einführung einer speziellen Ausführungsvorschrift zu dieser Bestimmung nachgedacht werden, wonach das revidierte Protokoll nur für europäische Patente gilt, die am oder nach dem Tag seines Inkrafttretens erteilt werden.
10. Da für die Ausräumung dieser Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, sollte der Vorschlag bis zur Behandlung des zweiten Korbs der Reformen zurückgestellt werden.

Die nachstehende Fassung skizziert den weniger strikten Ansatz, der unserer Auffassung nach zu verfolgen wäre, falls wir uns für einen derartigen Schritt entscheiden sollten.

Geänderte Fassung (Vorschlag B)

Artikel 2 Äquivalente

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

Artikel 3 Frühere Angaben

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solchen Angaben gebührend Rechnung zu tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der europäischen Patentanmeldung oder im europäischen Patent oder in die Gültigkeit des europäischen Patents betreffenden Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig beschränken, wenn die Beschränkung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen wurde.