

Europäisches Patentübereinkommen

Kommentar

Herausgegeben von

Dieter Stauder und Stefan Luginbühl

begründet von

Romuald Singer und Margarete Singer

8. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2019

Carl Heymanns Verlag 2019

Zitiervorschlag: Kroher in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8. Auflage, Art 56 Rdn 10

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-452-29232-2

www.wolterskluwer.de

Alle Rechte vorbehalten.

© 2019 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Verlag, Herausgeber und Autoren übernehmen keine Haftung für inhaltliche oder drucktechnische Fehler.

Umschlagkonzeption: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Kirrberg

Satz: mediaTEXT Jena GmbH, Jena

Druck und Weiterverarbeitung: Williams Lea & Tag GmbH, München

Gedruckt auf säurefreiem alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier

Inhaltsübersicht

Vorwort zur achten Auflage	V
Bearbeiter	VII
Bearbeiter der Voraufagen	IX
Hinweise für die Benutzung	XIII
Literatur und Arbeitsmaterial	XV
Abkürzungen	XIX
Präambel	11
Erster Teil Allgemeine und institutionelle Vorschriften	14
Zweiter Teil Materielles Patentrecht	186
Dritter Teil Die europäische Patentanmeldung	498
Vierter Teil Erteilungsverfahren	748
Fünfter Teil Einspruchs- und Beschränkungsverfahren	876
Sechster Teil Beschwerdeverfahren	1048
Siebenter Teil Gemeinsame Vorschriften	1184
Achter Teil Auswirkungen auf das nationale Recht	1602
Neunter Teil Besondere Übereinkommen	1634
Zehnter Teil Internationale Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) Euro-PCT-Anmeldungen	1665
Elfter Teil Übergangsbestimmungen	1985
Zwölfter Teil Schlussbestimmungen	1986
Anhang 1 Ausführungsordnung (AO)	2029
Anhang 2 Anerkennungsprotokoll (AnerkProt)	2127
Anhang 3 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten (ImmunProt)	2132
Anhang 4 Zentralisierungsprotokoll (ZentrProt)	2141
Anhang 4a Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973	2147
Anhang 5 Gebührenordnung (GebO)	2151
Anhang 6 Unverbindliche praktische Hinweise für handschriftliche Änderungen als Arbeitshilfe	2256

Inhaltsübersicht

Anhang 7	Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (VOGBK)	2259
Anhang 8	Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)	2267
Anhang 9	Straßburger Patentübereinkommen (StraßbÜ)	2275
Anhang 10	Vereinbarung zwischen EPO und WIPO nach dem PCT (EPO/WIPO-Vereinbarung)	2286
Anhang 11	EPÜ AO-Konkordanztabelle (EPÜ 1973/EPÜ 2000)	2298
Anhang 12	(nicht belegt)	2308
Anhang 13	PCT Artikel/Regel-Register	2309
	Erste Teil – PCT Artikel-Register	2309
	Zweite Teil – PCT Regel-Register	2313
Anhang 14	EPÜ Regel-Register	2322
	Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer	2341
	Anträge auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer (Art 112a) .	2345
	Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer	2348
	Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern	2359
	Euro-PCT-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern (Widersprüche)	2435
	Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	2437
	Entscheidungen der ersten Instanz des EPA	2439
	Entscheidungen europäischer und nationaler Gerichte	2440
	Sachregister	2455

Bearbeiter

Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, begründet von Romuald Singer und Margarete Singer, *fortgeführt von Dieter Stauder und Stefan Luginbühl*

Bearbeiter der 8. Auflage:

Kristina Julia Almer, Juristin, EPA	Art 70, Vor Art 71–74, Art 71–74
Fritz Blumer, Dr. jur., Dipl.-Ing., Mitglied der Beschwerdekammern, EPA	Art 123
Frédéric Bostedt, Dr. jur., LL.M. (Vic), Master en droit (Université de Strasbourg), Leiter des Rechtswissenschaftlichen Dienstes der Beschwerdekammer, EPA	Vor Art 99–105c, Art 99–105, 105a–105c
Tobias Bremi, Dr. sc. nat., Dipl. Chem. ETH, zweiter hauptamtlicher Richter beim Schweizer Bundespatentgericht, Patentanwalt in der Kanzlei Isler & Pedrazzini AG in Zürich	Art 58–62, Art 66, Vor Art 87–89, Art 87–89
Christopher Brückner, Dr. rer. nat., Patentanwalt, Dennemeyer & Associates S.A.	Art 63
Lukas Bühler, Dr. jur., LL.M. (Bruges), Mitglied der Beschwerdekammern, EPA	Vor Art 106–112a, Art 106–112a, Vor Art 113–126, Art 113–117
Christian Haugg, Dr. jur., Direktor, Leiter der Rechtsabteilung des EPA, Vorsitzender des Disziplinarausschusses des EPA	Art 20, 127, 133–134a
Reinoud Hesper, Jurist, EPA, im Deutschen sprachlich überarbeitet von Aglaia Citron	Vor Art 150–153, Art 150, 151
Simon Klopschinski, Dr. jur., Rechtsanwalt, rospatt osten pross, Düsseldorf	Anhang zu Art 8
Jürgen Kroher, Dr. jur., LL.M. (Queen's University), Rechtsanwalt, Kroher – Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, München	Art 56, 118–122

Hans Peter Kunz-Hallstein, Dr. jur., Rechtsanwalt, Rechtsanwälte Dr. Kunz-Hallstein	Art 4, Vor Art 5– 9, Art 5, 8
Albert K. Lindner, Dr. rer. silv., Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Großen Beschwerdekammer, EPA	Art 54
Stefan Luginbühl, Dr. jur., Rechtsanwalt, Head of De- partment European Legal Affairs, EPA	Art 4a, 6, 7, Vor Art 10–25, Art 10, 11, 14, 15, 64, 65, 67–69, 124, 129, 130, 132, 138, 139, Vor Art 142–149a, Art. 142–149a, 166, 169
Christof Mathoi, Jurist, EPA	Art 152
Monika Neumann, Mitarbeiterin im Fachbereich Ein- gangs- und Formalprüfung, EPA	Art 90
Cécile Plouard, Juristin, EPA	Art 12
Yvonne Podbielski, PhD (Cantab), Mitglied der Be- schwerdekammern, EPA	Art 53 lit b), lit c)
Daniel Preller, Dr. jur., Dipl.-Ing., Patentassessor, EPA	Art 86, 92–94, 97, 98, 164, 165, 167, 168, 170, 172– 176; Anh 5 GebO
Tilman Quarch, Jurist, EPA	Art 153
Marko Schauwecker, Dr. jur., LL.M. (Berkeley), Ju- rist, EPA	Art 135, 137, Vor Art 138–139, 140, 141
Petra Schmitz, Mitglied der Beschwerdekammern, EPA	Art 24
Dieter Stauder, Dr. jur., vormalig Prof. associé Univer- sité Robert Schuman, Strasbourg, Mitglied des Direk- toriums des Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbe- werbs- und Medienrecht der TU Dresden	Präambel, Art 1– 3, 9, 14, 23, 25, 53 lit a), 55, 57, 58– 62, 69, 97, 98, 125, 128, 131, 138, 177, Anh 6 Arbeitshilfe, Anh 11 EPÜ-AO Konkordanz

Stefan V. Steinbrener, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., vormals Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Großen Beschwerdekammer, EPA; Senior Consultant, Bardehle Pagenberg, Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte	Vor Art 52–74, Art 52
Rudolf Teschemacher, Dr. jur., vormals Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Großen Beschwerdekammer des EPA; Senior Consultant, Bardehle Pagenberg, Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte	Art 16–19, Vor Art 21–24, Art 21, 22, 75–85
G�rard Weiss, Mitglied der Großen Beschwerdekammer sowie der Juristischen und Technischen Beschwerdekammern, vormals Sekret�r des Verwaltungsrats, EPA	Vor Art 26–36, Art 26–36, Vor Art 37–51, Art 37–40, 42, 50, 51
Dominik Zimmermann, Dr. jur., Jurist, EPA	Art. 13

Bearbeiter der Vorauflagen

- Romuald Singer, Prof. Dr. Dr., Direktor der Internationalen Abteilung, CEI-PI, Universit  Robert Schuman, Strasbourg, vormals Vorsitzender der Groen und Juristischen Beschwerdekammer des Europ ischen Patentamts (1. Auflage)
- Monika A z Castro, Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer, stellvertretendes Mitglied der Groen Beschwerdekammer, EPA (2.–3. Auflage)
- Felix A. Jenny, Dr. phil. II, vormals in der Patentabteilung der Ciba Geigy AG in Basel, langj hriger Vorsitzender des Ausschusses f r europ ische Patentpraxis des epi (2.–3. Auflage)
- York Busse, vormals Hauptverwaltungsrat, EPA (2.–3. Auflage)
- Klaus-Dieter Rippe, vormals Bereichsleiter Administrative Angelegenheiten, EPA (2.–3. Auflage)
- Lise Dybdahl-M ller, vormals Direktorin, Leiterin der Patentverwaltung, EPA (Art 163, 2.–4. Auflage; Art 127, 133, 134, 2.–5. Auflage; Art 134a, 5. Auflage)
- Fabienne Gauye, Juristin, EPA (Anhang 12, 6. Auflage)
- Brigitte G nzel, Dr. jur., Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer

und Mitglied der Großen Beschwerdekammer (Art 102, 2.–4. Auflage; Vor Art 99–105c, Art 99–101, 103, 105–105c, 2.–5. Auflage)

Reinoud Hesper, Jurist, EPA (Art 154–158, 4. Auflage; Art 152, 4.–6. Auflage; Art 153 4.–7. Auflage)

Nikolaus Heusler, Prüfer im EPA (Anhang 12, 5. Auflage; Art 54, 6. Auflage; Art 104, 5.–6. Auflage; Art 86, 92–94, 97, 98, 128, 129, 131, 132, Anh 5 GebO, Anh 6 Arbeitshilfe, Anh 11, EPÜ-AO Konkordanz, 5.–7. Auflage)

Ulrich Joos, Dr. jur., Jurist, EPA (Vor Art 106–112a, Art 106–112a, 2.–6. Auflage)

Hans Peter Kunz-Hallstein, Dr. jur., Rechtsanwalt, Rechtsanwältin Dr. Kunz-Hallstein (Art 9, 2.–7. Auflage, zuletzt mit Dieter Stauder)

Cécile Plouard, Juristin, EPA (Art 13, 6.–7. Auflage)

Yvonne Podbielski, PhD (Cantab), Mitglied der Beschwerdekammern, EPA (Vor Art 99–105c, Art 99, 105c, 6. Auflage)

Veronika Sadloňová, Dr. jur., Juristin, EPA (Art 166, 169, 6.–7. Auflage)

Beat Schachenmann, Dr. jur.; Dipl.-Phys., Vorsitzender einer technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer und der Großen Beschwerdekammer, EPA (Vor Art 113–134a, Vor Art 113–126, Art 113–117, 142–145, 2.–5. Auflage)

Ulrich Schatz, Dr. jur., vormalig Hauptdirektor Internationale Angelegenheiten, EPA (Art 53, 2.–5. Auflage)

Detlef Schennen, Dr. jur., Vorsitzender einer Beschwerdekammer im Amt der EU für Geistiges Eigentum, Alicante (Art 63, 66–68, 70, Vor Art 71–74, Art 71–74, Vor Art 138–141, Art 135, 137–145, 147–149a, 166, 169, 2.–5. Auflage; Art 164, 165, 167, 168, 170–176 2.–6. Auflage)

Petra Schmitz, Mitglied der Beschwerdekammern, EPA (Vor Art 106–112a, Art 106–112a, 6. Auflage)

Margarete Singer, vormalig Amtsgerichtsrätin (Art 4a, 134a, 5. Auflage; Art 6, 7, 11–15, 19–25, Vor Art 52–73, Art 64, 86, 91, 95, 96, 124, 130, 146, 163, 2.–5. Auflage; 1. Auflage mit Romuald Singer)

Reinhard Spangenberg, Dr. rer. nat., vormalig Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer, EPA (Art 54, Vor Art 87, Art 87–89, 2.–5. Auflage)

Dieter Stauder, Dr. jur., vormalig Prof. associé Université Robert Schuman, Strasbourg, Mitglied des Direktoriums des Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht der TU Dresden (Vor Art 52–73, 2.–6. Auflage; Art 20, 24, 58–62, 64, 2.–5. Auflage; Art 23, 91, 95, 96, 2.–4. Auflage; Art 69, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 2.–7. Auflage)

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-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren widerrufen oder beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

Stefan Luginbühl

Übersicht

1	Allgemeines	1–2
2	Wirkung des Widerrufs, der Beschränkung oder der Nichtigkeitsklärung	3–7

1 Allgemeines

- 1 Der Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren nach Art 101 (2) beseitigt rückwirkend die Wirkung der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents. Dieselbe Wirkung tritt ein für eine Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung nach Art 101 (3) a), dh, bei einer Beschränkung des Patents im Einspruchsverfahren.
- 2 Der retroaktive Effekt gilt folgerichtig auch für die Beschränkung bzw den Widerruf des europäischen Patents im zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach Art 105a EPÜ und im nationalen Nichtigkeitsverfahren vor den dafür vorgesehenen Behörden der Vertragsstaaten (vgl. auch Art 1 S 3 StraßbÜ).

2 Wirkung des Widerrufs, der Beschränkung oder der Nichtigkeitsklärung

- 3 Die Wirkung des Widerrufs, der Beschränkung oder der Nichtigkeitsklärung tritt *ex tunc*, dh, auf den Zeitpunkt der Erteilung des europäischen Patents ein. Damit fallen die einzelnen Teile des europäischen Bündelpatents in den benannten Vertragsstaaten automatisch weg. Da das Einheitspatent der EU als europäisches Patent konzipiert ist (vgl Art 142 Rdn 6), wird auch die Nichtigkeitsklärung des künftigen Einheitspatents eine retroaktive Wirkung entfalten.
- 4 Die Wirkung *ex tunc* steht im Gegensatz zum Erlöschen des Patents aufgrund Nichtbezahlung der Jahresgebühren, die auf nationaler Ebene regelmäßig zum Dahinfallen des Patents mit Wirkung *ex nunc* führt, dh, vom Zeitpunkt des Erlöschens des Patents an für die Zukunft. Die Wirkung *ex nunc*

ist auf nationaler Ebene oftmals auch für den Verzicht oder Teilverzicht auf den einschlägigen Teil des europäischen Patents vorgesehen.¹ Allerdings stellt sich die Frage, ob ein solcher Verzicht auf das europäische Patent rein rechtlich dem Widerruf des Patents vor dem EPA nicht gleichzusetzen ist und es daher nicht angebracht wäre, im Sinne der Harmonisierung des Rechts auch dafür eine retroaktive Wirkung vorzusehen.²

Die Rückwirkung des Widerrufs beseitigt nicht die Wirkungen als Stand 5 der Technik. Das europäische Patent wirkt weiterhin neuheitsschädlich als älteres Recht nach Art 54 (3) und im Rahmen des Art 140. Auch bleiben bereits entrichtete Jahresgebühren mit Rechtsgrund gezahlt und können nicht zurückverlangt werden.

In nationalen Nichtigkeitsverfahren stellte sich die Frage, ob die Wirkun- 6 gen einer zentralen Beschränkung auch eine retroaktive Wirkung entfaltet, wenn die Beschränkung vor dem EPA erst nach der unterinstanzlichen Entscheidung der Nichtigkeit des Patents erfolgt ist und vor den oberinstanzlichen Gerichten die Verfahren noch anhängig sind. Der NL-Hoge Raad entschied³, dass er verpflichtet sei, das Patent in der geänderten Form als Grundlage für seine Entscheidung zu nehmen. Das Recht einer zentralen Beschränkung des Patents vor dem EPA während eines laufenden Verfahrens wurde auch im Vereinigten Königreich anerkannt.⁴

Die Lizenzzahlungspflicht für ein nichtig erklärtes europäisches Patent 7 richtet sich nach nationalem Recht. Die deutsche, französische und schweizerische Rechtsprechung zB erkennen eine Zahlungspflicht für die Zeit bis zur Nichtigklärung an, in der der Lizenznehmer die Vorzugsstellung faktisch genossen hat, auch wenn er keinem Wettbewerb ausgesetzt war.⁵

1 Für das Deutsche Recht, vgl. Art 20 (1) Nr 1 PatG.

2 Vgl. dazu der Ansatz der Schweiz, die aufgrund der retroaktiven Wirkung einer Beschränkung vor dem EPA eine Änderung im nationalen Gesetz betreffend die Wirkung des Teilverzichts von *ex nunc* zu *ex tunc* vorgenommen hat (vgl. Art 28a CH-PatG).

3 NL-Hoge Raad vom 06.03.2009 – *Boston Scientific Scimed Inc v Medinal Ltd.*, Fall Nr. C07.085HR.

4 GB-Court of Appeal vom 11.03.2014 – *Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd*, [2014] EWCA Civ 250.

5 DE-BGH vom 28.09.1976, GRUR 1977, 107 – *Werbespiegel*; DE-BGH vom 25.01.1983, GRUR 1983, 237 – *Brückenlegepanzer I*; FR-Cour de Cassation vom 28.01.2003 – *SA Holland France c/SA Greenland France*, JurisData n° 2003-017499; CH-BG vom 17.02.1959 (BGE 85 II 38) und CH-BG vom 05.04.1990 (BGE 116 II 191).

Artikel 69 Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

(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.

Protokoll über die Auslegung des Artikels 69.

Artikel 1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden

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.

Dieter Stauder

Übersicht

1	Allgemeines	1–5
2	Auslegungsgrundsätze	6–15
3	Die Patentkategorien	16–20
4	Inhalt der Patentansprüche und Auslegungsprotokoll	21–23

5	Bedeutung der Beschreibung und der Zeichnungen (Abs 1 Satz 2)	24–28
6	Schutz der Äquivalente	29–32
7	Nationale Rechtsprechung	33–63
8	Teilschutz	64
9	Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung (Abs 2)	65–68

1 Allgemeines

Art 69 und das dazugehörige Auslegungsprotokoll legen die einheitliche Bestimmung des Schutzbereichs der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents fest. Sie erfüllen verschiedene Funktionen:

- Im Patenterteilungsverfahren müssen Anmelder und EPA wissen, nach welchen Teilen der späteren Patentschrift und nach welchen Kriterien sich der erstrebte Schutzbereich richtet.
- Eine Änderung der Patentansprüche im Einspruchsverfahren darf nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen (siehe Art 123 Rdn 114–147).
- Das europäische Patent soll in allen Vertragsstaaten, vor allem von den Gerichten, einheitlich nach dem europäischen Standard ausgelegt werden. Die bisher im nationalen Bereich bestehenden Unterschiede sollen überwunden werden.

Wegen der Sorge der interessierten Kreise um eine einheitliche Auslegung der Patentansprüche wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz das *Protokoll über die Auslegung des Art 69 des Übereinkommens* dem Übereinkommen beigefügt. Es ist nach Art 164 (1) Bestandteil des Übereinkommens und hat damit die gleiche Wirkung wie die Bestimmungen des Übereinkommens selbst. Art 69 ist von der umstrittenen Äquivalenzregel im Auslegungsprotokoll abgesehen inhaltlich keiner materiellen Änderung unterworfen, sondern nur angepasst worden.

Art 8 (3) StraßbÜ (Anhang 9), der vom »sachlichen« Schutzbereich spricht, deckt sich im Übrigen wörtlich mit Art 69. Fast alle Vertragsstaaten haben die Vorschrift in ihr nationales Recht übernommen, zB das DE-PatG mit § 14 (ohne das Auslegungsprotokoll, dessen Anwendung auf nationale Patente dem deutschen Gesetzgeber selbstverständlich war) und das FR-PatG mit Art L. 613–2. Das GB-PatG hat in Sec. 125 (1) den Inhalt des Art 69 sinngemäß übernommen und in Sec. 125 (3) die Anwendung des Protokolls vorgeschrieben. Das Gebot rechtseinheitlicher Anwendung in Sec. 130 (7) verstärkt das britische Bemühen um harmonisierte Auslegung.

Früh setzten die Bemühungen ein, die Gerichte in der Entwicklung einer rechtseinheitlichen Auslegung des europäischen Patents zu unterstützen. Ei-

nige Darstellungen und Analysen aus der Anfangszeit enthalten auch Hinweise aus internationaler Sicht auf die nationale Rechtsprechung: Bruchhausen, Neuere Rechtsprechung zum Schutzzumfang von Patenten in verschiedenen europäischen Staaten, GRUR Int 1973, 610; Bruchhausen, Der Schutzbereich des europäischen Patents, GRUR Int 1974, 1; Boucourechliev/Mousseron, Les brevets d'invention, rédaction et interprétation, 1973, Presses Universitaires de France; AIPPI, Annuaire 1979/I, Comité exécutif de Toronto, Rapports des Groupes, Frage 60, Auslegung der Patentansprüche, 6–157; Colloque international, CEIPI, 2.–3. octobre 1974, van Benthem/Singer/Ellis/Burst/Mathély, L'interprétation des revendications et l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, Librairies Techniques, 1975, Paris, 75–147; Schiuma, Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen nach europäischem, deutschem und italienischem Recht, Carl Heymanns 2000; Adam, Der sachliche Schutzbereich des Patents in Großbritannien und Deutschland, Carl Heymanns 2003; Franzosi, Claim Interpretation, in Festschrift für Kolle/Stauder, Carl Heymanns 2005, S 123; Pagenberg/Cornish, Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69, Carl Heymanns, 2006. Die Untersuchung behandelt die Geschichte von Art 69, enthält Länderberichte aus Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Großbritannien, und schließt mit Vorschlägen für eine weiter gehende Harmonisierung der Schutzbereichsbestimmung.

- 5 Beispielhaft für den europäischen Impetus ist der Schlusssatz in Spengler, Abschied vom allgemeinen Erfindungsgedanken: »Es ist nicht angemessen, einer Kooperation zum Zwecke der Rechtsvereinheitlichung immer dann eine Absage zu erteilen, wenn die eigene Lösung nicht zum Vorbild für die Gemeinschaftslösung erwählt worden ist«.¹

In Art 69 (1) der Revisionsakte ist der Bezug auf den Inhalt (terms, teneur) gestrichen worden. Art 69 (2) Satz 1 ist klarer formuliert; Satz 2 ist auf das Beschränkungs- und nationale Nichtigkeitsverfahren erstreckt.

Es gab auf der Diplomatischen Konferenz den Vorschlag, das Auslegungsprotokoll des Art 69 zu ergänzen durch konkrete Regeln über die Äquivalenz; weiterhin sollten Schutz beschränkenden Angaben in der europäischen Patentanmeldung, im europäischen Patent oder im Erteilungs- und sonstigen Verfahren bei der Bestimmung des Schutzbereichs gebührend Rechnung getragen werden. Dieser Vorschlag ist nur im Hinblick auf Äquivalente in abgemilderter Form als Art 2 des Auslegungsprotokolls angenommen worden.

2 Auslegungsgrundsätze

- 6 a) Die Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich.

1 GRUR 1967, 390.

- b) Beschreibung und Zeichnungen dienen ihrer Auslegung.² Der Auslegungsgrundsatz gilt nicht für die Zwecke des Art 84.³ 7
- c) Der – einzig – verbindliche Text des Patents ist der in der Verfahrenssprache; ist die europäische Patentanmeldung in einer Nicht-Amtssprache eingereicht, so ist für die Anmeldung jedenfalls der ursprünglich eingereichte Text verbindlich, sonst wie für das Patent die Verfahrenssprache. Übersetzungen werden nicht verbindlich; sie können bei Fehlerhaftigkeit einen Gutgläubensschutz Dritter rechtfertigen.⁴ 8
- d) Das Auslegungsprotokoll verbietet die Fortsetzung der zu weiten Auslegung früherer deutscher Praxis mit dem Schutz des allgemeinen Erfindungsgedankens, aber auch der zu engen Praxis der wortwörtlichen Auslegung nach britischem Recht. 9
- e) Die Auslegung soll einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. 10
- f) Für die Auslegung der Patentschrift sind die Kenntnisse und Fähigkeiten des einschlägigen Durchschnittsfachmanns zur Zeit des Prioritäts- oder Anmeldetags maßgeblich. 11
- g) Auf die öffentlich zugänglichen Erteilungsakten wird grundsätzlich nicht zurückgegriffen. 12
- h) Ob eine angegriffene Verletzungsform in den Schutzzumfang eines Patents fällt, bedarf eines Vergleichs der Merkmale des Patentanspruchs mit der Ausführungsform. Ihr geht eine Merkmalsanalyse des Patentanspruchs voraus. Der Vergleich erfolgt als Einzelvergleich.⁵ 13

Ist der Wortlaut eines Anspruchs festgelegt, so ist es nicht Aufgabe der Organe des EPA, weiter gehend festzulegen, wie der Anspruch auszulegen ist.⁶ 14

Wenn auch die Gerichte der Vertragsstaaten bei der Auslegung des europäischen Patents an Art 69 und das Auslegungsprotokoll gebunden sind, wirken traditionelle Grundsätze der nationalen Rechtsprechung zum Schutzzumfang naturgemäß noch nach. Das Fehlen eines obersten gemeinsamen Gerichts, das seit einiger Zeit angestrebt wird, macht sich hier besonders bemerkbar. Im Laufe der Zeit werden die zunehmende Beachtung ausländischer Rechtsprechung in den Verletzungsprozessen und die Aufgeschlossenheit der nationalen Richter gegenüber einer einheitlichen europäischen 15

2 Auch in Verfahren vor dem EPA, vgl T 681/01 vom 28.11.2006.

3 T 1129/97, ABl 2001, 273, 284 ff.

4 Siehe Art 70 und die dortige Kommentierung.

5 Bruchhausen, Die Bestimmung des Schutzgegenstands von Patenten im Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, GRUR Int 1989, 468 (470 f).

6 T 175/84, ABl 1989, 71; vgl auch DE-BGH vom 05.05.1998 – *Regenbecken*, GRUR 1998, 895 (896); ABl 1999, 322.

Rechtsanwendung ihre Bedeutung entfalten. Hierzu trugen besonders die Symposia europäischer Patentrichter bei, auf denen regelmäßig eine Fallstudie der Beurteilung des Schutzzumfangs gewidmet war.⁷

3 Die Patentkategorien

- 16 Die Einteilung der Patente in Kategorien (R 43 (2)) ist auch für den Umfang des Schutzes bedeutsam (siehe auch Art 84 Rdn 42–46). Da den einzelnen Kategorien spezifische Benutzungsarten zugeordnet sind, die voneinander abweichen, hängt der Schutzzumfang von der einmal getroffenen Kategoriewahl ab.⁸ Deshalb und wegen des Gebots der Klarheit soll der Patentanspruch die Patentkategorie erkennen lassen; zur Zulässigkeit der Klarstellung siehe **T 426/89**.⁹
- 17 Der Wechsel der Anspruchskategorie ist wichtig für die Änderungsverbote in Art 123 (2) und (3). Siehe hierzu im Einzelnen Art 123 Rdn 105–107 und Rdn 134–140.
- 18 Patente werden in die zwei Hauptkategorien des Sach- und Verfahrenspatents eingeteilt. Unterkategorien des Sachpatents sind das Vorrichtung- und das Stoffpatent. Unterkategorien des Verfahrenspatents betreffen das Herstellungsverfahren (mit Erzeugnisschutz, auch von Zwischenprodukten), den Anwendungs- oder Verwendungsanspruch und das Arbeitsverfahren. Das Erzeugnispatent wird auch Produktpatent genannt. Für Verfahren wird auch Methode oder Tätigkeit gesagt. Der Sprachgebrauch ist nicht immer einheitlich.
- 19 Zur Einteilung in die Kategorien hat sich die Große Beschwerdekammer rechtsgrundsätzlich in **G 2/88** geäußert:¹⁰
- Der Gegenstand einer Erfindung, der in den Patentansprüchen angegeben sein muss, wird bestimmt durch:
 - die Kategorie oder die Art des Anspruchs und
 - die technischen Merkmale, die seinen Gegenstand ausmachen (Nr 2.6 der Gründe).
 - Es gibt zwei verschiedene Kategorien von Ansprüchen:
 - auf Gegenstände (Sachansprüche) und
 - auf Tätigkeiten (Verfahrensansprüche) (Nr 2.2 der Gründe).

7 Kolle/Stauder, Die Symposia europäischer Patentrichter, GRUR Int 2001, 955; Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Patenten. Rechtsprechung zu Patentverletzungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 3. Aufl. 2010.

8 **T 378/86**, ABl 1988, 386, Nr 3.1.4; **G 6/88**, ABl 1990, 114, Nr 2.5.

9 **T 426/89**, ABl 1992, 172, Nr 2.2.

10 **G 2/88**, ABl 1990, 114, zum Verfahrensbegriff fortgeführt in **T 684/02** vom 12.10.2007.

- c) Es besteht ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich des europäischen Patents (Art 69 mit Auslegungsprotokoll) und den Rechten aus dem europäischen Patent. Die Rechte ergeben sich aus den Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten und bleiben bei Änderungen der Patentansprüche im Einspruchsverfahren außer Betracht (Nr 3.3 der Gründe).
- d) Wird ein Gegenstand per se beansprucht, so genießt dieser Gegenstand absoluten Schutz. Die Umwandlung eines solchen Anspruchs in einen Anspruch auf Verwendung dieser Sache ist zulässig (Nr 5 der Gründe; siehe Art 123 Rdn 134 ff). Der Verwendungsanspruch enthält kein Herstellungsverfahren mit der Folge eines Erzeugnisschutzes nach Art 64 (2) (Nr 5.1 der Gründe).
- e) Der Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck, der auf einer in dem Patent beschriebenen Wirkung beruht, ist dahin auszulegen, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält (Nr 10.3 der Gründe).¹¹

Auch die Pioniererfindung ist nach einem objektiven Maßstab auszulegen und erhält nicht automatisch einen großen Schutzbereich.¹² 20

4 Inhalt der Patentansprüche und Auslegungsprotokoll

Entscheidend für den Schutzbereich sind die Patentansprüche. Die Aufgabe der Patentansprüche besteht nach Art 84 darin, den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird (siehe R 43 und Kommentierung zu Art 84). 21

Die drei Sprachfassungen des Art 69 (1) EPÜ 1973 verwendeten die Begriffe *Inhalt der Ansprüche*, *terms of the claims* und *teneur des revendications*. Das Auslegungsprotokoll verdankt dem unterschiedlichen Sinn der Texte in den drei Sprachen seine Entstehung. Man war sich der unterschiedlichen Bedeutung sehr wohl bewusst. In Angleichung an den PLT enthält EPÜ 2000 diese Begriffe nicht mehr. Das Auslegungsprotokoll richtet sich nach seinem Wortlaut eigentlich auf die Auslegung von Art 69 und fordert die einheitliche Auslegung des Art 69. Das Protokoll wird jedoch auch als direkte Anweisung zur Auslegung der Patentansprüche verstanden. 22

Grundsätzlich gibt es keine Auslegung nur in Bindung an den reinen Wortlaut. Lediglich in Deutschland wird der Schutzbereich dann auf den reinen Wortlaut reduziert, wenn sich im Verletzungsprozess ergibt, dass das Patent im Stand der Technik vorweggenommen ist. Aufgrund dieser Beschränkung kann die Verletzungsklage abgewiesen werden, ohne dass der 23

¹¹ Siehe auch G 6/88, ABl 1990, 114.

¹² Vgl. NL-Gerechthof Den Haag vom 11.11.1997 – *NASBA*, GRUR Int 1998, 58, mit Anmerkung Stauder; abweichend Ullmann in Benkard, § 14 PatG Rn 8 und 125 für die deutsche Auffassung.

Verletzungsbeklagte zu einer Nichtigkeitsklage vor dem DE-BPatG gezwungen wäre. Dieser Sonderfall ergibt sich aus dem in Deutschland geltenden System der Trennung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren. Eine Fortführung dieser Praxis für das europäische Patent scheint wegen der Verbindlichkeit des Art 69 und des Auslegungsprotokolls zweifelhaft, aus prozessökonomischen Gründen aber auch vertretbar.¹³

5 Bedeutung der Beschreibung und der Zeichnungen (Abs 1 Satz 2)

- 24 Die Bedeutung der Beschreibung und der Zeichnungen für die Auslegung der Patentansprüche war von Anfang an ein wichtiger Punkt. Nach dem 1962 veröffentlichten Vorentwurf sollten die Beschreibung und die Zeichnungen nur zur *Verdeutlichung der Tragweite der Patentansprüche* (*à préciser la portée des revendications*) herangezogen werden. Im 1963 unterzeichneten StraßbÜ (Art 8 (3), siehe Anhang 9) wurde jedoch auf den weiter reichenden Ausdruck der *Auslegung* (*to interpret, à interpréter*) übergegangen. Restriktivere Vorschläge von skandinavischen Delegationen fanden auf der Münchner Diplomatischen Konferenz keine Mehrheit.¹⁴
- 25 Das Übereinkommen schreibt vor, dass in der Beschreibung die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen ist, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können (R 42 (1) c)). Die Beschreibung trägt zu einem großen Teil, wenn auch nicht ausschließlich, die deutliche und vollständige Offenbarung der Erfindung (vgl Art 83 Rdn 6–11; Art 123 Rdn 45–50).
- 26 Die Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche ist eine allgemeine, auch Normalfälle einschließende Anweisung. Beschreibung und Zeichnungen sind nicht nur in Fällen der Unklarheit des Patentanspruchs heranzuziehen. Deutlicher noch als die deutsche Fassung macht der französische Text klar, dass Beschreibung und Zeichnungen der Auslegung *dienen*. Mit der Einfügung des Wortes *jedoch* wird betont, dass die Patentansprüche nicht isoliert für sich den Schutzbereich bestimmen, sondern unter Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind. Die Auslegung erfolgt aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns zur Zeit des Prioritäts- oder Anmeldetags.¹⁵
- 27 Einmal dient Art 69 (1) Satz 2 im Prüfungsverfahren der Prüfung und Feststellung, ob die Ansprüche iSd Art 84 deutlich und knapp gefasst sind (vgl

13 Preu, Stand der Technik und Schutzbereich, GRUR 1980, 691 (696/697).

14 Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Art 69 (1) EPÜ und Art 8 StraßbÜ über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int 1990, 793, 799 mit Fußnote 59.

15 Rogge, Mitt 1998, 201, 202 FN 13 mit Nachweis von Entscheidungen ausländischer Gerichte.

Art 84 Rdn 6–23).¹⁶ Die Ansprüche dürfen nicht widersprüchlich sein. Zum anderen wird Art 69 (1) Satz 2 im Einspruchsverfahren herangezogen, um die Patentfähigkeit (besonders Neuheit und erfinderische Tätigkeit) zu beurteilen.¹⁷

Verzichte und Beschränkungen, die der Anmelder im Erteilungsverfahren 28 vorgenommen hat, sind dann zu berücksichtigen, wenn sie aus der Patentbeschreibung selbst ersichtlich sind.¹⁸ Nur in Ausnahmefällen sollte auf die öffentlich zugänglichen Erteilungsakten zurückgegriffen werden.¹⁹ Der GB-Supreme Court hat in seiner »Pemetrexed« – Entscheidung die Bedeutung der prosecution history (The effect of the prosecution history) im Ländervergleich behandelt.²⁰

6 Schutz der Äquivalente

Die Äquivalenzlehre in ihrer Behandlung vor dem EPÜ 2000 knüpfte an die 29 Bestimmung des Schutzzumfangs und die Auslegung der Patentansprüche an, war aber in ihrer vollen Aussage nicht in Art 69 enthalten.²¹ Art 69 und dem Auslegungsprotokoll wurde entnommen, dass der Schutzbereich über den Anspruchswortlaut hinausgehen kann.²² Nach Art 2 des Auslegungsprotokolls in der Fassung des EPÜ 2000 ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs »solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind«. Auch die anderen Sprachfassungen sind zur Frage, was »gebührend Rechnung trägt« – die Äquivalenzlehre? – sprachlich vage. Zur Rechtfertigung der Äquivalenzlehre jedenfalls ist auf das Auslegungsprotokoll und besonders auf seinen Art 1 Satz 3

16 T 238/88, ABl 1992, 709, Nr 5.2; T 860/93, ABl 1995, 47, LS II und Nr 5.7.

17 T 23/86, ABl 1987, 316, Nr 2; T 16/87, ABl 1992, 212, LS III und Nr 6.

18 Siehe hierzu im Einzelnen Rogge, Berücksichtigung beschränkender Erklärungen bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents (§ 14 PatG; Art 69 EPÜ), Mitt 1998, 201 mit Nachweisen in FN 3, mit Ergänzung versehener Beitrag aus der Festschrift für Brandner, 1996. Art 3 des Revisionsvorschlages zum EPÜ 2000 enthielt eine eigene Regelung zu beschränkenden Angaben, wurde aber nicht Gesetz.

19 Beispielsweise NL-Hoge Raad vom 13.01.1995 – *Kontaktlinsenflüssigkeit*, BIE 1995, 238; GRUR Int 1995, 727, 728; ABl 1995 142, Leitsätze; siehe auch Rogge, Mitt 1998, S 203, 204. DE-BGH vom 12.03.2002 – *Kunststoffrohrteil*, GRUR 2002, 511, 514; siehe den vom EPÜ 2000 nicht übernommenen Vorschlag zur Ergänzung des Auslegungsprotokolls, siehe oben Rdn 5 letzter Absatz.

20 GB-Supreme Court vom 12.07.2017, (2017) UKSC 48, Nr. 76 ff., *Actavis. v Eli Lilly – Pemetrexed*; siehe unten bei Rdn 48 (dort im letzten Absatz).

21 Vgl. Brinkhof, Einige Gedanken über Äquivalente, GRUR Int 1991, 435 [437].

22 Kraßer, Äquivalenz und Abhängigkeit im Patentrecht, Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, 1998, S 516 (522 f); vgl weiter Rogge, Mitt 1998, 201 (204).

zurückzugreifen, dass die Bestimmung des Schutzzumfangs durch Auslegung einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden hat. Die Äquivalenzregel entspricht allgemeiner Rechtstradition.²³

- 30 Als eine Leitlinie bietet sich die Definition der Äquivalente an, die der *Basic Proposal* der WIPO von 1991 für den Patentrechtsvertrag in Art 21 (2) enthielt:²⁴ Ein Element ist allgemein als äquivalent anzusehen für ein in einem Anspruch ausgedrücktes Element, wenn zum Zeitpunkt der angeblichen Verletzung eine der folgenden Bedingungen in Bezug auf die beanspruchte Erfindung erfüllt ist:
- (i) das äquivalente Element erfüllt im Wesentlichen dieselbe Funktion auf im Wesentlichen demselben Weg und bringt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis hervor wie das in dem Anspruch ausgedrückte Element, oder
 - (ii) es ist für den Durchschnittsfachmann naheliegend, dass dasselbe Ergebnis, das mit dem im Anspruch ausgedrückten Element erreicht wird, mit dem äquivalenten Element erreicht werden kann.
- 31 Die beiden Rechtsprechungen, die sich intensiv in die Diskussion einschalten, sind die englische und die deutsche. Beide haben sich in dem dreistufigen Fragenkatalog genähert, die Improver- und die Schneidmesser I-Fragen und 2017 die Fragen in Pemetrexed. Hierzu die tiefen Analysen von Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003, 905 ff., in Englisch *The Scope of Patent Protection – The Test for Determining Equivalence*, 2005 IIC 339; derselbe »Pemetrexed«: Grundstein einer einheitlichen europäischen Äquivalenzdoktrin?, GRUR 2018, 241.

23 Vgl. Bruchhausen, GRUR Int 1974, 1 (5 f); Brinkhof, GRUR Int 1991, 435 [438]; bereits Spengler, GRUR 1967, 390 [392]; DE-BGH vom 29.04.1986 – *Formstein*, GRUR 1986, 803 [805 linke Spalte] = ABl 1987, 551; IIC 1987, 795 mit Anm. Geissler. Siehe weiter aus der neueren umfangreichen Literatur: Stenfink, Protection for Equivalents under Patent Law – Theory and Practice, IIC 2001, 1; Brinkhof, Is there a European doctrine of Equivalence?, IIC 2002, 911; siehe in der Festschrift für Kolle/Stauder: Cornish/Llewelyn, Who applies a Doctrine of Equivalence?, S 15; Takenaka, Extent of Patent Protection in the United States, Germany and Japan – Analysis of Two Types of Equivalents and their Patent Policy Implications, S 135. Zum schwedischen Recht: Bengt Domeij, The Swedish Doctrine of Equivalence, in: National developments in the Intersection of IPR and Competition Law: From Maglite to Pirate Bay. ed. by Hans Henrik Lidgard, Vol. 3 of the Swedish Studies in European Law, 2008.

24 Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are concerned, Februar-Heft 1991 von Ind. Prop.

Mit den Entscheidungen zu »Pemetrexed« und besonders durch die Entscheidung des UK-Supreme Court ist ein weiterer Schritt zu einer einheitlichen europäischen Rechtsprechung getan.²⁵

7 Nationale Rechtsprechung

Die nationale Rechtsprechung ist im Folgenden vereinfacht in dem Bemühen dargestellt, einen anschaulichen Überblick zu geben; insbesondere wird Bezug genommen auf die im Amtsblatt des EPA in den drei Sprachen wiedergegebenen Entscheidungen, auch wenn sie verkürzt oder nur in Leitsätzen abgedruckt sind. Eine vertiefende Darstellung kann im Rahmen dieses Kommentars nicht geleistet werden.

a) Für **Deutschland** hat der DE-BGH in seinem Urteil vom 29.04.1986 – Formstein²⁶ die neuen Grundsätze für die Bestimmung des Schutzbereichs festgelegt und mit Urteil vom 03.10.1989 – Batteriekastenschnur²⁷ bestätigt: Der DE-BGH stellt eine vollständige Übereinstimmung von § 14 DE-PatG mit Art 69 fest. Zwar wurde in das DE-PatG das Auslegungsprotokoll nicht übernommen. Aber der DE-BGH bestätigt die vom deutschen Gesetzgeber in der Begründung des deutschen Gesetzes zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass die im Protokoll niedergelegten Grundsätze auch für deutsche Patente maßgebend sind; denn nur so sei das mit der Einführung der neuen Vorschrift angestrebte Ziel einer möglichst einheitlichen Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten in Europa zu erreichen. Der DE-BGH schließt sich mit dem Formstein-Urteil den europäischen Grundsätzen an; nach seiner Auffassung dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung und Bedeutung der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung.²⁸ Außerdem erstreckt sich der Schutzbereich auch auf Äquivalente der beanspruchten Erfindung. Diese Erstreckung entspricht der Rechtsvorstellung der Vertragsstaaten des EPÜ, wenn auch im Einzelnen noch erhebliche Abweichungen bestehen. Es erfolgt keine Auslegung unterhalb des Wortlauts der Ansprü-

25 Siehe Meier-Beck, »Pemetrexed«: Grundstein einer einheitlichen europäischen Äquivalenzdoktrin?, GRUR 2018, 241, 246 f.

26 DE-BGH vom 29.04.1986 – *Formstein*, GRUR 1986, 803; ABl 1987, 551.

27 DE-BGH vom 03.10.1989 – *Batteriekastenschnur*, GRUR 1989, 903; 22 IIC 104 [1991]; ABl 1993, 463.

28 GRUR 1986, 805, linke Spalte.

che²⁹ (unterhalb des Sinngehalts),³⁰ auch nicht bei späterer Teilnichtigerkklärung des europäischen Patents aufgrund der geänderten Ansprüche.³¹

- 35 Nach dem Urteil kann der Beklagte im Verletzungsprozess den Formstein-Einwand erheben, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar, sondern ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.³²
- 36 Im Fall fehlerhafter oder unrichtiger Übersetzung der Patentansprüche bedarf es der Korrektur aus der maßgeblichen Verfahrenssprache, so für die Merkmalsanalyse DE-BGH vom 13.02.2007 – Kettenradanordnung.³³
- 37 Zum Schutzbereich eines europäischen Patents hat der DE-BGH in der Entscheidung vom 14.06.1988 – Ionenanalyse – betont, dass das Verständnis und die Sicht des Durchschnittsfachmanns für die Auslegung maßgeblich sind;³⁴ sein Verständnis ist auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden weiteren Inhalts der Patentansprüche hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente maßgebend. Die technische Lehre ist aus der Sicht des einschlägigen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs als »Sinneinheit« zu entnehmen. Die Auslegung einzelner streitiger Merkmale – wie sie für die Prüfung der Verletzung richtig sein mag – kann für das Verständnis der technischen Lehre des Patents zu Fehlinterpretationen führen.³⁵ Die Auslegung obliegt – allein – dem Gericht und darf nicht dem Sachverständigen überlassen werden.³⁶

29 DE-BGH vom 12.12.2006 – *Schussfädentransport*, GRUR 2007, 309 (311) und LS (zu § 14 DE-Pat.

30 DE-BGH vom 16.03.2004 – *Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln*, GRUR 2004, 579 und LS; DE-BGH vom 24.09.2003 – *Blasenfreie Gummibahn I*, GRUR 2004, 47: Auslegung im Verletzungsverfahren gleich wie im Nichtigkeitsverfahren.

31 DE-BGH vom 17.04.2007 – *Ziehmaschinenzugeinheit*, GRUR 2007, 778 (780) und LS.

32 Sogenannter Formstein-Einwand, GRUR 1986, 805/806; ergänzt durch DE-BGH vom 04.02.1997 – *Kabeldurchführung*, GRUR 1997, 454 [457].

33 DE-BGH vom 13.02.2007 – *Kettenradanordnung*, GRUR 2007, 410 Tz 12.

34 DE-BGH vom 14.06.1988 – *Ionenanalyse*, GRUR 1988, 896 (899).

35 DE-BGH vom 13.02.2007 – *Kettenradanordnung*, GRUR 2007, 410 mit Zitat weiterer Entscheidungen.

36 Dies ist für die geplante Neugestaltung der europäischen Gerichtsbarkeit ein Kernelement; in DE ständige Rspr, zuletzt DE-BGH vom 31.05.2007 – *Zerfallszeitmessgerät*, GRUR 2007, 1059 Tz 39, mit der älteren Rspr, siehe DE-BGH vom 07.03.2001 – *Kabeldurchführung II*, GRUR 2001, 770 (772); DE-BGH vom 11.10.2005 – *Seiten Spiegel*, GRUR 2006, 131.

Der DE-BGH bestätigt mit Urteil vom 19.11.1991 – Heliumeinspeisung –
 37 seine Auffassung, dass ein über den Wortlaut der Patentansprüche hinaus-
 gehender Schutz nicht völlig ausgeschlossen ist; die Patentansprüche müssen
 aber stets die maßgebliche Grundlage des Patentschutzes bleiben. Der DE-
 BGH zitiert ausdrücklich Art 1 Satz 3 des Auslegungsprotokolls zur Abwä-
 gung der Interessen des Patentinhabers und der Allgemeinheit.³⁸

Nach DE-BGH vom 24.09.1991 – beheizbarer Atemluftschlauch – »wäre
 (es) mit dem im Protokoll über die Auslegung des Art 69 (1) EPÜ ausdrück-
 lich angesprochenen Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar, den Schutz ein-
 es Patents auf einen Gegenstand zu erstrecken, dem ein Merkmal fehlt, des-
 sen besondere Bedeutung in der Patentschrift hervorgehoben ist«. ³⁹

Der Schutzbereich eines Patents kann nicht auf eine Ausführungsform er-
 40 streckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung vollständig
 verzichtet und statt dessen ein Mittel aus dem Stand der Technik einsetzt,
 dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist⁴⁰

Der Schutz für eine Unter- oder Teilkombination ist ausgeschlossen.⁴¹

Das »Quintett« der am 12.03.2002 ergangenen DE-BGH-Entscheidun-
 gen⁴² befasst sich mit allgemeinen Aussagen zur Auslegung von Patentan-
 sprüchen und zur Äquivalenz. Nach dem englischen Vorbild der Catnic-
 Fragen sollen die Entscheidungen die deutsche Auffassung international ver-
 ständlich und akzeptabel machen. Die »Schneidmesser-Fragen« lauten (in der
 Formulierung von Meier-Beck, Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats des
 BGH)⁴³:

-
- 37 DE-BGH vom 19.11.1991 – *Heliumeinspeisung*, GRUR 1992, 305; ABl 1992, 686,
 nur Leitsätze.
- 38 Siehe auch DE-BGH vom 12.03.2002 – *Schneidmesser I*, GRUR 2002, 513; IIC
 2002, 873, in Auseinandersetzung mit dem Catnic-Fall, siehe Rdn 47; weitere Ent-
 scheidungen des DE-BGH siehe in Fußnote 17 der Studie von Tilmann, *The Har-*
monisation of Invalidity and Scope of Protection. Practice of the National Courts
of EPC Member States, IIC 2006, 62.
- 39 DE-BGH vom 24.09.1991 – *beheizbarer Atemluftschlauch*, GRUR Int 1992, 40;
 ABl 1993, 89.
- 40 DE-BGH vom 09.11.1990 – *Autowaschvorrichtung*, GRUR 1991, 444; ABl 1991,
 503.
- 41 DE-BGH vom 31.05.2007 – *Zerfallszeitmessgerät*, GRUR 2007, 1059 Tz 29.
- 42 DE-BGH vom 12.03.2002 – *Kunststoffrohrtel*, GRUR 2002, 511; DE-BGH vom
 12.03.2002 – *Schneidmesser I*, GRUR 2002, 513; DE-BGH vom 12.03.2002 – *Cus-*
todiol I, GRUR 2002, 519; DE-BGH vom 12.03.2002 – *Schneidmesser II*, GRUR
 2002, 523; DE-BGH vom 12.03.2002 – *Custodiol II*, GRUR 2002, 527.
- 43 Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und eu-
 ropäischen Patentrecht, GRUR 2003, 905 (907); DE-BGH vom 12.03.2002, GRUR
 2002, 513 – *Schneidmesser I*; bestätigt in DE-BGH vom 13.02.2007 – *Kettenradan-*
ordnung, GRUR 2007, 410; DE-BGH vom 31.05.2007 – *Zerfallszeitmessgerät*,
 GRUR 2007, 1059 Tz 34.

- Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleich wirkenden Mitteln? (Gleichwirkung)
- Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleich wirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit)
- Wenn ja. Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemässen gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit)

41 Zum Schutzbereich bei äquivalenter Abwandlung, die auf erfinderischer Tätigkeit beruht, siehe DE-BGH vom 17.03.1994 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme⁴⁴. Zur Erheblichkeit beschränkender Erklärungen im Einspruchsverfahren gegenüber dem später am Nichtigkeitsverfahren Beteiligten nur aufgrund allgemeiner zivilrechtlicher Prinzipien siehe DE-BGH vom 05.06.1997 – Weichvorrichtung II –⁴⁵ Hingewiesen wird auf die wichtige Entscheidung des DE-BGH vom 02.03.1999 – Spannschraube –⁴⁶ die sich mit der begrenzenden Auslegung eines europäischen Patents und der Äquivalenz unter Vergleich mit der englischen Rechtsprechung befasst und in der Sache anders als das CH-Bundesgericht entscheidet (siehe Rdn 44 am Ende).

Der DE-BGH war mit seinem Urteil vom 14.06.2016⁴⁷ an der Auseinandersetzung um die Prüfung äquivalenter Verletzung zu »Pemetrexed« massgeblich einbezogen. Zu dem Urteil seien die Leitsätze zitiert: Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist in der Regel zu verneinen ist, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Anspruch aufgenommen worden ist (Bestätigung von BGH – Okklusionsvorrichtung -und – Diglycidverbindung⁴⁸). Für die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes reicht es nicht aus, dass sich eine vom Patent beanspruchte Ausführungsform aufgrund von Angaben in der Beschreibung oder aus sonstigen Gründen als spezieller Anwendungsfall eines allgemeineren Lösungsprinzips

44 DE-BGH vom 17.03.1994 – *Zerlegvorrichtung für Baumstämme*, GRUR 1994, 597; 26 IIC 261 [1995]; Kühnen, Äquivalenzschutz und patentierte Verletzungsform, GRUR 1996, 729 [733 ff], wenn die Patentierung der Verletzungsform aus zusätzlichen Merkmalen besteht.

45 DE-BGH vom 05.06.1997 – *Weichvorrichtung II*, ABl 1998, 141, nur Leitsätze; Mitt 1997, 364, 408 mit Anmerkung Keller, S 367.

46 DE-BGH vom 02.03.1999 – *Spannschraube*, GRUR 1999, 932; Mitt 1999, 304.

47 DE-BGH vom 14.6.2016 – *Pemetrexed*, GRUR 2016, 921.

48 DE-BGH vom 10.05.2011 – *Okklusionsvorrichtung*, GRUR 2011, 45; englische und niederländische Parallelentscheidungen siehe unter Nr. 19 des Urteils und DE-BGH vom 13.09.2011 – *Diglycidverbindung*, GRUR 2011, 701 mit Anm. Kühnen.

darstellt und der Fachmann aufgrund dieser Erkenntnis in der Lage war, weiter diesem Lösungsprinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden.

Bei Beschränkungen und Verzichten soll nur ausnahmsweise auf die Erteilungsakten zurückgegriffen werden, beispielsweise wenn die Patentschrift widersprüchliche Angaben enthält oder wenn der Schutz über den Wortlaut hinaus auf Abwandlungen (Äquivalente) erstreckt werden soll.⁴⁹

b) In **Österreich** hat sich der Oberste Patent- und Markensenat in einer Entscheidung vom 13.04.1988 – Gebrannte Bausteine – mit der Auslegung der Patentansprüche nach dem neuen AT-PatG befasst:⁵⁰ Auch der zweiteilige Patentanspruch ist stets als Ganzes zu betrachten, weil er Aufgabe und Lösung enthält, die zusammengehören und den Schutzzumfang festlegen. Eine isolierte Betrachtung einzelner Merkmale ohne Zusammenhang mit den anderen Merkmalen ergäbe ein falsches Bild. Bei Unklarheiten im Anspruchswortlaut ist zur Auslegung des Anspruchs die Beschreibung heranzuziehen. Zum Schutzzumfang eines europäischen Patents siehe auch die Entscheidung des AT-OGH vom 03.04.1984 – Befestigungsvorrichtung für Fassadenelemente –⁵¹ sowie die Entscheidung des Obersten Patent- und Markensenats vom 26.05.2010.⁵² Die Rechtsprechung folgt den europäischen Vorgaben.⁵³ Entscheidend sind die Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns zum Anmeldzeitpunkt. Die Äquivalenzlehre ist dem deutschen Recht nachgebildet⁵⁴.

In Fällen eines zweckgebundenen Stoffschutzes kommt dem erfindungsgemäßen Zweck im Sinne der Zweckbestimmung eine maßgebliche Bedeutung zu: zur Bejahung einer Patentverletzung muss sie in einem erheblichen Umfang verwirklicht werden.⁵⁵ In Anlehnung an die europäische Rechtspre-

49 Rogge, Mitt 1998, 201 [203 f]; DE-BGH vom 12.03.2002 – *Kunststoffrohrteil*, GRUR Int 2002, 612, 614 ff.; siehe Schulte/Rinken, § 14 PatG Rdn 53.

50 Entscheidung vom 13.04.1988 – *Gebrannte Bausteine*, AB1 1989, 268 Leitsatz; ÖB1 1989, 18; siehe auch Holzer, Der Schutzbereich nach Art 69, die »unzulässige Erweiterung« nach Art 138 EPÜ und österreichisches Recht, Mitt 1992, 129 [130 f].

51 AT-OGH vom 03.04.1984 – *Befestigungsvorrichtung für Fassadenelemente*, GRUR Int 1985, 766.

52 OPM vom 26.05.2010, berichtet in: Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ, 2004 – 2011, AB1 2011 Sonderausgabe 3, S 168.

53 OPM 27.03.2013, Op 3/12 Nr 1.1.3 f.

54 AT – OLG Wien vom 12.04.2018, 133 R 15/18f, S. 15 ff.

55 AT-OGH vom 09.02.2010, 17 Ob 35/09k, – *Isoflavon*, ÖB1 2010, 116, 117 (nur Leitsätze) – Nr. 2.2 zu Art 69, Nr. 3.2, 3.3, 3.5.2 und 4.1.

chung ist ein aufgrund der Beschreibung zu einem kleineren Schutzbereich erklärter Teilverzicht des europäischen Patents akzeptiert worden.⁵⁶

- 44 c) **Schweiz:** Das Handelsgericht Zürich vom 03.12.1991 – *Werkzeughalterspindeln II* –⁵⁷ hat sich bei Auslegung des schweizerischen Rechts der Bemessung des Schutzbereichs nach Art 69 angeschlossen; eine äquivalente Benutzung liegt vor, wenn anstelle der beanspruchten Mittel mit solchen Mitteln gearbeitet wird, die dem Fachmann aufgrund der offenbarten Erfindung naheliegen und die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Lehre liegen. Auf der Grundlage des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik ist die technische Lehre aus der Sicht des maßgebenden Durchschnittsfachmanns zu ermitteln.⁵⁸ Bei Beurteilung der Verletzung eines Kombinationspatents durch eine unvollkommene Ausführung darf der Fachmann die Erfindung nicht losgelöst vom Patentanspruch frei interpretieren. Der Einwand des freien Standes der Technik gegenüber der Verletzung eines Kombinationspatents greift nur durch, wenn die angegriffene Ausführungsform insgesamt im freien Stand der Technik liegt.⁵⁹

Das CH-Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 12.04.2001 – *Spannschraube* –⁶⁰ die Verletzung desselben europäischen Patents anders entschieden als der DE-Bundesgerichtshof vorher, siehe oben Rdn 41.

Das Handelsgericht Zürich hat die Rechtsprechung zur Auslegung und zum freien Stand der Technik anregend fortgeführt.⁶¹

- 45 In einem wegweisenden Urteil vom 21.03.2013 – *Drospirenon* –⁶² hat das in der Schweiz seit dem 01.01.2012 für Zivilklagen zur Verletzung und Rechtsbeständigkeit von Patenten ausschliesslich und für alle anderen Zivilklagen im Zusammenhang mit Patenten konkurrierend zu kantonalen Gerichten zuständige Bundespatentgericht die Rechtsprechung zur Äquivalenz wesentlich erweitert. Es wurden in Anlehnung an die deutsche Rechtspre-

56 OLG Wien vom 19.08.2014 – 34 R 34/14s Nr 2.3 und 2.4. Ich danke Herrn Patentanwalt Arnulf Weininger für seine Unterstützung und Mitteilung, daß zumindest für österreichische Patente bisher bei Teilverzicht nur die Aufnahme von Unteransprüchen akzeptiert wurde.

57 CH-Handelsgericht Zürich vom 03.12.1991 – *Werkzeughalterspindeln II*, SMI 1992, 303; GRUR Int 1992, 783; ABl 1993, 189, nur Leitsätze.

58 CH-BG vom 31.10.1991 – *Rohrschelle*, GRUR Int 1993, 878.

59 Siehe auch Brunner, *Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht* – eine Spätlese, sic! 1998, 348; Hilty, *Die Bestimmung des Schutzbereichs schweizerischer und europäischer Patente*, AJP/PJA 4/93, S 396.

60 CH-BG vom 12.04.2001, GRUR Int 2001, 986.

61 CH-Handelsgericht Zürich vom 22.12.2004, sic! 2005, 397 – *Sammelhefter VI*.

62 CH- BPatG, S 2013_001, Urteil vom 21.03.2013, Nr 17.2; vgl. www.bpatger.ch. Ich danke Richter Tobias Bremi für diesen Text und die Information.

chung (vgl. Rdn 40–41) folgende Prinzipien entwickelt und vom schweizerischen Bundesgericht bestätigt⁶³:

Damit darauf geschlossen werden kann, dass ein angegriffenes Verfahren oder eine angegriffene Vorrichtung eine patentgeschützte Lehre benützt, obwohl ein oder mehrere Merkmale des Anspruchs nicht verwirklicht werden, diese Merkmale aber durch andere ersetzt werden, müssen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden:

- a) Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung).
- b) Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit).
- c) Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit).

Das CH-BG sah in seinem »Pemetrexed«- Entscheid⁶⁴ kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Patentinhabers nach Art 2 ZGB allein darin, dass er im Erteilungsverfahren das beanspruchte Patent auf ein Pemetrexed-Dinatrium beschränkt hat, in der gegen ihn gerichteten negativen Feststellungsklage, die sich auf ähnliche Wirkstoffe (Pemetrexed-Dikalium-, Ditromethamin oder -Disäure), nicht aber auf Pemetrexed-Dinatrium bezog, als Nachahmung äquivalenzbegründend zurückgreift. Die Einschränkung eines Merkmals stellt nicht ohne weiteres und unbeschadet des Grundes für diese Einschränkung eine Erklärung des Verzichts auf den Schutz gegen Nachahmung dar.⁶⁵ Die Erteilungsakten begründen für sich kein schutzwürdiges Vertrauen Dritter, dass der Patentinhaber von seinem Patentschutz nur in bestimmter Weise Gebrauch macht. Danach befasst das Gericht sich unter Prüfung der drei vorgenannten Anforderungen (Gleichwirkung/Auffindbarkeit/Gleichwertigkeit) mit der Frage, ob die patentierte Lehre mit äquivalenten Mitteln verwendet wird. Das Gericht prüft, wie der einschränkende Wortlaut zu verstehen ist und ob der Patentinhaber auf den Äquivalenzschutz verzichtet hat. Unter Hinweis auf die ausländischen Parallelurteile bejaht das Gericht die Äquivalenz.⁶⁶ 46

In der Rechtsprechung **Großbritanniens** beherrschte die *Catnic*-Entscheidung (*Catnic Components v. Hill & Smith*) vom 27.11.1980 – Stahlträger II – 47

63 Siehe zuletzt CH-BG vom 3.10.2016 – BGE 142 III 772, 6.2.1 ff und CH-BG vom 20.10.2017, BGE 143 III 666, 5.1, GRUR Int 2018, 132.

64 CH-BG vom 20.10.2017, BGE 143 III 666, GRUR Int 2018, 132; Mitt. 2018, 343; sic! 2018, 142.

65 Urteil unter Rdn 4, besonders 4.5.

66 Urteil unter Rn 5.5.8.

⁶⁷ des House of Lords lange Zeit die Auslegungsgrundsätze. Diese Entscheidung erweiterte die im Grundsatz wortgetreue Auslegung auf die am Zweck orientierte Auslegung (purposive construction): Maßgeblich ist, ob es aufgrund der Patentschrift für einen Fachmann naheliegend war, dass ein Merkmal in abweichender Form durch den Wortlaut des Patentanspruchs vom Schutzbereich nicht ausgeschlossen sein sollte.

- 48 Die *Catnic*-Entscheidung erging zwar noch zum alten britischen Recht, sprach aber bereits für das neue, an das EPÜ angeglichene Recht. Bedeutung für die Auslegung, ob ein abweichendes Merkmal unter den Patentanspruch fällt, haben die drei *Improver*-Fragen von Lord Diplock, die Justice Hoffmann in der *Epilady*-Entscheidung (*Improver v. Remington Consumer Products*)⁶⁸ formuliert hat. Diese drei Fragen wurden jedoch im Rahmen der späteren aufsehenerregenden Entscheidung *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel* vom 21.10.2004 – *Erythropoietin* –⁶⁹ allein auf ein Hilfsmittel zur Anspruchsauslegung beschränkt, da mit dieser Entscheidung die britischen Gerichte die Feststellung des Schutzbereichs auf eine reine Auslegung des Wortlauts der Patentansprüche festlegten, wie sie der Durchschnittsfachmann versteht, und dass die Prüfung von Äquivalenz nur im Rahmen der Auslegung stattfindet.⁷⁰ Lord Neuberger hat diesen Fragen und deren Wirkungen jedoch zuletzt in seiner Entscheidung *Actavis v. Eli Lilly – Pemetrexed*⁷¹ eine Renaissance in Großbritannien verliehen und sie weiterentwickelt:⁷²
- a) Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claims(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same

67 *Catnic*-Entscheidung, *Catnic Components v. Hill & Smith GB-House of Lords* vom 27.11.1980 – *Stahlträger II*, GRUR Int 1982, 136; [1982] R.P.C. 183. Ausführlich zur Schutzbereichsbestimmung in England Fisher, *Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection*, Oxford and Portland, 2007.

68 *Epilady*-Entscheidung, *Improver v. Remington Consumer Products*, GB-Patents Court vom 16.05.1989, GRUR Int 1993, 245 – *Epilady IX*; [1990] F.S.R 1981.

69 *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel* vom 21.10.2004 – *Erythropoietin* –, [2005] R.P.C. 169; GRUR Int 2005, 343; ABl 2005, 539 (Zusammenfassung in Form redaktioneller Leitsätze); Grabinski, »Schneidmesser« versus »Amgen«. Zum Sinn oder Unsinn patentrechtlicher Äquivalenz, GRUR 2006, 714; Hölder, *Exogenous Equals Endogenous? Claim Construction After the Amgen Decision*, IIC 2006, 662.

70 Hierzu Cornish/Llewelyn, *Who applies a Doctrine of Equivalence?*, in *Festschrift für Kolle/Stauder*, S. 115.

71 *Actavis v. Eli Lilly (Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company; Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others) – Pemetrexed*, GB-Supreme Court vom 12.07.2017, (2017) UKSC 48, abgedruckt auch in GRUR Int 2017, 1051 mit Leitsätzen der Redaktion in Deutsch.

72 Nr. 66 des Urteils.

result in substantially the same way as the invention, ie the inventive concept revealed by the patent?

- b) Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in the substantially the same way as the invention?
- c) Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claims(s) of the patent was an essential requirement of the invention?

Mit der Anpassung der Fragen fand eine weitere Annäherung der britischen Äquivalenzlehre an die kontinentaleuropäische Doktrin statt.⁷³

Der GB-Supreme Court behandelt weiterhin die Frage, inwieweit das Patenterteilungsverfahren berücksichtigt werden soll.⁷⁴ Die Umstände, in denen ein Gericht zur Bestimmung des Schutzzumfangs des Patents sich auf die prosecution history bezieht, sollen beschränkt bleiben. Das Gericht nennt zwei Gründe der Berücksichtigung: So wenn der fragliche Punkt tatsächlich unklar ist, wenn man sich auf Beschreibung und Ansprüche beschränkt, der Akteninhalt diesen Punkt aber unzweideutig klärt. Oder wenn es gegen das öffentliche Interesse verstößt, den Akteninhalt nicht zu berücksichtigen.⁷⁵

e) Für **Frankreich** dürfte zunächst gelten, dass Oberbegriff und kennzeichnender Teil der Patentansprüche gemeinsam den Schutzzumfang bestimmen.⁷⁶ Der kennzeichnende Teil ist nicht der einzig Bestimmende.⁷⁷ Zur Äquivalenz genügt die Gleichheit der Funktionen der Merkmale im Hinblick auf dasselbe Ergebnis:⁷⁸

73 Für eine weitergehende Analyse, vgl. Meier-Beck, »Pemetrexed«: Grundstein einer einheitlichen europäischen Äquivalenzdoktrin?, GRUR 2018, 241; Kellenter, Das Comeback der Äquivalenz, Anmerkungen zur neueren Rechtsprechung zur Äquivalenz in Deutschland und im Vereinigten Königreich, GRUR 2018, 247; Widera, Has Pemetrexed revived the Doctrine of Equivalence?, GRUR Int. 2017, 1024.

74 Urteil Nr. 76 ff: »The effect of the prosecution history« mit Vergleich unter den Vertragsstaaten.

75 Nr. 88 des Urteils.

76 FR-Cour d'appel de Paris vom 29.11.1995 – *Alfuzosin*, PIBD 1996 III, S 111; abweichend FR-Cour d'appel de Paris vom 18.01.1995, Ann. 1995, S 287, kritisiert von Franzosi, Claim Interpretation, in Festschrift für Kolle/Stauder, S 123, 131 mit weiteren Zitaten in Fußnote 44.

77 Note Azéma in RTD com 1996, S 177.

78 FR-Cour de Cassation vom 26.10.1993 – *Alfuzosin*, RDPI 1993, 54; vgl auch Tribunal de Grande Instance Paris vom 14.06.1996, PIBD 1996 III, S 555; vgl weiter Kaspar, Auslegung der Patente nach französischem Recht im Vergleich mit dem Europäischen Patentübereinkommen, Mitt 1993, 359, 360.

Ist die Struktur des angeblich verletzenden Systems nicht mit dem des Patents identisch, so liegt keine Äquivalenz vor. Es muss eine identische Funktion für ein technisches Ergebnis derselben Art, wenn nicht desselben Grades vorliegen.⁷⁹

Erfasst das Patent eine bekannte allgemeine Funktion, so beschränkt sich sein Schutz auf die neue Ausführungsform und lässt keinen Schutz durch Äquivalenz zu.⁸⁰ Zum Teilschutz siehe Rdn 64.

Aufgrund eines Urteils der Cour de Cassation vom 03.04.2012 scheint das Gericht seine Auffassung zu präzisieren, daß es bei der Äquivalenz auf jedes wesentliche Merkmal und nicht auf die Erfindung in ihrer Gesamtheit ankommt; alle wesentlichen Merkmale müssen wortsinngemäß oder äquivalent verwirklicht werden.⁸¹

- 50 f) Auch in den **Niederlanden** gilt, dass für die Auslegung der Patentansprüche die Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt entscheidend sind.⁸² Der NL-Hoge Raad hat in seinem Urteil vom 27.01.1989 – Extraktionsvorrichtung – als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Schutzzumfangs eines Patents auf das Wesen der patentierten Erfindung abgestellt.⁸³ Eine Beschränkung der Erfindung auf eine bestimmte Ausführungsform darf nur dann als Verzicht auf einen Teil des Schutzzumfangs gewertet werden, wenn für die Annahme eines solchen Verzichts nach dem Inhalt der Patentschrift – unter Berücksichtigung weiterer für Dritte

79 FR-Cour d'appel de Paris vom 15.03.1996, Ann. 1996, S 182; vgl weiter FR-Cour d'appel de Paris vom 18.06.1996, PIBD 1996 IV, S 606.

80 FR-Cour de Cassation vom 26.02.2008, PIBD III 293; englische Zusammenfassung IIC 2009, 338.

81 Cour de Cassation vom 03.04.2012, 10–21084, abrufbar unter www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudido; siehe Kiani/Springorum/Nuss, Aktuelles aus dem Bereich der »Patent Litigation«. Ein Blick »über den Gartenzaun« – Eine Auswahl praxisrelevanter Entscheidungen im französischen Patentstreitverfahren, Mitt. 2014, 459, 461 f.

82 NL-Gerechthof Den Haag vom 20.02.1992 – *Epilady XII*, BIE 1992, 285; GRUR Int 1993, 252, und NL-Hoge Raad vom 13.01.1995 – *Kontaktlinsenflüssigkeit*, BIE 1995, 238; GRUR Int 1995, 727; ABl 1998, 142 nur Leitsätze; beide Entscheidungen mit Anmerkung von Heijo Ruijsenaars; hierzu auch Huydecoper, Interpretation of patents, equivalency and invalidity defences in Netherlands patent law and practice, Mitt 1995, 65 [67].

83 NL-Hoge Raad, Urteil vom 27.01.1989 – *Extraktionsvorrichtung*, BIE 1989, 202; GRUR Int 1990, 384 und 23 IIC 529 (1992), beide mit Anmerkung von Heijo Ruijsenaars; ABl 1997, 488, nur Leitsätze; hierzu auch Huydecoper, Interpretation of patents, equivalency and invalidity defences in Netherlands patent law and practice, Mitt 1995, 65 [67]; neue Entscheidung des NL-Hoge Raad zum Schutzbereich siehe NL-Hoge Raad vom 07.09.2007 – *Lely/Delaval*, BIE 2008, 759. Siehe hierzu und zu einem weiteren Urteil die Berichte in: Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ, 2004 – 2011, ABl 2011 Sonderausgabe 3, S 184, 185.

erkennbarer Fakten – hinreichende Gründe vorliegen. Die Entscheidung des Hoge Raad vom 25. Mai 2012 zum europäischen Patent in der Auseinandersetzung zwischen AGA und Occlutech, das verschiedentlich in den Vertragsstaaten Entscheidungsgegenstand war, scheint in der Linie der bisherigen Rechtsprechung zu liegen.⁸⁴ Die Entscheidung des Hoge Raad vom 04.04.2014 folgt der Rechtsprechung eines aus der Belohnung des Erfinders gedachten Erfindungsgedankens.⁸⁵

Zur Bestimmung der Äquivalenzfunktion in den Niederlanden wird in Anlehnung an die US-Doktrin die Formel vom »Weg-Ergebnis« angewandt. Bei der Festlegung des Schutzzumfangs fragt man sich daher was der Kern oder das Wesen der Erfindung ist, so dass eine Variante im Wesentlichen dieselbe Funktion erfüllt und grundsätzlich auf dem gleichen Weg zum selben Ergebnis führt.⁸⁶

Bei der Feststellung des Schutzzumfangs eines Patents darf der für Dritte zugängliche Teil der Erteilungsakte nur dann mit berücksichtigt werden, wenn dem Durchschnittsfachmann auch nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents redlicherweise Zweifel verbleiben, wie die Ansprüche des Patents auszulegen sind. Obwohl die aufgrund einer unsorgfältigen Formulierung der Patentschrift hervorgetretenen Unklarheiten grundsätzlich zulasten des Patentinhabers gehen, darf der öffentliche Teil der Erteilungsakte eventuell auch zugunsten des Patentinhabers herangezogen werden.⁸⁷

Beschränkende Merkmale, die der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts aufgenommen hat, dürfen nicht nach Erteilung des Patents »weginterpretiert« werden.⁸⁸

Der NL-Gerechthof Den Haag hat der Pioniererfindung keinen erweiterten Schutzbereich gewährt; er hat darüber hinaus als Einwand des Beklagten

84 NL-Hoge Raad vom 25.05.2012 – 11/00304 – *AGA Medical Corp. v. Occlutech GmbH – Occluder*, Nr 4.2.2; Ebbink, Beschermingsomvang in Nederland anno 2012 – Hoge Raad 25 mei 2012 (AGA/Occlutech), IE-Forum.nl, IEF nr. 11514, van 2 juli 2012 (Internet).

85 NL-Hoge Raad vom 04.04.2014 – 13/00522 – *Medinol v. Abbott*, dreisprachig in 2/ABl 2015, S 96; Besprechung von Dick van Engelen, De geotrooieerde uitvinding; een in taal gevangen inventieve techniek, über Google erhältlich.

86 Schlussfolgerungen des Generalanwalts des NL-Hoge Raad vom 30.10.2015 – 14/01082, 2.39, ECLI:NL:PHR:2015:2200. Zur Pemetrexed-Entscheidung, vgl NL-Gerechthof Den Haag vom 08.05.2018 – *Fresenius Kabi v. Eli Lilly* <http://eplaw.org/nl-fresenius-kabi-teva-v-eli-lilli-alimta-appeal/>.

87 NL-Hoge Raad vom 13.01.1995 – *Kontaktlinsenflüssigkeit*, BIE 1995, 238; GRUR Int 1995, 727; ABl 1998, 142, nur Leitsätze; NL-Hoge Raad vom 25.05.2012 – 11/00304 – *AGA Medical Corp. v. Occlutech GmbH – Occluder*.

88 NL-Hoge Raad vom 13.01.1995 – *Heizkesselanlage*, GRUR Int 1996, 67.

anerkannt, dass dieser ein eigenes Patent an seiner Ausführungsform besitze.⁸⁹

- 55 g) Für **Belgien** hat die Cour de Cassation mit Urteil vom 12.03.2015 sich dem allgemeinen Trend angeschlossen und die Äquivalenzlehre mit dem dreiteiligen Test bejaht.⁹⁰
- 56 h) In **Italien** gelten nach der Feststellung der Giurì della proprietà industriale vom 20.01.1997⁹¹ die europäischen Grundsätze auch für italienische Patente, obwohl das IT-PatG die Vorschrift des StraßBÜ nicht übernommen hat. Die Giurì folgt dem europäischen Recht. Sie stellt fest, dass bei der Patentauslegung die Kenntnisse eines in dem Fachgebiet tätigen Durchschnittsfachmanns zugrunde zu legen sind, wobei ihm die Kenntnisse und der Sprachgebrauch zugeschrieben werden, die er im Anmeldezeitpunkt des Patents hatte.⁹²
- 57 Der Schutz der Äquivalente ist anerkannt.⁹³ Der Corte di Cassazione hat sich in seinem Urteil vom 13. Januar 2004 offensichtlich der deutschen Rechtsprechung angenähert.⁹⁴ Die Rechtsprechung ist in der Pemetrexed-Entscheidung⁹⁵ weiter entwickelt.⁹⁶

89 Entscheidung vom 11.11.1997 – *NASBA*, GRUR Int 1998, 58 mit Anmerkung Stauder.

90 BE-Cour de Cassation vom 12.03.2015 – C.14.0098.F/1 – *Saint Gobain v. Knauf Insulation*, siehe auch ABl 2011 Sonderausgabe 3, S 183.

91 Giurì della proprietà industriale vom 20.01.1967 – *Monitore Riv. dir. Ind.* 1997 II 204; GRUR Int 1998, 326.

92 Vgl weitere Einzelheiten bei Schiuma, Zum Schutzbereich des italienischen Patents im Vergleich mit der deutschen Rechtslage, GRUR Int 1998, 291 ff; siehe auch Franzosi, Il brevetto: quale tutela?, Milano 1996, 152; Franzosi, La determinazione dell' ambito di protezione del brevetto, Dir. ind. 1996, 21; Franzosi, Claim Interpretation, in Festschrift für Kollé/Stauder, Seite 123, mit einer das italienische Recht und die Rechtsprechung einbeziehenden rechtsvergleichenden Darstellung; Nachweise italienischer Urteile in den Fußnoten 3, 8, 29, 36. Bericht eines Urteils in: Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ, 2004 – 2011, ABl 2011 Sonderausgabe 3, S 170.

93 IT-Tribunale di Milano vom 04.05.1992 – *Epilady XI*, GRUR Int 1993, 249; Schiuma, GRUR Int 1998, 296 f; Marchetti/Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, 1997, Art 1, VIII, Rn 1; vgl auch Modiano, Der Schutzbereich nach Art 2, 69 und 164 EPÜ im italienischen Patentrecht, Mitt 1992, 286.

94 IT-Corte di Cassazione vom 13.01.2004, 2004/257 – *LiseclForel*, besprochen von Hassan, Patent Equivalence – Some Italian Decisions from an International Perspective, IIC 2012, 661, 670 ff.

95 IT-Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa vom 15.10.2018 – *Eli Lilly v. Fresenius*, <http://eplaw.org/document/it-tribunale-di-milano-decisione-su-reclamo/>.

96 IT-Corte di Cassazione vom 30.12.2011 – *Barilla v. Pastificio Fuzion*, n.30234; IT-Corte di Cassazione vom 12.06.2012 – *Giemme v. Ciemme di Calabria Fratelli*, n.9548.

i) Aus den **Nordischen Ländern**: Das oberste **schwedische** Gericht bejaht die Äquivalenzlehre.⁹⁷ Bemerkenswerterweise wird der Schutzzumfang jedoch nicht durch die bekannten Äquivalenzfragen sondern durch eine Vielzahl von Ausschlussgründen festgelegt.⁹⁸ Für **Finnland** wird auf die Entscheidung des Landgerichts Helsinki vom 19.02.2010 hingewiesen, in der über den Schutzzumfang für die Herstellung von Olazipin aufgrund eines analogen Verfahrenspatents geurteilt worden ist.⁹⁹ In **Norwegen** hat das Berufungsgericht Borgarting die Auslegung aufgrund der Beschreibung bestätigt.¹⁰⁰ Die Rechtslage in **Dänemark**¹⁰¹: Zur Bestimmung des Schutzzumfangs europäischer und nationaler dänischer Patente sind in Übereinstimmung mit Art 69 und § 39 des Dänischen Patentgesetzes die Ansprüche bestimmend. Daher wird eine Verletzung bejaht, wenn alle Anspruchsmerkmale im verletzenden Gegenstand identisch vorliegen. Die Äquivalenzlehre hat ihren Weg in die dänische Praxis in Folge der Revision des Auslegungsprotokolls zu Art 69 aufgrund EPÜ 2000 gefunden. Die Entscheidung des Obersten Gerichts, des Højesteret, vom 27.03.2009¹⁰² wird allgemein als Grundsatzentscheidung in dieser Hinsicht angesehen. Im Kern stellt das Gericht fest, daß der Verletzungsgegenstand mit der beanspruchten Erfindung äquivalent ist, wenn dieser nur in geringen Aspekten von ihr abweicht und wenn die Unterschiede einem Fachmann offensichtlich sind.¹⁰³ In einer weiteren Entscheidung vom 19.11.2013 hat der Højesteret¹⁰⁴ die Äquivalenzlehre für die dänische Praxis bestätigt. Zusätzlich erklärt das Urteil, daß eine beschränkende Auslegung unklarer Begriffe in den Ansprüchen darauf gestützt werden kann, daß wäh-

97 SE-Svea Hovrätt vom 27.03.2013 – *AGA Medical v. Occlutech*; vgl. zuletzt auch SE-Stockholms Tingsrätt, Patent- und marknadsdomstolen vom 31.01.2018 – *Actavis Group PTC/Actavis AB v Eli Lilly and Company*, mit einem Dankeschön an Prof. Lydia Lundstedt für die Informationen.

Für die Pemetrexed-Entscheidung, vgl SE-Patent- und Marktgericht vom 31.01.2018 – *Actavis v. Eli Lilly* <http://eplaw.org/dk-eli-lilly-v-fresenius-kabi-pemetrexed/>.

98 Vgl Bengt Domeij, Fn 23.

99 Eli Lilly v. Oy Leiras Finland AB, Landgericht Helsinki vom 19.02.2010, berichtet in: Rechtsprechung der Vertragsstaaten des EPÜ 2004–2011, ABl 2011 Sonderausgabe 3.

100 Borgarting vom 24.01.2014 – *Koka v. AstraZeneca – Esomeprazol*, ABl 2015, S 96.

101 Autor ist der europäische Patentanwalt Jakob Pade Frederiksen aus Kopenhagen, dem ich herzlich danke. Die Verantwortung des Textes liegt bei mir.

102 Højesterd vom 27.03.2009, 505/2005, Veröffentlichung Nr. U.2009.1523.H – *Electrolysis*.

103 Siehe dazu den Kommentar Patentloven – Med kommentarer af Nicolai Lindgreen, Jens Schovsba og Jesper Thorsen, Økonomforbundets Forlag, 2012.

104 Højesterd vom 19.11.2013, 38/2012, Veröffentlichung Nr. U.2014.488.H – *Field Sprayer*.

rend der Prüfung im Erteilungsverfahren der Anmelder selbst Neuheit und erfinderische Tätigkeit beschränkt ausgelegt hat. Zu »Pemetrexed hat das See- und Handelsgericht vom 08.12.2017 eine vorläufige Unterlassung angeordnet. In der Entscheidung heißt es unter anderem, daß es für die Frage der Patentverletzung durch Äquivalenz entscheidend ist »ob das Zentrale oder Wesentliche der Erfindung in dem angeblich verletzenden Mittel vorhanden ist, ob Unterschiede nur auf weniger relevanten Punkten bestehen, und ob eine Abgrenzung des Anspruchs gegenüber dem Stand der Technik im Erteilungsverfahren vorgenommen worden ist«. Eine im Erteilungsverfahren durchgeführte Einschränkung des Anspruchswortlauts, die dazu gedient hat, den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ zu genügen, stehe einer erweiternden Äquivalenzinterpretation des Schutzbereichs jedoch nicht im Wege.¹⁰⁵

59 j) Anlass intensiver Diskussion um die einheitliche Auslegung des europäischen Patents war der **Epilady-Fall**, der die unterschiedliche deutsche und britische Auslegung illustriert. Eine wirtschaftlich erfolgreiche, durch ein europäisches Patent geschützte Erfindung zur Haarentfernung war in England und Deutschland im Verletzungsstreit. Die Haarentfernung erfolgt bei der beanspruchten Erfindung durch eine sich drehende gebogene Spiralfeder. Durch ihre Bogenform öffnet sich die Spirale nach außen und schließt sich nach innen. Das Körperhaar wird in den geöffneten Rundungen erfasst, durch die Umdrehung zur Innenseite eingeschlossen und dann ausgezupft. Ansprüche und Beschreibung des europäischen Patents nannten als entscheidendes Mittel der Haarentfernung nur die Spiralfeder (helical spring) in Bogenform. Das Gerät des Wettbewerbers benutzte anstelle der spiralförmigen, in einer Schleife gehaltenen Feder eine flexible Walze aus synthetischem Gummi in einem Halbbogen. Die Walze enthielt radiale Einschnitte, die wie die sich öffnende und schließende Spirale das Haar erfassten und entfernten. Die Einschnitte waren nicht spiralförmig angebracht.

60 Das OLG Düsseldorf vom 21.11.1991 – Epilady VIII – sah in dem Gerät eine Patentverletzung, weil der Durchschnittsfachmann, anknüpfend am Sinngehalt der Patentansprüche, die Verletzungsform als gleichwirkend auffinden konnte;¹⁰⁶ entscheidend ist das Wissen des Durchschnittsfachmanns zum Prioritätszeitpunkt; auf die konkrete Ausgestaltung des Ersatzmittels (hier der Gummiwalze) kommt es nicht an, wenn dessen Elemente aus der Sicht der Erfindung unwesentlich sind, das Ersatzmittel aber seiner Art nach als naheliegend anzusehen ist.

61 Das englische Gericht kam im Hauptsacheverfahren zum gegenteiligen Ergebnis. Die englische Entscheidung bejaht die erste Catnic-Frage (siehe

105 DK- See- und Handelsgericht vom 08.12.2017 – *Eli Lilly v. Fresenius Kabi* und die Berufungsentscheidung des »Danish Eastern High Court« vom 20.12.2018.

106 OLG Düsseldorf vom 21.11.1991 – *Epilady VIII*, GRUR Int 1993, 242; 24 IIC 838 [1993].

Rdn 47 ff), dass die Unterschiede in der Funktionsweise unwesentlich sind. Nach der zweiten, ebenfalls bejahten Catnic-Frage wäre es für einen Fachmann offensichtlich gewesen, dass die Abweichung in der gleichen Weise funktioniert. Die dritte Catnic-Frage lautete: Hätte ein Fachmann nichtsdestoweniger angenommen, dass der Patentinhaber seinen Anspruch auf die Grundbedeutung einer spiralförmigen Feder beschränken wollte? Der Richter war der Auffassung, dass bei dieser Interpretation des Anspruchs der Begriff spiralförmige Feder nicht so weit ausgelegt werden kann, einen Gummistab einzuschließen. Erheblich war auch, dass die Feder nicht als unwesentlich oder der Wechsel von einer Metallfeder zu einem Gummistab nicht als eine untergeordnete Abwandlung angesehen werden kann.

Das deutsche Gericht bewertet das Lösungsmittel – die Spiralfeder – seiner Funktion nach und wendet eine abstrahierende Methode an. Das englische Gericht orientiert sich an der Willensauffassung des Anmelders, wie sie im Erklärten Ausdruck findet.¹⁰⁷ **62**

Das Landgericht Düsseldorf hat sich in seinem Urteil vom 22.09.1998 – Sonnenblende II – mit einer lesenswerten rechtsvergleichenden Untersuchung der Mühe unterzogen, den Schutzbereich eines Patents aufgrund von Sachverständigengutachten für die britischen, französischen, italienischen und schwedischen Teile zu bestimmen.¹⁰⁸ **63**

Ein weiteres Beispiel unterschiedlicher Auslegung des Schutzzumfangs eines europäischen Patents sind die deutsche, die schweizerische und die französische Entscheidungen zur Erfindung »Rohrschelle/Spanschraube«; siehe die Entscheidungen in Rdn 41 und 44; siehe auch die Entscheidung des FR-Cour de Cassation, Chambre Commerciale vom 04.06.2002.¹⁰⁹ Das Material ist zusammengestellt in der Fallstudie des 11. Symposium europäischer Patentrichter, Sonderausgabe Nr 2 zum ABl 2003, S 76 ff.

107 Siehe die Analysen zu Epilady von: Beton, The interpretation of United Kingdom patents, Mitt 1992, 189 [192 ff., 202]; Bardehle, Die Einbeziehung der Äquivalenzlehre in den WIPO-Patentharmonisierungsvertrag, Mitt 1992, 133 [135 ff]; Valle, Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents, Peter Lang 1996, S 164 ff; weiter Valle, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente, Mitt 1999, 166; siehe weiter zu Epilady auch Drope, Mitt 1995, 229; Franzosi, Three European Cases on Equivalence – Will Europe adopt Catnic?, IIC 2001, 113; Adam, Der sachliche Schutzbereich des Patents in Großbritannien und Deutschlands, Carl Heymanns Verlag 2003.

108 Landgericht Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer 1998, S 75.

109 FR-Cour de Cassation vom 04.06.2002 – *Chambre Commerciale*, PIBD 2002 III, 387; neue Entscheidung des NL-Hoge Raad zum Schutzbereich siehe NL-Hoge Raad vom 07.09.2007 – *Lely/Delaval*, BIE 2008, 759–774.

Das Patent von AGA Medical erwarb als Gegenstand von Streitverfahren gegen Occlutech in verschiedenen Vertragsstaaten rechtsvergleichende Aufmerksamkeit.¹¹⁰

8 Teilschutz

- 64 Angeregt durch die französische Rechtsprechung wird der Teilschutz diskutiert. Es geht um die Frage, ob eine Patentverletzung auch vorliegt, wenn die Verletzungsform nur teilweise von den Merkmalen eines Patents, besonders eines Kombinationspatents, Gebrauch macht. Dieser Rechtsschutz wird in Frankreich erörtert.¹¹¹ Auch in Deutschland wurde ein solcher Schutz für denkbar gehalten, sofern die fehlenden Merkmale nach dem Inhalt der Patentschrift für die geschützte Lehre und ihre Schutzwürdigkeit ohne Bedeutung sind.¹¹² Diesen Überlegungen hat der Bundesgerichtshof in dem ein Gebrauchsmuster betreffenden Fall *Zerfallszeitmessgerät* widersprochen, indem er die Einbeziehung von Teil- oder Unterkombinationen in den Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters ausdrücklich ausgeschlossen hat.¹¹³

9 Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung (Abs 2)

- 65 Der sachliche Schutzbereich der Anmeldung richtet sich nach denselben Regeln wie der Schutzbereich des erteilten Patents. Er ist wichtig, wenn das Recht aus der Anmeldung nach Art 67 geltend gemacht wird.
- 66 Für den Zeitraum bis zur Patenterteilung bestimmen die zuletzt eingereichten und veröffentlichten Patentansprüche den Schutzbereich (Abs 2 Satz 1).
- 67 Wird das europäische Patent in einer geänderten Fassung erteilt oder wird seine Fassung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren geändert, so bestimmt diese Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung (Abs 2 Satz 2), soweit der Schutzbereich der Anmeldung nicht erweitert worden ist. Dies bedeutet, dass wohl meist das Verletzungsverfahren aus der Anmeldung ausgesetzt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so hätte der verurteilte Verlet-

110 Siehe die Entscheidungen in dem beachtenswerten EPLAW Patent Blog unter Occlutech.

111 FR-Cour d'appel de Paris vom 29.11.1995, Ann 1997, 116, 124 ff mit Anmerkung von Mathély; Le Stanc/Vigand, La contrefaçon partielle de brevet, in Mélanges J.-J. Burst, 1997, S 297.

112 Rogge, Mitt 1998, 204 mit FN 21 und 23. Siehe auch Pagenberg, Teilschutz im französischen und deutschen Patentrecht, GRUR 1993, 264; weiter Beton, Mitt 1992, 198 zur englischen Situation.

113 DE-BGH vom 31.05.2007 – *Zerfallszeitmessgerät*, GRUR 2007, 1059 (1063), besonders unter Nr 29, und LS 3.

zer Anspruch auf Rückgabe eines aufgrund der Änderung der Patentansprüche nicht gerechtfertigten Schadensersatzes.

Fällt im Erteilungsverfahren die europäische Patentanmeldung weg oder wird im Einspruchsverfahren das Patent widerrufen oder beschränkt, so gelten die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung vollständig oder teilweise als von Anfang an nicht eingetreten (Art 67 (4) und Art 68). EPÜ 2000 haben diese Folgen auf das Beschränkungs- das und Nichtigkeitsverfahren erweitert, Art 69 (2) Satz 2 und Art 68. 68

Artikel 70 Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents

(1) Der Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache stellt in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sowie in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung jedoch in einer Sprache eingereicht worden, die nicht Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, so ist dieser Text die ursprünglich eingereichte Fassung im Sinne dieses Übereinkommens.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in diesem Staat eine von ihm nach diesem Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, dass der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren.

(4) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 3 erlässt,

- a) muss dem Anmelder oder Patentinhaber gestatten, eine berichtigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents einzureichen. Die berichtigte Übersetzung hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn die von dem Vertragsstaat in entsprechender Anwendung der Artikel 65 Absatz 2 oder Artikel 67 Absatz 3 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind;
- b) kann vorsehen, dass derjenige, der in diesem Staat in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in

Dritter Teil Die europäische Patentanmeldung

Kapitel I Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

Artikel 75 Einreichung der europäischen Patentanmeldung

(1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:

- a) beim Europäischen Patentamt oder
- b) vorbehaltlich des Artikels 76 Absatz 1 bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.

(2) Absatz 1 steht der Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht entgegen, die in einem Vertragsstaat

- a) für Erfindungen gelten, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Behörden dieses Staats ins Ausland übermittelt werden dürfen, oder
- b) bestimmen, dass Patentanmeldungen zuerst bei einer nationalen Behörde eingereicht werden müssen, oder die unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behörde von einer vorherigen Zustimmung abhängig machen.

Rudolf Teschemacher

Übersicht

1	Allgemeines	1–5
2	Einreichung beim EPA (Annahmestellen)	6–8
3	Beschränkung der Einreichung beim EPA	9–18
4	Die für die Einreichung zuständigen nationalen Behörden	19–20
5	Sprachen, in denen europäische Patentanmeldungen bei nationalen Behörden einzureichen sind.	21–22
6	Weitere Besonderheiten	23

7	Art der Einreichung	24–27
8	Empfangsbescheinigung und Unterrichtung . . .	28
9	Beschränkung der Einreichung bei nationalen Behörden auf die Anmeldungsunterlagen	29–30
10	Einreichung von Teilanmeldungen	31–32

R 35, 41, 133, 134, 147

1 Allgemeines

Die europäischen Patentanmeldungen können nach Abs 1 beim EPA eingereicht werden; sie können auch bei den nationalen Patentämtern der Vertragsstaaten oder anderen zuständigen Stellen der Vertragsstaaten eingereicht werden, wenn das Recht des betreffenden Vertragsstaats dies vorsieht. Der Einreichungsort ist aus der Anmeldenummer zu erkennen.¹ Seit 2002 wird jedem Einreichungsort eine 6-stellige Nummernserie zugeordnet.² Ihr gehen im Aktenzeichen zwei Stellen für das Einreichungsjahr voraus, eine Kontrollziffer folgt ihr nach. Euro-PCT-Anmeldungen erhalten an der dritten Stelle der Anmeldenummer eine »7«, »8« oder »9«.

Nach Abs 2 können die Vertragsstaaten die direkte Einreichung beim EPA einschränken und insbesondere vorschreiben, dass europäische Patentanmeldungen aus ihrem Territorium zuerst bei einer nationalen Behörde eingereicht werden müssen (Abs 2 b)). Grund für diese Bestimmung ist die Sorge der meisten Staaten um die Geheimhaltung verteidigungswichtiger Erfindungen.

Art 75 wird durch R 35 ergänzt, siehe Rdn 5, 24, 28.

Vorschriften, die von den nationalen Behörden bei der Behandlung von europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sind, enthalten Art 77 (Übermittlung europäischer Patentanmeldungen), R 35 (2) (Vermerk des Tags des Eingangs und Empfangsbescheinigung) und R 35 (3) (Unterrichtung des EPA). Für die Bearbeitung der europäischen Patentanmeldung in den nationalen Ämtern gibt es Richtlinien des EPA.³

Die Schriftform der europäischen Patentanmeldung ergibt sich aus den R 1, 35 (1), 41 (1) und 49 (8), erläutert unter Art 78 Rdn 9. Für den Zeitpunkt der Einreichung (Anmeldetag) siehe Art 80 Rdn 16–23.

Die wichtigsten nationalen Vorschriften über die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen mit Angabe der Fundstellen sind aus der Broschü-

1 PrüfRichtl A-II, 1.8.2.

2 Mitteilung des EPA, ABl 2001, 465.

3 Vgl J 18/86, ABl 1988, 165.

re *Nationales Recht zum EPÜ*,⁴ Tabelle II ersichtlich. Im Hinblick auf die stark gestiegene Zahl der Vertragsstaaten sind die einzelnen Hinweise unter Rdn 9–23 im Wesentlichen auf die Staaten beschränkt, die bis zum Jahr 2000 Vertragsstaat wurden.

Art 75 wurde durch das EPÜ 2000 gestrafft. Abs 3 wurde gestrichen und durch eine Bezugnahme in Abs 1 b) auf Art 76 (1) inhaltlich ersetzt, der durch R 36 (2) ergänzt wird. Die Einreichungsorte des EPA wurden von Art 75 (1) in R 35 (1) verschoben, dort ist nunmehr neben München und Den Haag auch Berlin ausdrücklich genannt. Die in R 24 (1) EPÜ 1973 enthaltene Befugnis des Präsidenten des EPA zur Regelung der Benutzung technischer Einrichtungen wurde in die neue R 2 verschoben. In R 35 (3) ist nunmehr klargestellt, dass das nationale Amt dem EPA **alle** beanspruchten Prioritätstage mitzuteilen hat. Im Übrigen wurde R 35 nur geringfügig gegenüber R 24 EPÜ 1973 verändert.

Art 75 regelt in Abs 1, wo europäische Patentanmeldungen eingereicht werden können. Abs 2 gibt den Vertragsstaaten die Befugnis, die direkte Einreichung beim EPA einzuschränken.

Zur Einreichung von Schriftstücken nach Einreichung der Anmeldung, siehe Art 78 Rdn 71 ff.

Regel 35 Allgemeine Vorschriften

- 5
- (1) Europäische Patentanmeldungen können schriftlich beim Europäischen Patentamt in München, Den Haag oder Berlin oder bei den in Artikel 75 Absatz 1 b) genannten Behörden eingereicht werden.
 - (2) Die Behörde, bei der die europäische Patentanmeldung eingereicht wird, vermittelt auf den Unterlagen der Anmeldung den Tag des Eingangs dieser Unterlagen und erteilt dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung, die zumindest die Nummer der Anmeldung, die Art und Zahl der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs enthält.
 - (3) Wird die europäische Patentanmeldung bei einer in Artikel 75 Absatz 1 b) genannten Behörde eingereicht, so unterrichtet diese Behörde das Europäische Patentamt unverzüglich vom Eingang der Anmeldung und teilt ihm insbesondere die Art der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls jeden beanspruchten Prioritätstag mit.
 - (4) Hat das Europäische Patentamt eine europäische Patentanmeldung durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es dies dem Anmelder unter Angabe des Tages mit, an dem sie bei ihm eingegangen ist.

4 Zugänglich auf der Website des EPA www.epo.org → Recht & Praxis → Rechtstexte → *Nationales Recht zum EPÜ*.

2 Einreichung beim EPA (Annahmestellen)⁵

Nach Abs 1 a) iVm R 35 (1) können europäische Patentanmeldungen bei den Annahmestellen am Sitz des EPA in München (Gebäude Pschorrhöfe), bei seiner Zweigstelle in Den Haag und bei der Dienststelle des EPA in Berlin eingereicht werden. Dort können europäische Patentanmeldungen, internationale Anmeldungen und andere Unterlagen während der Dienstzeiten eingereicht werden.⁶ Außerhalb dieser Zeiten können Schriftstücke auch beim Pförtner abgegeben werden. In München (Gebäude Pschorrhöfe) und Berlin sind jederzeit zugängliche automatische Briefkästen eingerichtet. In München ist die Poststelle im Isargebäude geschlossen worden. Hier können Schriftstücke innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden.⁷ Bei der Dienststelle Wien ist keine Frist während der Einreichung möglich. Dort eingereichte Unterlagen werden an eine Annahmestelle weitergeleitet und erhalten erst den dortigen Eingangstag. Seit der Streichung von Art 5 (1) e) GebO sind die Amtskassen geschlossen worden. Eine Bareinzahlung beim EPA ist nicht mehr möglich.⁸

Die Öffnungszeiten der Annahmestellen in München, Den Haag und Berlin zur Entgegennahme von Schriftstücken werden im Amtsblatt veröffentlicht.⁹ Ebenso werden die Tage veröffentlicht, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden geschlossen sind.¹⁰ An Tagen, an denen eine der Annahmestellen des EPA geschlossen ist oder an denen dort keine Post zugestellt wird, laufen gemäß R 134 (1) Satz 1 keine Fristen ab. Dies gilt nach R 134 (1) Satz 2 entsprechend, wenn zugelassene Einrichtungen des EPA zur elektronischen Übermittlungen nicht verfügbar sind.¹¹ Hat das EPA an einem Feiertag geöffnet, so laufen nach R 134 (1) Satz 1 gleichwohl keine Fristen ab, wenn an diesem Tag keine Postzustellung erfolgt. Wird bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht, sind nach R 134 (3) für die Einhaltung der Prioritätsfrist die geschlossenen Tage des betreffenden nationalen Amtes maßgebend. Zur Fristverlängerung siehe auch Rdn 27 und im Einzelnen Art 120 Rdn 51–64.

Die Postanschriften sind:¹²

-
- 5 Siehe auch die Angaben auf der Website des EPA:
www.epo.org → Anmelden eines Patents → Europäischer Weg → Möglichkeiten der Einreichung.
- 6 Art 1 des Beschlusses des Präsidenten des EPA, ABl 2017, A11.
- 7 Mitteilung des EPA, ABl 2018, A27.
- 8 Mitteilung des EPA, ABl 1999, 81.
- 9 ZB Mitteilung des EPA, ABl 2017, A12.
- 10 ZB ABl 2019, A7.
- 11 Siehe näher Mitteilung des EPA ABl 2018, A 25.
- 12 Mitteilung des EPA, ABl 2017, A12.

Europäisches Patentamt 80 298 München Deutschland	Europäisches Patentamt Postbus 5818 2280 HV Rijswijk Niederlande	Europäisches Patentamt 10 958 Berlin Deutschland
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

3 Beschränkung der Einreichung beim EPA¹³

- 9 Nur wenige Vertragsstaaten lassen die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen ohne Einschränkungen beim EPA zu, so etwa *Österreich*, die *Schweiz*, *Liechtenstein*, *Irland* und *Monaco*. Die meisten Staaten haben von Abs 2 Gebrauch gemacht und schreiben für Anmeldungen, die für die Sicherheit des betreffenden Vertragsstaats von Bedeutung sind und daher geheim gehalten werden sollen, oder die möglicherweise ein Staatsgeheimnis enthalten, die Einreichung bei den nationalen Patentämtern des betreffenden Vertragsstaats vor. Zu diesem Zweck wird entweder der Anmelder verpflichtet, die Geheimhaltungsbedürftigkeit zu prüfen und gegebenenfalls beim nationalen Amt einzureichen oder es besteht generell die Verpflichtung europäische Anmeldungen, die nicht auf eine nationale Erstanmeldung zurückgehen, zunächst beim nationalen Amt einzureichen (siehe näher Rdn 11–18). Die Wirkung der Einreichung beim EPA wird nicht von bestehenden nationalen Beschränkungen berührt.¹⁴ Dementsprechend prüft das EPA im Einzelfall nicht, ob solche Beschränkungen bestehen und beachtet wurden. Allerdings schreibt in *Portugal* Art 76 (2) PatG vor, dass eine von einem Inländer direkt beim EPA eingereichte Anmeldung keine Wirkung haben soll. Dies scheint nicht mit dem EPÜ, insbesondere Art 66 und Art 138 (1) vereinbar.
- 10 Für Anmeldungen aus *Deutschland* ist Art II § 4 (2) IntPatÜG idF von Art 2 (2) des Gesetzes vom 13.12.2001¹⁵ maßgebend:

§ 4 Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt

(1) Europäische Patentanmeldungen können auch beim Deutschen Patent- und Markenamt oder gemäß § 34 Abs 2 des Patentgesetzes über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden. Die nach dem Europäischen Patentübereinkommen zu zahlenden Gebühren sind unmittelbar an das Europäische Patentamt zu entrichten.

13 Im Hinblick auf die stark gestiegene Zahl der Vertragsstaaten sind die nachstehenden Hinweise im Wesentlichen auf die Staaten beschränkt, die bis zum Jahr 2000 Vertragsstaat wurden. Siehe näher Nationales Recht zum EPÜ, Tabelle II.

14 Vgl. G 1/06, ABl 2008, 307, Nr 2.8.

15 BIPMZ 2002, 14, 22.

(2) Europäische Anmeldungen, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 des Strafgesetzbuches) enthalten können, sind beim Deutschen Patent- und Markenamt nach Maßgabe folgender Vorschriften einzureichen:

- 1) In einer Anlage zur Anmeldung ist darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Erfindung nach Auffassung des Anmelders ein Staatsgeheimnis enthalten kann.
- 2) Genügt die Anmeldung den Anforderungen der Nummer 1 nicht, so wird die Entgegennahme durch Beschluss abgelehnt. Auf das Verfahren sind die Vorschriften des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden. Die Entgegennahme der Anmeldung kann nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass die Anmeldung kein Staatsgeheimnis enthalte.
- 3) Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft die nach Maßgabe der Nummer 1 eingereichten Anmeldungen unverzüglich darauf, ob mit ihnen Patentschutz für eine Erfindung nachgesucht wird, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 des Strafgesetzbuches) ist. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Patentgesetzes entsprechend; § 53 des Patentgesetzes ist anzuwenden.
- 4) Ergibt die Prüfung nach Nummer 3, dass die Erfindung ein Staatsgeheimnis ist, so ordnet das Deutsche Patent- und Markenamt von Amts wegen an, dass die Anmeldung nicht weitergeleitet wird und jede Bekanntmachung unterbleibt. Mit der Rechtskraft der Anordnung gilt die europäische Patentanmeldung auch als eine von Anfang an beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte nationale Patentanmeldung, für die eine Anordnung nach § 50 Abs 1 des Patentgesetzes ergangen ist. § 9 Abs 2 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Enthält die Anmeldung kein Staatsgeheimnis, so leitet das Deutsche Patent- und Markenamt die Patentanmeldung an das Europäische Patentamt weiter und unterrichtet den Anmelder hiervon.«

Siehe auch § 14:

§ 14 Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt

Wer eine Patentanmeldung, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 des Strafgesetzbuches) enthält, unmittelbar beim Europäischen Patentamt einreicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.«

Ebenso ist die Rechtslage für die Anmeldung von Erfindungen im Bereich der nationalen Sicherheit in *Luxemburg*. Entsprechende Beschränkungen gibt es in *Belgien*, *Dänemark*, *Finnland* und *Schweden* für Personen mit der Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes und Personen, die dort Wohnsitz oder Sitz haben, in *Schweden* darüber hinaus auch für Erfindungen, die in *Schweden* gemacht worden sind. Die *Niederlande* und seit 01.04.2018 auch *Belgien* schließen im Regelfall die Einreichung beim nationalen Amt aus;

diese ist aber vorgeschrieben für Anmeldungen, die im Interesse der Verteidigung geheim zu halten sind. Die Frage, ob der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung geheimhaltungsbedürftig ist, liegt in den vorstehend erörterten Staaten im Verantwortungsbereich des Anmelders.

- 12 *Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien das Vereinigte Königreich und Zypern* überlassen die Entscheidung der Frage, ob eine Anmeldung geheimhaltungsbedürftig ist, nicht dem Anmelder, sondern gestatten die Anmeldung beim EPA nur dann, wenn ihr nationales Amt bereits Gelegenheit hatte, die Erfindung auf ihre Geheimhaltungsbedürftigkeit zu prüfen.
- 13 So müssen in *Frankreich* Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in Frankreich europäische Anmeldungen beim INPI einreichen, wenn nicht die Priorität einer früheren französischen Anmeldung beansprucht wird.
- 14 In *Griechenland* müssen Anmelder mit griechischer Staatsangehörigkeit europäische Anmeldungen beim griechischen Patentamt einreichen, wenn nicht die Priorität einer früheren griechischen Anmeldung beansprucht wird. Entsprechendes gilt in *Cypern*.
- 15 Im *Vereinigten Königreich* dürfen Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz im Inland auf bestimmten technischen Gebieten nur dann eine europäische Patentanmeldung beim EPA einreichen, wenn sie die Erfindung mindestens 6 Wochen vorher beim britischen Patentamt eingereicht haben und der Leiter dieses Amtes die Veröffentlichung der Erfindung nicht untersagt hat. Die Frist von 6 Wochen entfällt, wenn die Genehmigung zur europäischen Anmeldung der Erfindung erteilt wurde.
- 16 In *Italien* müssen Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in Italien europäische Erstanmeldungen beim nationalen Amt einreichen.
- 17 In *Portugal* müssen Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in Portugal europäische Patentanmeldungen bei INPI einreichen, es sei denn, die Priorität einer früheren portugiesischen Anmeldung wird beansprucht und der Gegenstand der Anmeldung wurde von den Behörden nicht als geheim angesehen.
- 18 In *Spanien* müssen Anmelder mit Sitz, Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder ständiger Niederlassung in Spanien beim Registro de la Propiedad Industrial (RPI) einreichen, wenn nicht die Priorität einer früheren spanischen Anmeldung beansprucht wird.

4 Die für die Einreichung zuständigen nationalen Behörden¹⁶

- 19 Soweit europäische Patentanmeldungen auf nationalem Weg eingereicht werden können oder müssen, sind hierfür nach Abs 1 b) jedenfalls die nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz und gegebenenfalls wei-

16 Im Hinblick auf die stark gestiegene Zahl der Vertragsstaaten sind die nachstehenden Hinweise im Wesentlichen auf die Staaten beschränkt, die bis zum Jahr 2000 Vertragsstaat wurden.

tere nationale Behörden zuständig; europäische Patentanmeldungen können regelmäßig (Ausnahme: *Niederlande und Belgien*¹⁷) bei den nationalen Behörden eingereicht werden.¹⁸ Für *Liechtenstein* ist als nationale Behörde das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum zuständig.

Besonderheiten und weitere nationale Behörden:

20

- DE: europäische Patentanmeldungen können auch bei der Dienststelle Berlin und Jena des DPMA sowie bei einer Reihe von Patentinformationszentren¹⁹ eingereicht werden. Anmeldungen, die auf Geheimhaltungsbedürftigkeit zu prüfen sind, weil sie ein Staatsgeheimnis enthalten können, sind nur beim DPMA einzureichen.²⁰ Beim DPMA kann auch per Fax oder elektronisch eingereicht werden.²¹
- ES: In den autonomen Gebieten Spaniens können die Anmeldungen bei den Ämtern der autonomen Verwaltung (Administración Autonómica) eingereicht werden.
- FR: europäische Patentanmeldungen sind beim INPI in Courbevoie einzureichen. Die Möglichkeit der Einreichung bei den regionalen Dienststellen in Bordeaux usw ist mit Wirkung vom 01.07.2014 abgeschafft worden.
- GB: Das britische Patentamt in Newport besitzt noch eine Anschrift an seinem früheren Sitz in London.
- IT: europäische Patentanmeldungen können außer beim Patent- und Markenamt in Rom auch bei der Handelskammer in Rom eingereicht werden.
- SE: Erfindungen für Verteidigungszwecke sind entweder beim schwedischen Patentamt einzureichen oder dem »Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar« (Prüfungsausschuss für Erfindungen für Verteidigungszwecke) vorzulegen.

17 Im Übrigen siehe *Nationales Recht zum EPÜ*, jeweils in Tabelle II, Spalte 1.

18 Adressen siehe *Nationales Recht zum EPÜ*, Tabelle II.

19 Siehe im Einzelnen *Nationales Recht zum EPÜ*, Tabelle II Spalte 5.

20 Art II § 4 (2) IntPatÜG.

21 Zu den anderen Vertragsstaaten siehe *Nationales Recht zum EPÜ*, Tabelle II, Spalte 5.

5 Sprachen, in denen europäische Patentanmeldungen bei nationalen Behörden einzureichen sind.²²

- 21 Wie im EPA sind ohne Einschränkung alle Sprachen nach Art 14 (2) zugelassen in *Belgien, der Schweiz und Liechtenstein, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Österreich, Schweden* und dem *Vereinigten Königreich*. Alle genannten Sprachen sind auch zugelassen in *Dänemark und Finnland*, wenn zumindest der »Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird« und »Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen«, in Deutsch, Englisch, Französisch oder Dänisch, bzw Finnisch oder Schwedisch enthalten sind.
- 22 Besonderheiten gelten in:
- ES: Neben den 3 Amtssprachen des EPA ist Spanisch zugelassen. Eine Übersetzung ist beizufügen, wenn die europäische Patentanmeldung nicht in Spanisch abgefasst ist.
- GR: Alle Sprachen nach Art 14 (2) sind zugelassen. Ist die europäische Patentanmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst, so ist eine Übersetzung in eine dieser Sprachen beizufügen oder nachzureichen.
- CY: Neben den 3 Amtssprachen des EPA ist Griechisch zugelassen. Ist die europäische Patentanmeldung nicht in Griechisch abgefasst, so ist eine Übersetzung beizufügen oder nachzureichen.
- IT: Alle Sprachen nach Art 14 (2) sind zugelassen. Wenn die europäische Patentanmeldung nicht in Italienisch abgefasst ist, ist eine umfassende Zusammenfassung der Merkmale der Erfindung in italienischer Sprache und ggf. eine Kopie der Zeichnungen beizufügen, es sei denn, dass eine italienische Priorität beansprucht ist und die Anmeldung nicht der Geheimhaltung unterliegt oder wenn der Anmelder keinen Wohnsitz in Italien hat.
- PT: Alle Sprachen nach Art 14 (2) sind zugelassen, sofern zumindest der »Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird« und »Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen«, in Deutsch, Englisch, Französisch oder Portugiesisch angegeben sind. Eine Übersetzung ist beizufügen oder nachzureichen, wenn die europäische Patentanmeldung nicht in Portugiesisch abgefasst ist, es sei denn, dass eine portugiesische Priorität beansprucht ist.

22 Im Hinblick auf die stark gestiegene Zahl der Vertragsstaaten sind die nachstehenden Hinweise im Wesentlichen auf die Staaten beschränkt, die bis zum Jahr 2000 Vertragsstaat wurden.

Näheres siehe Broschüre *Nationales Recht zum EPÜ*, Tabelle II, Spalten 3 und 5.

6 Weitere Besonderheiten²³

- DE: Bei Anmeldungen, die beim DPMA eingereicht werden müssen, hat der Anmelder in einer Anlage darauf hinzuweisen, dass die Erfindung nach seiner Auffassung ein Staatsgeheimnis enthalten kann. **23**
- FR: Anmeldungen, die national eingereicht werden müssen, dürfen nicht ohne Genehmigung des zuständigen Ministers frei verbreitet oder verwertet werden. Die Genehmigung gilt als von Rechts wegen erteilt, wenn 4 Monate seit dem Einreichungstag oder 14 Monate seit dem Prioritätstag vergangen sind.
- GR: Anmeldungen, die national eingereicht werden müssen, dürfen nicht ohne Genehmigung des zuständigen Ministers frei verbreitet oder verwertet werden. Die Genehmigung gilt, wenn kein vorläufiger Beschluss über die Geheimhaltung ergeht, spätestens 30 Tage nach Hinterlegung der Anmeldung oder, wenn kein endgültiger Beschluss über die Geheimhaltung ergeht, 125 Tage nach Hinterlegung als erteilt.
- NL: Es ist darauf zu achten, dass europäische Patentanmeldungen, die bei der Zweigstelle des EPA in Den Haag (Postanschrift siehe Rdn 8) eingereicht werden, nicht an das NPO gerichtet werden.
- PT: Mit Einreichung ist eine Gebühr zu entrichten. Dieses Erfordernis findet freilich keine Grundlage im EPÜ, siehe Rdn 27.

Näheres siehe Broschüre *Nationales Recht zum EPÜ*, Tabelle II, Spalte 5.

7 Art der Einreichung

Beim EPA und bei den zuständigen nationalen Behörden können europäische Patentanmeldungen nach R 35 (1) iVm R 2 (1) schriftlich entweder durch unmittelbare Übergabe oder durch die Post oder durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden. Die **unmittelbare Übergabe** kann entweder in einer Annahmestelle oder durch Einwurf in einen Briefkasten der Behörde erfolgen.²⁴ Bei der Übersendung **durch die**

²³ Im Hinblick auf die stark gestiegene Zahl der Vertragsstaaten sind die nachstehenden Hinweise im Wesentlichen auf die Staaten beschränkt, die bis zum Jahr 2000 Vertragsstaat wurden.

²⁴ Zur Einreichung beim EPA siehe im Einzelnen Rdn 6 ff.

Post ist darauf zu achten, dass die allgemein als sicher angesehenen Einschreibsendungen nur während der Dienststunden der jeweiligen Annahmestelle angenommen werden.²⁵

- 25 Die Verwaltungsvereinbarung vom 29.06.1981 zwischen dem DPA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln, nach der beide Ämter den Eingang beim jeweils anderen Amt anerkannten, wird nicht mehr angewendet,²⁶ weil diese Zugangsregelung nach Auffassung des BPatG rechtswidrig ist.²⁷ Fehlgeleitete Sendungen werden zwar weiterhin dem jeweils anderen Amt zugeleitet, doch gilt als Eingangstag erst der Tag des Eingangs beim richtigen Adressaten.
- 26 Zur Einreichung **durch technische Mittel der Nachrichtenübermittlung** siehe Art 78 Rdn 11–25.
- 27 Nach Art 75 (1) b) steht es den Vertragsstaaten zwar frei, ob sie die Einreichung auf dem nationalen Weg zulassen; machen sie allerdings hiervon Gebrauch, so richten sich die Voraussetzungen für den Eingang, insbesondere für den Anmeldetag nach europäischem Recht (vgl Art 80); zusätzliche Erfordernisse dürfen nicht verlangt werden. Die Fiktion des rechtzeitigen Eingangs bei Versäumung der Prioritätsfrist durch eine Postverzögerung gemäß R 133 (1) gilt gemäß R 133 (2) auch im Fall der Einreichung beim nationalen Amt. Dasselbe gilt nach R 134 (3) für die Fristverlängerungen in den Fällen der geschlossenen Tage und der Postunterbrechung nach R 134 (1) und (2). Zur Fristverlängerung im Einzelnen, siehe Art 120 Rdn 51–64. Nationale Bestimmungen, die es erlauben, einen früheren Tag als den des tatsächlichen Eingangs festzusetzen, sind nicht anwendbar.²⁸ Wird etwa nach nationalem Recht für den Anmeldetag einer Anmeldung der Tag der Postaufgabe anerkannt, so gilt dies nicht für eine beim nationalen Amt eingegangene europäische Anmeldung.²⁹

8 Empfangsbescheinigung und Unterrichtung

- 28 Die Behörde (EPA oder nationale Behörde), bei der die europäische Patentanmeldung eingegangen ist, erteilt dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung (R 35 (2)), die aus Blatt 9 des Erteilungsantrags besteht. Der Eingang online eingereichter Anmeldungen wird beim Empfang elektronisch bestätigt.³⁰ Die Empfangsbestätigung nennt die Art und Zahl der Un-

25 Zur Fiktion rechtzeitiger Einreichung nach R 133 und zur Benutzung von Kurierdiensten siehe den Beschluss des Präsidenten des EPA, ABl 2015, A29.

26 Hinweis in ABl 2005, 444 und Mitteilung des Präsidenten des DPMA 23/05, BIPMZ 2005, 273.

27 BPatGE 49, 1.

28 J 18/86, ABl 1988, 165.

29 Vgl Rechtsauskunft des Bundesamts für Geistiges Eigentum, ABl 1982, 279.

30 Siehe näher PrüfRichtl A-II, 3.1.

terlagen, den Tag ihres Eingangs und die der Anmeldung zugeteilte Nummer. Es empfiehlt sich, das letzte Blatt des Erteilungsantrags sorgfältig vorzubereiten, da die Empfangsbescheinigung den Anscheinsbeweis für den Eingang der aufgeführten Unterlagen erbringt.³¹ Die Richtigkeit der angegebenen Blattzahlen wird erst bei der Formalprüfung geprüft. Der Anmelder kann sich gegen Gebühr den Eingang auch mit Telefax bestätigen lassen.³² Zur Bestätigung nachgereichter Unterlagen ist Formblatt 1037 vorgesehen.³³ Als Tag des Eingangs kann, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht, nur der tatsächliche Tag der Einreichung mitgeteilt werden.³⁴ Ist ein angeblich eingereichtes Schriftstück beim Amt nicht zu ermitteln, so trägt der Beteiligte die Beweislast für den Eingang.³⁵ Vom EPA wird der Eingang auch für Tage registriert und bestätigt, an denen das Amt geschlossen ist. Ist die europäische Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde eingegangen, so erteilt diese dem Anmelder unverzüglich die Empfangsbescheinigung und unterrichtet das EPA unverzüglich vom Eingang der Anmeldung (R 35 (3)). Das EPA wiederum unterrichtet den Anmelder, sobald es die europäische Patentanmeldung von der nationalen Behörde erhalten hat (R 35 (4)).

Verzögert das nationale Amt die Absendung der Empfangsbescheinigung an den Anmelder, so ändert dies nichts an dem Lauf der Fristen für die bei Einreichung zu zahlenden Gebühren, die ab Eingang beim nationalen Amt laufen, sofern die Voraussetzungen für einen Anmeldetag vorliegen.³⁶ Daher ist dringend davon abzuraten, die Empfangsbescheinigung vor Zahlung dieser Gebühren abzuwarten,

Siehe auch PrüfRichtl A-II, 3.

9 Beschränkung der Einreichung bei nationalen Behörden auf die Anmeldungsunterlagen

Art 75 regelt nur die Einreichung der Anmeldung; Art 78 legt den formellen Inhalt der Anmeldung fest. Die nationalen Behörden sind nur für die Entgegennahme der **Anmeldung** zuständig und weder für eine formelle Prüfung der eingegangenen Unterlagen (vgl Art 90) noch für die Entgegennahme von weiterem Schriftwechsel. Sie leiten jedoch auch andere der Anmeldung beigelegte Unterlagen an das EPA weiter, wie Prioritätsbelege, Vollmachten, Er- 29

31 J 20/85, ABl 1987, 102.

32 Art 8 (4) des Beschlusses der Präsidentin des EPA, ABl 2010, Sonderausgabe 1, Seite 15.

33 Mitteilung des EPA, ABl 2007, Sonderausgabe 7, 1, 57.

34 J 4/87, ABl 1988, 172.

35 T 2454/11 vom 19.07.2012.

36 J 13/04 vom 23.12.2004.

findernennungen und Ähnliches.³⁷ Während die Vorschriften über das laufende Konto in der seit Ende 2017 geltenden Fassung die Abbuchung nur mehr auf elektronischem Weg zulassen, können Anmelder, die beim nationalen Amt in Papierform einreichen, die bei Einreichung zu zahlenden Gebühren unter Beifügung des nur für diesen Zweck verwendbaren Formblatts 1020 abbuchen lassen. Ist der Anmeldung ein solcher Abbuchungsauftrag beigelegt, so ist der Tag des Eingangs bei der nationalen Behörde für den Zahlungszeitpunkt maßgebend.³⁸

- 30 Nach Erhalt der Mitteilung nach R 35 (4) (siehe Rdn 28) hat der Anmelder alle weiteren Unterlagen unmittelbar an das EPA zu senden.³⁹ Unterlagen, die später noch bei einem nationalen Amt eingereicht und von diesem an das EPA weitergeleitet werden, erhalten als Eingangstag den Tag des Eingangs beim EPA.⁴⁰

10 Einreichung von Teilanmeldungen

- 31 Abs 1 schließt aus, dass europäische Teilanmeldungen bei nationalen Behörden eingereicht werden. Abs 1 b) nimmt auf Art 76 (1) Bezug, der iVm R 36 (2) positiv die unmittelbare Einreichung beim EPA vorschreibt. Dadurch soll die schnelle Bearbeitung und insbesondere Veröffentlichung von Teilanmeldungen sichergestellt werden. Wird eine Teilanmeldung entgegen diesen Vorschriften bei einer nationalen Behörde eingereicht, so hat diese Einreichung keine rechtliche Wirkung. Übermittelt die nationale Behörde trotzdem die Teilanmeldung dem EPA, so gilt sie erst am Tag des Eingangs der Unterlagen beim EPA als eingegangen; war die Stammanmeldung an diesem Tag noch anhängig, so bleibt die fehlerhafte Einreichung der Teilanmeldung beim nationalen Amt ohne nachteilige Folgen.⁴¹
- 32 Das Verbot der Einreichung bei einer nationalen Behörde soll nach dem EPÜ 2000 auch für die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung nach Art 61 gelten.⁴² Die frühere Regelung der Frist für die Weiterleitung einer neuen europäischen Anmeldung in Regel 15 (3) EPÜ 1973 wurde ersatzlos gestrichen. Allerdings ist Art 61 (2) nicht geändert worden, nach dem auf die **eingereichte** neue europäische Patentanmeldung Art 76 (1) entsprechend anzuwenden ist. Dies lässt nach wie vor die Auslegung offen, dass

37 Siehe die Liste der beigelegten Unterlagen in der Empfangsbescheinigung auf dem letzten Blatt des Erteilungsantrags und die Anmerkung im Merkblatt zu Feld 44 des Erteilungsantrags.

38 Vorschriften über das laufende Konto Nr 5.1.2, 5.1.3 und 5.6, siehe Anhang 6.

39 PrüfRichtl A-II, 3.2.

40 Mitteilung des EPA, ABl 1990, 306.

41 PrüfRichtl A-IV, 1.3.1; T 196/10 vom 06.12.2012, Nr 1.6.

42 PrüfRichtl A-IV, 2.5.

Art 76 (1) erst dann anzuwenden ist, wenn die neue europäische Patentanmeldung bereits eingereicht ist, nicht schon für die Einreichung selbst.

Artikel 76 Europäische Teil anmeldung

(1) Eine europäische Teil anmeldung ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teil anmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

(2) In der europäischen Teil anmeldung gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die bei Einreichung der Teil anmeldung auch in der früheren Anmeldung benannt sind.

Rudolf Teschemacher

Übersicht

1	Begriff der Teil anmeldung	1–8
2	Unmittelbare Einreichung beim EPA	9–11
3	Gleicher Anmelde- und Prioritätstag	12
4	Gegenstand der Teil anmeldung	13–19
5	Gleiche Vertragsstaaten	20
6	Gleiche Verfahrenssprache	21
7	Zeitraum für die Einreichung der Teil anmeldung	22–32
8	Gebühren	33–37
9	Erfindernennung	38–39
10	Akteneinsicht in die Stammanmeldung	40

R 36, 40 (2) und (3), 41 (2) e), 45, 51 (3), 60 (2), 147, 143, 147 (5))

1 Begriff der Teil anmeldung

Dieser Artikel regelt iVm R 36 die Voraussetzungen für die Einreichung europäischer Teil anmeldungen. Eine Definition der Teil anmeldung enthält die Bestimmung nicht. Ein Fall der Teil anmeldung ist die Teilung einer uneinheitlichen Stammanmeldung (in der Terminologie des EPÜ: frühere Anmeldung). Nach Art 82 muss die europäische Patentanmeldung dem dort aufgestellten Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen. Verwirklichen die ein-

ob tatsächlich für jede Fallkonstellation die EPÜ Regelung im Sinne von Art 19 PVÜ nicht jener der PVÜ zuwiderläuft.⁸⁵

- 58 Nach Abs 4, der dem Art 4 H PVÜ entspricht, ist es nicht nötig, dass die in der europäischen Patentanmeldung aufgeführten Merkmale der Erfindung in den Patentansprüchen der prioritätsbegründenden Erstanmeldung enthalten sind. Es genügt vielmehr, wenn diese Merkmale in den Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung insgesamt deutlich und spezifisch in der im betrachteten Anspruch geführten Merkmalskombination offenbart sind⁸⁶ (siehe Art 87 Rdn 5–10). Die entsprechende PVÜ-Bestimmung wurde auf der Londoner Regierungskonferenz 1934 in die PVÜ eingefügt.⁸⁷ Auch Anmeldungen, die keine Patentansprüche enthalten, können als prioritätsbegründend beansprucht werden.⁸⁸
- 59 T 77/97⁸⁹ weist darauf hin, dass der Ausdruck *dieselbe Erfindung* in Art 87 (1) in Übereinstimmung mit Art 88 (2)–(4) ausgelegt werden muss. Art 88 (4) verlangt in seiner französischen Fassung, die sich mit dem französischen Text von Art 4 H PVÜ deckt, dass die beanspruchten Elemente *d'une façon précise* offenbart sind.

Artikel 89 Wirkung des Prioritätsrechts

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 und des Artikels 60 Absatz 2 der Prioritätstag als Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt.

Tobias Bremi

Übersicht

1	Allgemeines	1–2
2	Wirkung auf die Neuheit und erfinderische Tätigkeit	3–13

85 Vgl. kritische Diskussion in »Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen – endlich eine klärende Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts?«, Tobias Bremi in SIC! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 9/2015, S 503–515.

86 T 497/91 vom 03.06.1992.

87 Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention, 1968, Art 4, Abschnitt H, Anmerkung (a).

88 T 469/92 vom 09.09.1994.

89 T 77/97 vom 03.07.1997, Nr 6.

3	Wirkung hinsichtlich des Rechts auf das europäische Patent	14
4	Grenzen des Prioritätsrechts	15–16

1 Allgemeines

Dieser Artikel legt die Wirkung einer gültig beanspruchten Priorität fest. Die materiellen Wirkungen auf den Anmeldetag (das gewissermaßen nach vorn verschobene wirksame Datum wird häufig als »effektiver Anmeldetag« bezeichnet) sind in diesem Artikel abschließend aufgezählt, dh die Wirkung der gültigen Priorität beschränkt sich streng auf Art 54 (2) (zu berücksichtigender Stand der Technik bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit), Art 54 (3) (als Stand der Technik bei Neuheitsprüfung zu berücksichtigende nachpublizierte europäische Anmeldungen mit früherem Anmeldetag) und Art 60 (2) (Recht auf das europäische Patent bei unabhängiger Erfindung durch mehrere). Wo über diese in Art 89 angegebenen materiellen Wirkungen hinausgehende verfahrensmäßige Auswirkungen einer Priorität vorgesehen werden sollen, muss dies ausdrücklich im Übereinkommen oder der Ausführungsordnung definiert sein, so beispielsweise bei Fristenläufen.¹ So hat zum Beispiel eine gültige Priorität keine Auswirkung auf die Laufzeit eines Patents nach Art 63, und auf die vom Anmeldetag an laufenden Fristen, sofern dies nicht eben ausdrücklich anders vorgesehen ist, und auch nicht auf den von Art 55 (1) a verliehenen Schutz vor missbräuchlichen Offenbarungen durch Dritte.²

Art 89 mit seiner Festlegung der Wirkung der Priorität entspricht hinsichtlich Regelungszweck an sich Art 4B PVÜ. Er ist aber ganz anders formuliert als sein pendant in der PVÜ und auch in seinem Wechselspiel mit den Art 54–56 ist nicht ganz klar, ob tatsächlich für jede Fallkonstellation im Sinne von Art 19 PVÜ die EPÜ Prioritätsregelung jener in der PVÜ nicht sogar zuwiderläuft.³

2 Wirkung auf die Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Eine gültig beanspruchte Priorität verhindert, dass etwas, was der Öffentlichkeit nach dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung aber vor dem Anmeldetag der betrachteten europäischen Patentanmeldung zugänglich gemacht worden ist, der betrachteten europäischen Patentanmeldung, oder

1 Vgl. zB Art 93 (1), R 52 (2) etc. aber auch zB R 56 (3).

2 G 3/98, ABl 2001, 62; G 2/99, ABl 2001, 83; vgl. Rdn 15.

3 Vgl. kritische Darstellung in »Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen – endlich eine klare Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts?«, Tobias Bremi in SIC! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 9/2015, S 503–515.

genauer einem im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit zu prüfenden Patentanspruch einer europäischen Patentanmeldung, als Stand der Technik nach Art 54 (2) entgegen gehalten werden kann. Die einem solchen eine Priorität gültig beanspruchenden Patentanspruch einer europäischen Patentanmeldung zugrunde liegende Erfindung wird also hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit so angesehen, als ob sie am Prioritätsdatum zum Patent angemeldet worden wäre.

- 4 Die Einbeziehung von Art 54 (3) bedeutet, dass nur die vor dem Prioritätszeitpunkt eingereichten, aber erst danach publizierten europäischen Patentanmeldungen als ältere europäische Rechte zum Stand der Technik gehören und damit ggf. neuheitsschädlich sein können, dagegen nicht europäische Patentanmeldungen, die im Prioritätsintervall eingereicht worden sind.⁴
- 5 Die Einbeziehung von Art 54 (3) bedeutet aber auch, dass für europäische Patentanmeldungen, die als ältere europäische Rechte zum Stand der Technik gehören, soweit diese ihrerseits eine Priorität gültig beanspruchen, deren Prioritätstag als effektiver Anmeldetag zu berücksichtigen ist und nicht deren Anmeldetag. Art 89 hat also sowohl eine Auswirkung auf den effektiven Anmeldetag der betrachteten Anmeldung, als auch auf jenen der entgegengehaltenen Dokumente des Standes der Technik.
- 6 In der Regel prüft der Prüfer die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs nicht nach. Wenn aber im Prioritätsintervall Stand der Technik zugänglich gemacht worden ist (Art 54 (2)) oder wenn eine andere Anmeldung im Sinne von Art 54 (3) einen Prioritätstag innerhalb des Prioritätsintervalls beansprucht, dann muss sich der Prüfer Gewissheit über die Gültigkeit der Priorität verschaffen.⁵ Die Nichtbeachtung von Art 89 iVm Art 54 (2) und (3) stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.⁶
- 7 Soweit die Priorität nicht gültig beansprucht wird, steht der im Prioritätsintervall veröffentlichte technische Inhalt des Prioritätsdokuments der europäischen Patentanmeldung als Stand der Technik entgegen.⁷ Die große Beschwerdekammer hatte sich in der **G 3/93** mit der Frage zu befassen, welche Folgen für den Anmelder eintreten, wenn der Inhalt der von ihm für eine europäische Patentanmeldung beanspruchten Prioritätsunterlage im Prioritätsintervall veröffentlicht wird. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn die europäische Patentanmeldung eine Weiterentwicklung darstellt und ihre Ansprüche Gegenstände umfassen, die in der beanspruchten Prioritätsunterlage nicht enthalten sind, oder wenn die Nachanmeldung Verallgemei-

4 Siehe **J 21/82**, ABl 1984, 65 Nr 3.

5 Siehe PrüfRichtl (2018) F-VI.2; zur Recherche siehe Art 92 Rdn 67.

6 **T 16/89** vom 24.01.1990, sowie auch **T 737/95** vom 21.11.1997 und **T 2170/08** vom 27.01.2009.

7 **G 3/93**, ABl 1995, 18.

nerungen vornimmt, sodass die europäische Patentanmeldung nicht mehr dieselbe Erfindung betrifft wie die Prioritätsanmeldung.⁸ Es können auch nur abhängige Ansprüche (Unteransprüche) von einer solchen Kollision betroffen sein.⁹

Über diese Folgen gab es vor **G 3/93** divergierende Entscheidungen. Während die eine die Veröffentlichung unter Heranziehung von Art 4 (B) PVÜ weder als neuheitsschädlich noch als die erfinderische Tätigkeit schmälern beurteilte, sah die andere das im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokument, dessen technischer Inhalt mit dem der Prioritätsunterlage identisch war, als Stand der Technik an, der nach Art 54 (2) zu berücksichtigen ist. 8

Die Große Beschwerdekammer bestätigte in **G 2/98**¹⁰ diese Ansicht und entschied, dass ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt dem des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Art 54 (2) entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Patentanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Patentanmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren.¹¹ 9

T 620/94¹² unterscheidet sich von dieser Rechtsprechung insofern, als es sich bei dem in das Prioritätsintervall fallenden Stand der Technik nicht um die in Anspruch genommene Prioritätsanmeldung handelte. In diesem Fall war von zwei in Anspruch 1 der europäischen Patentanmeldung beanspruchten Alternativen A und B in der Prioritätsunterlage nur die Alternative B offenbart. Aufgrund des im Prioritätsintervall veröffentlichten Standes der Technik wurde für die nicht durch die Priorität gedeckte Alternative A die erfinderische Tätigkeit verneint. 10

Bis zur klarstellenden Entscheidung **G 1/15**¹³ konnte es zur Selbstkollision zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung unter Art 54 (3) kommen, wenn eine Priorität einer europäischen Erstanmeldung nach alter Rechtspre- 11

8 Zur Situation bei (Zwischen-)Verallgemeinerungen vgl Rdn 12.

9 Siehe **T 131/99** vom 19.07.2001, sowie generell Rspr BK 2013, V-D.1.

10 **G 2/98**, ABl 2001, 413, siehe Art 87 Rdn 6.

11 In Einzelfällen werden gelegentlich von Beschwerdekammern Entscheidungen erlassen, die dieses Prinzip etwas abzuschwächen scheinen und eine Schirmtheorie zu suggerieren scheinen, vgl. zB **T 680/08** vom 15.04.2010, Nr 1.5, sowie **T 665/00** vom 13.04.2005, vgl. auch kritische Kommentierung von Bremi/Vigand, Haben die Europäischen Beschwerdekammern eine etwas reduzierte »Schirmtheorie« bei Prioritäten eingeführt? Kritische Diskussion der **T 665/00** (L'Oréal), Mitt. 2006, S. 490. Gegen eine Schirmtheorie namentlich **T 1443/05** vom 04.07.2008.

12 **T 620/94** vom 13.06.1995.

13 **G 1/15** vom 29.11.2016, ABl 2017, A82.

chung nicht gültig in Anspruch genommen wurde, und diese Erstanmeldung publiziert worden war: So zB wenn ein Anspruch der Nachanmeldung auf eine Verallgemeinerung gerichtet war, die der Offenbarung der Erstanmeldung nicht entnommen werden konnte, und also nach alter Rechtsprechung die Priorität nicht gültig beansprucht war. Dann kollidierte die Nachanmeldung mit der Erstanmeldung unter Art 54 (3).¹⁴ Ebenso möglich ist die Selbstkollision mit nationalen Erstanmeldungen in Vertragsstaaten, dann unter Art 139 (2).¹⁵

- 12 In der nach der G 1/15 nicht mehr geltenden T 1496/11¹⁶ wurde das Konzept der Selbstkollision ausgedehnt auf Teilanmeldungen. Nahm ein Anspruch einer Anmeldung oder eines Patents wegen Verallgemeinerung eine Priorität nicht gültig in Anspruch, und gab es eine publizierte Teilanmeldung, in welcher ein spezifisches Ausführungsbeispiel, das auch in der Prioritätsanmeldung offenbart war, beschrieben war, dann war gemäss dieser Entscheidung die Teilanmeldung als neuheitsschädlich unter Art 54 (3) zu beurteilen.^{17,18}

Einen Ausweg aus dieser pathologischen Situation mit einer etwas anderen Interpretation des Prioritätsrechts schlugen die Entscheidungen T 1222/11¹⁹ sowie T 571/10²⁰ vor, wie dies in detailliert Art 87 Rdn 35 vorgestellt wird.

14 T 1443/05 vom 04.07.2008, vgl. auch Bremi, Self-collision with your own priority application under Art 54 (3)? T 1443/05 and its possible consequences on filing strategies, Mitt. 2009, S. 206; Zur Selbstkollision bei Auswählerfindungen; vgl. auch T 680/08 vom 15.04.2010 sowie T 1533/07 vom 06.10.2009. Einen Ausweg aus dieser Situation zeigen neuere Entscheidung auf, vgl. auch Diskussion in Art 87 Rdn 35.

15 Zur inneren Priorität und der Selbstkollision nach deutschem Recht vgl. Entscheidung »Unterbekleidungsteil« des DE-BPatG vom 28.10.2010 (11 W (pat) 14/09, rechtskräftig).

16 T 1496/11 vom 12.09.2012, Nr 3, vgl. auch Beschreibung der Prioritätssituation dieses Falles in Art 87 Rdn 34.

17 Englische Entscheidungen folgen dieser Sichtweise, vgl. Novartis AG v Johnson & Johnson [2009] EWHC 1671 sowie Nestec SA and others v Dualit Ltd and others [2013] EWHC 923. Ob das nach der G 1/15 noch der Fall sein wird in England, wird sich zeigen. Bereits abgekehrt hat sich die Schweizer Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, in der O2015_011 vom 29.8.2017 wurde die Selbstkollision unter Berufung auf die G 1/15 verneint (vgl E 4.4.2.2)

18 Vgl. kritische Diskussion in »Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen – endlich eine klärende Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts?«, Tobias Bremi in SIC! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 9/2015, S 503–515.

19 T 1222/11 vom 04.12.2012, Nr 7–11.8.

20 T 571/10 vom 03.06.2014, v.a. Nr 4.5.12.

In der **T 557/13**²¹ wurde dieser Vorschlag, infolge Konflikts mit der unter Art 87 Rdn 32–34 dargestellten Rechtsprechung und der **T 1496/11**, der Großen Beschwerdekammer in der G 1/15 vorgelegt. Die G 1/15 hat die Probleme der Selbstkollision, der toxischen Prioritäten resp der poisonous divisionals beseitigt.²²

Nach der G1/15 ist das Prioritätsrecht ein Recht,²³ und neben den zu erfüllenden Formalien ist das einzige materielle Erfordernis, dass in der Prioritätsanmeldung die »gleiche Erfindung« offenbart ist.²⁴ Das EPÜ enthält keine weiteren Erfordernisse für die Zuerkennung des Prioritätsrechts als das »derselben Erfindung«, ob es sich nun um eine einfache, eine Mehrfach- oder eine Teilpriorität handelt.²⁵ Ist ein Anspruch in der späteren Anmeldung breiter als ein im Prioritätsdokument offenbartes Merkmal, dann kann für dieses Merkmal eine Priorität in Anspruch genommen werden, nicht aber für alle anderen vom Anspruch bzw. von den Ansprüchen umfassten Ausführungsformen.²⁶ Entgegen der Massgabe der G 2/98²⁷ ist es dabei für eine Teilpriorität nicht erforderlich, dass der die Priorität gültig beanspruchende Teil des Anspruchs und der die Priorität nicht gültig beanspruchende Teil ausdrücklich als »oder« nebeneinandergestellt sind oder diese Teile eine beschränkte Zahl von eindeutig definierten alternativen Gegenständen darstellen. Es genügt, wenn der Anspruchsgegenstand der Nachanmeldung konzeptuell in zwei Teile zerlegt werden kann, einen Teil, der die Priorität gültig beansprucht, und einen anderen Teil, der die Priorität nicht gültig beansprucht.²⁸

Die Gültigkeit einer Teilpriorität muss gemäss der G 1/15 in einem zweistufigen Verfahren ermittelt werden. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Behauptungs- und Substantiierungslast für die Teilpriorität bei der Anmelderin respektive Patentinhaberin liegt. Auch ist zu beachten, dass der genügend substantiierte Vortrag rechtzeitig erfolgen muss. Wird die Teilpriorität von der Patentinhaberin erstmals anlässlich der mündlichen Verhandlung genügend begründet, kann das wegen Verspätung dazu führen, dass die Teilpriorität nicht zuerkannt wird.²⁹

21 **T 557/13** vom 17.07.2015.

22 Vgl aber den einschränkenden Hinweis in der Diskussion zu Art 87 Rdn 47.

23 **G 1/15**, Nr. 4.1.

24 **G 1/15**, Nr. 4.2.

25 **G 1/15**, Nr. 5.3.

26 **G 1/15**, Nr. 5.1.3.

27 **G 2/98**, Nr. 6.7.

28 **G 1/15**, Nr. 6.4, vgl. auch Darstellungen in »Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen – endlich eine klärende Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts?«, Tobias Bremi in SIC! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 9/2015, S 503–515.

29 **T 1934/14** vom 15.3.2018.

Nach dem in der G1/15 definierten Verfahren³⁰ ist in einem **ersten Schritt** der im Prioritätsdokument offenbarte »relevante Gegenstand« zu bestimmen. Der »relevante Gegenstand« ist dabei jener, der in Bezug auf das im Prioritätsintervall Offenbarte entscheidend ist, mithin das gleiche ist wie oder das im Prioritätsintervall Offenbarte mit einschliesst. Dabei ist der Offenbarungstest gemäss der G 2/98 anzuwenden, dh der relevante Gegenstand muss direkt – oder zumindest implizit –, eindeutig und ausführbar im Prioritätsdokument offenbart sein. In diesem Schritt ist auf die Behauptungen der Anmelderin respektive Patentinhaberin abzustützen.

In einem **zweiten Schritt** ist zu prüfen, ob dieser so bestimmte und genügend im Prioritätsdokument offenbarte »relevante Gegenstand« vom Anspruch der Nachanmeldung erfasst ist. Dann lässt sich wie oben erläutert der Anspruch der Nachanmeldung konzeptuell in zwei Teile aufteilen, einen ersten Teil, der oben angegebene »relevante Gegenstand«, der die Priorität gültig beansprucht, und einen zweiten Teil, der die Priorität nicht gültig beansprucht.³¹

In folgenden Entscheidungen wurden entsprechend Selbstkollisionen mit publizierten EP Prioritätsdokumenten verneint,³² insbesondere auch in Situationen, wo für die angebliche Neuheitsschädlichkeit auf spezifische Ausführungsbeispiele im Prioritätsdokument Bezug genommen worden war.³³ Ebenfalls wurden Teilprioritäten für nicht ausdrücklich im Anspruch formulierte aber von diesem erfasste Subgruppen zugestanden und die Neuheitsschädlichkeit von Zwischendokumenten, die Mitglieder dieser Subgruppe offenbarten, verneint.³⁴ Es wurde auch klargestellt, dass die Prüfung der Gültigkeit der Priorität in diesen Situationen unter Anwendung der gleichen Prinzipien wie bei der Prüfung der Neuheit zu erfolgen hat, da in G 2/98,

30 G 1/15, Nr. 6.4.

31 Für Neuheitsfragen und insbesondere für Kollision unter Art 54(3) ist dieses Konzept relativ einfach anwendbar. Wenn dann aber mit Teilprioritäten erfinderische Tätigkeit zu beurteilen ist, ist das nicht ganz einfach, für Beispiele vgl »Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen – endlich eine klärende Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts?«, Tobias Bremi in SIC! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 9/2015, S 503–515.

32 T 88/14 vom 1.8.2017.

33 T 260/14 vom 13.4.2017 sowie T 1519/15 vom 3.8.2017.

34 T 1526/12 vom 27.7.2018; Im Prioritätsdokument können Unteransprüche kombiniert werden, um eine solche Subgruppe zu begründen, vgl T 2154/14 vom 29.3.2017; für ein Beispiel, wo dann ein Zwischendokument neuheitsschädlich ist für den Bereich, der die Priorität nicht gültig beansprucht, vgl T 1035/12 vom 10.1.2018.

der Begriff »dieselbe Erfindung« in Art 87(1) EPÜ mit dem in Artikel 87(1) genannten Begriff des »gleichen Gegenstandes« gleichgesetzt werde.³⁵

Zu beachten ist für die Praxis, dass das Konzept der Teilpriorität gemäss der G1/15 gleichermaßen anwendbar ist für die Frage, ob eine Anmeldung als erste Anmeldung im Sinne von Art 87 qualifiziert.³⁶

Art 56 Satz 2 in Verbindung mit Art 54 (3) und Art 89 verbietet, Offenbarungen im Prioritätsintervall von europäischen Patentanmeldungen mit früherem Anmelde- oder Prioritätstag als Stand der Technik unter dem Gesichtspunkt der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung geltend zu machen. 13

3 Wirkung hinsichtlich des Rechts auf das europäische Patent

Nach Art 60 (2) Satz 1 ist, wenn mehrere Anmelder ein europäisches Patent 14 unabhängig voneinander anmelden, für den Anspruch auf das europäische Patent maßgebend, welche Anmeldung den früheren Anmeldetag hat. Auch in diesem Fall tritt bei gültiger Prioritätsbeanspruchung an die Stelle des Anmeldetags der Prioritätstag (siehe Art 60 Rdn 16 und 18).

4 Grenzen des Prioritätsrechts

In allen anderen Fällen ist der Prioritätstag nicht dem Anmeldetag automatisch gleichgestellt, soweit dies nicht explizit im Übereinkommen oder der Ausführungsordnung anders vorgesehen ist. Für die Anwendung von Art 55 (Unschädliche Offenbarungen) hat die Große Beschwerdekammer in G 3/98³⁷ und G 2/99³⁸ entschieden, dass für die Berechnung des Zeitraums von sechs Monaten nach Art 55 (1) der Tag der tatsächlichen Einreichung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieses Zeitraums also nicht relevant (Leitsatz; siehe auch Art 55 Rdn 5–12). 15

In T 998/99³⁹ wurde entschieden, dass das Prioritätsrecht für ein- und dieselbe Erfindung in einem Vertragsstaat nicht mehrfach ausgeübt werden kann (»Erschöpfung des Prioritätsrechts«). Dies ist aber eine Einzelfallentscheidung, der nicht mehr gefolgt wird.⁴⁰ Zur angeblichen Erschöpfung des Prioritätsrechts siehe Art 87 Rdn 10. 16

35 T 149/15 vom 8.5.2018.

36 T 282/12 vom 9.11.2017, vgl. auch Art 87 Rdn 43 ff.

37 G 3/98, ABl 2001, 62.

38 G 2/99, ABl 2001, 83.

39 T 998/99, ABl 2005, 229.

40 T 15/01, ABl 2006, 153, LS I, Nr 25–41; T 5/05 vom 09.11.2005; siehe Literaturhinweise bei Art 87 Rdn 10 sowie in Rspr BK 2013 V.A.6.