

**CA/PL 25/00 Add. 2**

Orig.: englisch

München, den 05.07.2000

BETRIFFT: Basisvorschlag - Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll

VERFASSER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

---

## Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll

### Erläuterungen

(Vorbereitende Dokumente: keine)

Wie sich gezeigt hat, werden die geltenden EPÜ-Vorschriften in bezug auf den **Schutzbereich** des europäischen Patents, d. h. **Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll**, dem eigentlich angestrebten Ziel nicht im gewünschten Maße gerecht. Dies gilt insbesondere für die Behandlung sogenannter **Äquivalente** und für den Stellenwert **früherer Angaben**, die der Anmelder bzw. Patentinhaber im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren gemacht hat, die die Rechtsgültigkeit des Patents betreffen.

Die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten haben sich durch Anwendung der einschlägigen EPÜ-Vorschriften auf Streitigkeiten, in denen es um die Verletzung europäischer Patente geht, stets um eine möglichst harmonisierte Rechtspraxis bemüht, sind aber noch weit von einheitlichen Kriterien und Tests für die Auslegung europäischer Patente und die Bestimmung des Schutzbereichs entfernt. Besonders bemerkbar macht sich dieser Mangel an Einheitlichkeit in den beiden genannten wichtigen Bereichen.

Um den Schutzbereich nach Artikel 69 EPÜ konkreter und deutlicher zu umreißen und auf eine einheitlichere Gerichtspraxis in Europa hinzuwirken, **sollte man Artikel 69 EPÜ oder das Auslegungsprotokoll durch eine Regelung ergänzen**, die auf diese Bereiche zugeschnitten ist und **sich an den Vorschriften des Basisvorschlags der WIPO für ein Patentrechtsabkommen von 1991 orientiert**.

## **Geltende Fassung**

### **Artikel 69** Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der 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 zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung nach Artikel 93 enthalten sind, bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

### **Protokoll über die Auslegung des Artikels 69**

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

## **Revidierte Fassung**

*Neue ergänzende Vorschriften zu Artikel 69 EPÜ oder zum Protokoll über seine Auslegung*

*Äquivalente*

**(1) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist neben den Merkmalen, die in den Patentansprüchen genannt sind, auch solchen Merkmalen gebührend Rechnung zu tragen, die im Zeitpunkt einer angeblichen Verletzung Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Merkmale sind.**

**(2) Ein Merkmal ist in der Regel als Äquivalent eines in einem Patentanspruch genannten Merkmals anzusehen, wenn es für einen Fachmann naheliegend wäre, daß dieses Merkmal im wesentlichen zu dem selben Ergebnis führen würde wie das im Patentanspruch genannte Merkmal.**

*Frühere Angaben ("Prosecution history estoppel")*

**Bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solchen Angaben gebührend Rechnung zu tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der europäischen Patentanmeldung bzw. in einem die Erteilung oder die Rechtsgültigkeit des europäischen Patents**

**Geltende Fassung**

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.

**Revidierte Fassung**

**betreffenden Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig einschränken, insbesondere, wenn die Einschränkung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen wurde.**