

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 123 EPÜ

VERFASSTER: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Thema des vorliegenden Dokuments ist die sog. "unentrinnbare Falle", die im europäischen Patentrecht durch das Zusammenspiel von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ entsteht und im ersten Teil des Dokuments beschrieben wird.

Anschließend werden die beiden Lösungen vorgestellt, die im deutschen Patentrecht entwickelt wurden, um einen durch eine solche Konstellation bedingten Widerruf des Patents abzuwenden. Im letzten Teil wird versucht abzuwägen, welche Vor- und Nachteile sich durch die Einführung einer dieser Lösungen in das europäische Patentrecht ergeben würden.

INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand	Seite
I. <u>EINFÜHRUNG</u>	1
II. <u>AUSWIRKUNG DES ZUSAMMENSPIELS VON ARTIKEL 123 (2) UND (3) EPÜ: WIDERRUF DES EUROPÄISCHEN PATENTS</u>	2
III. <u>"FUCHSFALLE" UND "CATCH-22-SITUATION" ALS PENDANT IM PATENTRECHT DER VERTRAGSSTAATEN</u>	4
A. DIE BESTIMMUNGEN DES DEUTSCHEN PATENTGESETZES (PatG)	5
B. ERSTE DEUTSCHE LÖSUNG: AUFRECHTERHALTUNG DES PATENTS MIT EINER SCHUTZRECHTSBESCHRÄNKUNGSERKLÄRUNG	6
C. ZWEITE DEUTSCHE LÖSUNG: STREICHUNG DES NICHT OFFENBARTEN BESCHRÄNKENDEN MERKMALS	7
IV. <u>VOR- UND NACHTEILE DER BEIDEN DEUTSCHEN LÖSUNGEN</u>	9
A. ERSTE LÖSUNG: SCHUTZRECHTSBESCHRÄNKUNGSERKLÄRUNG	10
B. EINWÄNDE GEGEN DIE ERSTE LÖSUNG	11
C. ZWEITE LÖSUNG: STREICHUNG ODER AUSTAUSCH DES MERKMALS	12
D. EINWÄNDE GEGEN DIE ZWEITE LÖSUNG	13
V. <u>WEITERHIN WIDERRUF DES EUROPÄISCHEN PATENTS: VORTEILE DES STATUS QUO</u>	13

I. EINFÜHRUNG

1. In den seltensten Fällen wird ein Patent genau in der Fassung erteilt, die der Anmelder zunächst einreicht. Zumeist wird der Text der Anmeldung während des Erteilungsverfahrens noch geändert, um Einwände des Prüfers auszuräumen, den Anmeldungsgegenstand gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen oder den Inhalt der Anmeldungsunterlagen zu präzisieren.
2. Leider läßt es sich in der Praxis nicht vermeiden, daß gelegentlich auch eine unzulässige Änderung am Text der Anmeldung vorgenommen wird: So kann es beispielsweise vorkommen, daß ein Patent mit einem Merkmal erteilt wird, das den Patentgegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert.
3. Wenn dann Dritte Einspruch einlegen oder eine Nichtigkeitsklage erheben, kann sich der Patentinhaber in einer Falle wiederfinden: Dies gilt insbesondere dann, wenn das Merkmal, das den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert, gleichzeitig den Schutzbereich des Patents einschränkt. Ein solches "nicht offenbartes beschränkendes Merkmal" kann nämlich nicht in der Patentschrift verbleiben, weil dadurch der Patentgegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht; ebensowenig kann es aber gestrichen werden, weil dann der Schutzbereich des Patents erweitert würde.
4. Solche Konstellationen sind im Einspruchsverfahren vor dem EPA¹ und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wiederholt aufgetreten. Im europäischen Patentrecht gibt es oft keinen Ausweg aus dieser Falle, so daß ein europäisches Patent mit einem nicht offenbarten beschränkenden Merkmal widerrufen werden muß. Im deutschen Patentrecht kann ein Patent hingegen trotz eines solchen Merkmals aufrechterhalten werden, indem in das Patent entweder eine Erklärung aufgenommen wird, daß aus dem unzulässigen Merkmal keine Rechte hergeleitet werden können, oder aber das Merkmal gestrichen wird.
5. Diese unterschiedlichen Lösungen ergeben sich aus der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ und des deutschen Patentgesetzes, zu der die Beschwerdekammern des EPA und die Senate des Bundespatentgerichts (BPatG) gelangt sind. Im folgenden sollen zunächst diese Bestimmungen und die Rechtsprechung genau beleuchtet werden (s. Punkte II und III), bevor der Versuch einer Bewertung der Vor- und Nachteile dieser Lösungen unternommen wird (siehe Punkte IV und V).

¹ Pro Jahr etwa ein Dutzend Fälle.

II. AUSWIRKUNG DES ZUSAMMENSPIELS VON ARTIKEL 123 (2) UND (3) EPÜ: WIDERRUF DES EUROPÄISCHEN PATENTS

6. Trotz aller Wachsamkeit der Prüfungsabteilung wird bisweilen ein europäisches Patent mit einem nicht offenbarten Merkmal erteilt, was gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Wenn dann unter Berufung auf Artikel 100 c) EPÜ Einspruch eingelegt wird und das Merkmal den Schutzbereich des Patents einschränkt, entsteht durch das Zusammenwirken von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ eine "Sackgasse"²: Das nicht offenbarte beschränkende Merkmal kann nicht im europäischen Patent belassen werden, ohne gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu verstoßen; es kann aber auch nicht gestrichen werden, weil dadurch der Schutzbereich erweitert und mithin Artikel 123 (3) EPÜ verletzt würde. Die Einspruchsabteilung ist daher gezwungen, das europäische Patent zu widerrufen³.
7. Ähnlich verhält es sich, wenn die Gerichte der Vertragsstaaten über die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents befinden und in diesem Zusammenhang beurteilen müssen, ob eine im Verfahren vor dem EPA vorgenommene Änderung der Ansprüche den Vorschriften des EPÜ entspricht. Die nationalen Gerichte wenden hier Artikel 138 (1) c) und d) EPÜ an: Ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal, das weder im Anspruch verbleiben kann (weil dies gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieße) noch gestrichen werden kann (weil dem Artikel 123 (3) EPÜ entgegensteht), führt dann zum Widerruf des europäischen Patents.
8. Der Patentinhaber trägt zwar letztlich allein die Verantwortung für die Fassung, in der das europäische Patent erteilt worden ist, empfindet einen Widerruf aber oft als ungerecht, wenn er wegen eines (häufig nebensächlichen⁴) unzulässigen Merkmals, mit dem das EPA zunächst einverstanden war, einen unwiderruflichen Rechtsverlust hinnehmen muß, obwohl die in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene Erfindung patentierbar wäre⁵.

² T 108/91, Verriegelbarer Verschuß/SEARS, ABI. EPA 1994, 228, Nr. 2.3.

³ Vgl. beispielsweise T 938/90, Polyester composition/TEIJIN; T 526/92, Lubricating oil additives/EXXON; T 911/92, Drehmaschine/WOHLENBERG.

⁴ Siehe Bossung, in Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im EPA, 1996, S. 135 (144): "Die ... Fälle zeigen, daß es fast immer nur um Kleinigkeiten geht".

⁵ A. a. O.: "... obwohl eine definierbare 'Rest'-Erfindung vorliegt".

9. Die Beschwerdekammern des EPA haben das "paradoxe Ergebnis", das durch das Zusammenspiel von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zustandekommt, immer wieder bedauert und den Widerruf des Patents als "unbillig" oder "nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt"⁶ bezeichnet. Die Große Beschwerdekammer selbst hat im Zusammenhang mit einer ihr vorgelegten Rechtsfrage zu den "kollidierenden Erfordernissen der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ"⁷ eingeräumt, daß Artikel 123 (2) in Verbindung mit Artikel 123 (3) EPÜ "recht harte Folgen für den Anmelder haben kann, denn er läuft Gefahr, daß er ... in einer unentrinnbaren Falle sitzt und alles verliert"⁸.
10. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer eröffnet Artikel 123 EPÜ in seiner derzeitigen Fassung jedoch keinen Ausweg aus dieser "unentrinnbaren Falle", die unweigerlich zum Widerruf des europäischen Patents in vollem Umfang führt. Zweck des Artikels 123 EPÜ - so die Kammer - ist nämlich ein "angemessener Interessenausgleich" zwischen Anmeldern und Dritten (G 1/93, Nrn. 8 - 9):
- Artikel 123 (2) EPÜ soll verhindern, daß sich ein Anmelder durch Hinzufügen von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Merkmalen einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft, der der Rechtssicherheit für Dritte abträglich sein könnte.
 - Artikel 123 (3) EPÜ zielt auf den Schutz der Interessen Dritter ab, indem er jede Erweiterung des durch die Ansprüche bestimmten Schutzes eines erteilten Patents verbietet.
- Der Großen Beschwerdekammer zufolge sind die beiden Absätze des Artikels voneinander unabhängig und jeder für sich verbindlich (G 1/93, Nr. 13). Ein europäisches Patent kann nur aufrechterhalten werden, wenn es beiden Absätzen gerecht wird.
11. Bei bestimmten Arten von Änderungen konnte ein Widerruf allerdings doch abgewendet werden, wie den Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer zu entnehmen ist:
- Wenn z. B. ein in der Anmeldung nicht offenbartes, sondern erst im Verfahren hinzugefügtes Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung ist, so kann es aus dem Anspruch gestrichen werden, ohne daß gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird⁹.

⁶ T 231/89, Flache Torsionsfeder/BRUYNZEEL, ABI. EPA 1993, 13, Nr. 3.1.

⁷ T 384/91, Kollision/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS, ABI. EPA 1994, 169, Nr. 2.5.

⁸ G 1/93, Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS, ABI. EPA 1994, 541, Nr. 13.

⁹ T 231/89, Leitsatz II und Nr. 3.5; G 1/93, Nr. 4.

- Ebensowenig stellt die Änderung eines Anspruchs, durch die eine unrichtige technische Aussage, die mit der Gesamtoffenbarung des Patents offensichtlich unvereinbar ist, durch die richtige Angabe der betreffenden technischen Merkmale ersetzt wird, eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents dar¹⁰.
- Das europäische Patent kann auch aufrechterhalten werden, wenn sich ein nicht offenbartes Merkmal ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch ein in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbartes anderes Merkmal ersetzen läßt¹¹.
- Schließlich kann ein hinzugefügtes Merkmal, das lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt, nicht als Gegenstand betrachtet werden, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht¹².

12. Diese Rechtsprechung hat in einigen Fällen einen Ausweg aus einer solch verfahrenen Situation eröffnet, die zum Widerruf des europäischen Patents zu führen drohte. Eine Lösung für alle denkbaren Fallkonstellationen konnte bisher allerdings nicht gefunden werden.

III. "FUCHSFALLE" UND "CATCH-22-SITUATION"¹³ ALS PENDANT IM PATENT-RECHT DER VERTRAGSSTAATEN

13. Mehrere nationale Patentgesetze enthalten Bestimmungen, die an Artikel 123 EPÜ erinnern: Hier sorgen das Verbot, dem beanspruchten Erfindungsgegenstand nach dem Anmeldetag etwas Technisches hinzuzufügen¹⁴, und das Verbot, den Schutzbereich des Patents zu erweitern¹⁵, in Verbindung mit der Befugnis der nationalen Ämter oder Gerichte, zur Durchsetzung dieser Verbote das Patent zu widerrufen

¹⁰ T 108/91, Leitsatz und Nr. 2.3; vgl. auch T 31/93, WABCO.

¹¹ G 1/93, Leitsatz I letzter Satz und Nr. 13. Vgl. beispielsweise T 194/84, Cellulosefasern/GENERAL MOTORS, ABl. EPA 1990, 59 und T 371/88, Getriebe/FUJI, ABl. EPA 1992, 157. Nach der Entscheidung T 911/92, Nr. 3 ist dies nur in wenigen Ausnahmefällen möglich.

¹² G 1/93, Leitsatz II und Nr. 16, zweiter Fall.

¹³ Begriffe aus den Dokumenten EUROTAB 4/94, S. 6 (Verfasser: Schweden) und EUROTAB 18/94, S. 5 (Verfasser: Vereinigtes Königreich).

¹⁴ Siehe beispielsweise Artikel 76 (2) Patentgesetz des Vereinigten Königreichs, Artikel 32 (2) irisches Patentgesetz, §§ 13 schwedisches, dänisches und finnisches Patentgesetz und § 91 (3) österreichisches Patentgesetz.

¹⁵ Siehe beispielsweise Artikel 76 (3) b) Patentgesetz des Vereinigten Königreichs.

oder für nichtig zu erklären¹⁶, als unerläßliches Gegengewicht dafür, daß sich der Lohn für den Erfinder und die Handlungsfreiheit Dritter die Waage halten.

14. Die nationalen Bestimmungen bergen auch auf nationaler Ebene die Gefahr einer "unentrinnbaren Falle". Das Problem, das sich durch nicht offenbarte beschränkende Merkmale ergibt, hat aber, obgleich auch in Schweden und im Vereinigten Königreich diskutiert¹⁷, offenbar nur in Deutschland besondere Beachtung gefunden. Daher sollen im folgenden die einschlägigen Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes vorgestellt und die beiden Lösungen untersucht werden, die das BPatG erarbeitet hat, um einen Widerruf abzuwenden.

B. DIE BESTIMMUNGEN DES DEUTSCHEN PATENTGESETZES (PatG)

15. Sie kommen den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ sehr nahe:
- § 38 Satz 1 PatG verbietet Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern (= Artikel 123 (2) EPÜ).
 - § 21 (1) Nr. 4 PatG nennt als Widerrufsgrund, daß der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (= Artikel 100 c), 123 (2) und 138 (1) c) EPÜ).
 - § 22 (1) 2. Alternative PatG nennt als Nichtigkeitsgrund die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents (= Artikel 138 (1) d) und 123 (3) EPÜ).
 - §§ 21 (2) und 22 (2) PatG bestimmen folgendes: "Betreffen die Widerrufsgründe [oder die Nichtigkeitsgründe] nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden" (vgl. Artikel 138 (2) EPÜ).

¹⁶ Die Vertragsstaaten haben Artikel 138 (1) c) und d) EPÜ in ihr nationales Recht übernommen. Siehe beispielsweise Artikel 72 d) und e) Patentgesetz des Vereinigten Königreichs, Artikel 58 c) und d) irisches Patentgesetz, §§ 52 (1) Nr. 3 und 4 schwedisches, dänisches und finnisches Patentgesetz, Artikel L 613-25 c) französisches Gesetz über geistiges Eigentum und Artikel 26 (1) 3bis schweizerisches Patentgesetz.

¹⁷ Siehe Dokument EUROTAB 4/94, S. 6 - 7 (Fall "Fernsprechvermittlungsanlage) und W. Cornish: Intellectual Property, 3. Auflage, 1996, S. 138, Anmerkung 33 zur Entscheidung des Patentgerichts in der Sache "Raychem's Application", RPC 1986, 547.

16. Dieser Rechtsrahmen wird durch eine Bestimmung ergänzt, zu der sich im EPÜ keine Entsprechung findet:
- § 38 Satz 2 PatG besagt: "Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden."
17. Wie im europäischen Patentrecht ergibt sich auch im deutschen Patentrecht eine Falle, wenn im Prüfungsverfahren vor dem DPMA ein nicht offenbartes Merkmal hinzugefügt wird (entgegen § 38 Satz 1 PatG) und nach der Patenterteilung im Einspruchsverfahren nicht mehr gestrichen werden kann, ohne den Schutzbereich zu erweitern (weil dies gegen § 22 (1), 2. Alternative PatG verstieße).

B. ERSTE DEUTSCHE LÖSUNG: AUFRECHTERHALTUNG DES PATENTS MIT EINER SCHUTZRECHTSBESCHRÄNKUNGSERKLÄRUNG

18. Um einen Widerruf des Patents abzuwenden, haben zwei Senate des BPatG ab 1988 auf eine Lösung gesetzt, die sich wohl aufgrund der Bestimmungen des PatG anbot. In der Begründung der beiden BPatG-Beschlüsse¹⁸ wird abgehoben auf
- die Möglichkeit, ein Patent mit einer Beschränkung aufrechtzuerhalten, wenn ein Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund nur einen Teil des Patents betrifft (§§ 21 (2) und 22 (2) PatG);
 - den Wortlaut von § 38 Satz 2 PatG, dem nicht zu entnehmen ist, daß ein nicht offenbartes Merkmal zwingend gestrichen werden muß.
19. Auf dieser Rechtsgrundlage haben sich die beiden Senate des BPatG für die Lösung der "Schutzrechtsbeschränkungserklärung"¹⁹ entschieden. Dabei wird das Patent mit einer Erklärung aufrechterhalten, wonach ein Merkmal - das im Laufe des Verfahrens vor dem DPMA hinzugefügt wurde und ohne Erweiterung des Schutzbereichs nicht mehr gestrichen werden kann - eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands darstellt und dem Patentinhaber keinerlei Rechte verleiht.

¹⁸ Beschluß "Flanschverbindung", 12. Senat des BPatG, GRUR 1990, 114 (116, linke Spalte) und Beschluß "Elektrischer Kontaktstift", 23. Senat des BPatG, BIPMZ 1991, 77 (78, linke Spalte).

¹⁹ Weitere Bezeichnungen hierfür: "Fußnoten-Lösung", siehe G 1/93, Nr. 6; "Disclaimer-Lösung", siehe Beschluß "Zerkleinerungsanlage", 8. Senat des BPatG, GRUR 1998, 810 (811, linke Spalte, Nr. II.2.2), W. Anders, VPP-Rundbrief 1999, 10 (11), Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Auflage, 1993, § 22, Nr. 13, S. 693, oder "Kommentar-Lösung", siehe Stamm, Mitt. 1998, 207.

20. Diese Erklärung erfüllt eine Doppelfunktion²⁰:

- Zum einen stellt sie klar, daß das betreffende Merkmal nicht zum Gegenstand der geschützten Lehre gehört und bei der Beurteilung der Patentierbarkeit nicht berücksichtigt werden darf.
- Zum anderen beschränkt sie den Schutzbereich des Patents auf die Fälle, in denen dieses Merkmal vorhanden ist, so daß der Schutzbereich nicht erweitert wird.

21. Auf diese Weise läßt sich nach Ansicht der beiden Senate ein angemessener Interessenausgleich zwischen Patentinhaber und Dritten erzielen:

- Dem Patentinhaber bleibt der Widerruf des Patents erspart (sofern seine Erfindung ohne das nicht offenbarte beschränkende Merkmal patentierbar ist); dafür muß er eine Erklärung akzeptieren, die klarstellt, daß das Merkmal den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert und ihm keinerlei Rechte verleiht.
- Dritte können sich auf den Inhalt der veröffentlichten Anmeldung verlassen und finden später in dem in einer anderen Fassung aufrechterhaltenen Patent eine Erklärung, die auf das nicht offenbarte Merkmal hinweist.
- Bei einer Verletzungsklage muß der Patentinhaber das Merkmal gegen sich gelten lassen, sich also mit einem entsprechend engeren Schutzzumfang des Anspruchs begnügen, der das beschränkende Merkmal enthält.

C. ZWEITE DEUTSCHE LÖSUNG: STREICHUNG DES NICHT OFFENBARTEN BESCHRÄNKENDEN MERKMALS

22. Vor kurzem haben zwei andere Senate des BPatG²¹ nun eine zweite Lösung vorgeschlagen, durch die im deutschen Patentrecht das Spannungsverhältnis zwischen den §§ 22 (1) 2. Alternative und 21 (1) Nr. 4 PatG bereinigt werden soll.

23. Sie besteht darin, im Einspruchsverfahren ein nicht offenbartes, den Patentgegenstand mitbestimmendes Merkmal zu streichen, wenn sich erweist, daß es den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert.

²⁰ Siehe Beschluß "Elektrischer Kontaktstift", BIPMZ 1991, 77 (78, linke Spalte oben).

²¹ Beschluß "Steuerbare Filterschaltung", 20. Senat des BPatG, ABI. EPA 1998, 617 (621, Nr. II.2 c) bb)) und Beschluß "Zerkleinerungsanlage", 8. Senat des BPatG, GRUR 1998, 810 (812, linke Spalte).

24. Eine solche Streichung geht natürlich in der Regel mit einer Erweiterung des Schutzbereichs einher, die einen bereits im Einspruchsverfahren zu berücksichtigenden Widerrufsgrund darstellt. Die beiden Senate sind jedoch der Auffassung, daß § 22 (1) 2. Alternative PatG nicht zur Anwendung kommt, wenn die Erweiterung des Schutzbereichs auf die im Einspruchsverfahren vorgenommene Streichung eines nicht offenbarten Merkmals zurückgeht, das den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert hat. Der Geltungsbereich von § 22 (1) 2. Alternative PatG wird mithin beschränkt auf "solche Fallgestaltungen, bei denen die erteilten Patentansprüche erweitert worden sind, ohne daß sie inhaltlich über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen"²². Nach Ansicht der Senate gewährleistet nur eine solch enge Auslegung von § 22 (1) 2. Alternative PatG einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Erfinder und Allgemeinheit.
25. Die beiden Senate des BPatG verweisen wiederholt auf zwei Beschlüsse des Bundesgerichtshofs (BGH)²³ aus der Mitte der siebziger Jahre, als das deutsche Einspruchsverfahren der Erteilung **vorgeschaltet** war. Der BGH hielt eine Beseitigung der unzulässigen Änderungen - nach § 26 (5) Satz 2 PatG 1968 (= § 38 Satz 2 PatG 1981) - in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens für geboten²⁴, also sowohl im eigentlichen Prüfungsverfahren als auch im Einspruchsverfahren (nach der der Erteilung vorausgehenden Bekanntmachung)²⁵. Im PatG 1968 war nämlich als Grundprinzip verankert, daß eine Änderung, durch die der Gegenstand der Anmeldung über deren ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinaus erweitert wurde, nicht zum Verlust der Anmeldung führen sollte: Damit wurde dem Interesse des Anmelders an der Patenterteilung Vorrang vor der Rechtssicherheit Dritter eingeräumt²⁶.
26. Nach Auffassung der beiden Senate des BPatG ist diese Rechtsprechung nach wie vor maßgebend, da den Materialien zum PatG 1978 und 1981 (in denen insbesondere das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren eingeführt wurde und die Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe ergänzt wurden) nicht zu entnehmen ist, daß der deutsche Gesetzgeber die Besserstellung des Anmelders ändern wollte²⁷.

²² Siehe Beschluß "Steuerbare Filterschaltung", ABI. EPA 1998, 617 (622).

²³ Beschlüsse "Regelventil", GRUR 1975, 310 und "Fadenvlies", GRUR 1977, 714.

²⁴ Siehe Beschluß "Regelventil", GRUR 1975, 310 (311, rechte Spalte).

²⁵ Siehe Beschluß "Fadenvlies", GRUR 1977, 714 (716, linke Spalte oben).

²⁶ A. a. O. unter e).

²⁷ Siehe Beschluß "Zerkleinerungsanlage", GRUR 1998, 810 (811, rechte Spalte).

27. Folglich dient auch das nunmehr nachgeschaltete Einspruchsverfahren "der endgültigen Gestaltung des Schutzrechts, mit der häufig Änderungen der Patentansprüche verbunden sind"²⁸. Somit kann der Inhalt des Patents auch nach der Erteilung im Einspruchsverfahren auf das zurückgeführt werden, was ursprünglich offenbart war: Wenn sich die Einschränkung des Schutzbereichs des Patents aus einem Merkmal ergibt, das über den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hinausgeht, gebührt der Einhaltung dieses Rahmens Vorrang vor dem Nichtigkeitsgrund des § 22 (1) 2. Alternative PatG und wird die Streichung des nicht offenbarten Merkmals nicht als Erweiterung des Schutzbereichs angesehen²⁹.
28. Auf diese Weise kann der Interessenkonflikt zwischen dem Erfinder und Dritten beigelegt werden: "Dem Erfinder bleibt für seine Leistung die ihm gebührende Belohnung, während gleichzeitig dem Interesse der Allgemeinheit an einer Beseitigung der unzulässigen Änderung Rechnung getragen ist"³⁰. Selbstverständlich muß auch hier die Gewähr bestehen, daß die Erfindung ohne das gestrichene Merkmal patentierbar ist. Zudem gilt es, die Interessen Dritter zu wahren, die in der Zeitspanne zwischen der Patenterteilung und dem Ende des Einspruchsverfahrens auf den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung vertraut haben und sich nun dem größeren Schutzbereich des geänderten Patents gegenübersehen. "Wie die Interessen desjenigen zu wahren sind, dessen Handlung ... den infolge der Streichung geänderten Schutzbereich des Patents berührt, haben" - so der 20. Senat - "die Verletzungsgerichte zu entscheiden"³¹: Mehrere Beispiele für Bestimmungen, die Dritten die in gutem Glauben aufgenommene Benutzung weiter gestatten³² - sofern eine angemessene Vergütung entrichtet wird -, veranschaulichen das vom Senat ins Auge gefaßte Lösungsmodell.

IV. VOR- UND NACHTEILE DER BEIDEN DEUTSCHEN LÖSUNGEN

29. Angesichts der geplanten Revision des EPÜ bietet es sich an, zu prüfen, ob eine der beiden von den deutschen Gerichten entwickelten Lösungen in das europäische Patentrecht aufgenommen werden kann. Im Hinblick darauf gilt es zu klären, wie das EPÜ hierzu jeweils geändert werden müßte, und auch abzuwägen, welche Vor- und Nachteile jede Lösung hätte.

²⁸ Siehe Beschluß "Steuerbare Filterschaltung", ABI. EPA 1998, 617 (624, Nr. II.3 b)).

²⁹ A. a. O., S. 624, Nr. II.3 a) am Ende.

³⁰ A. a. O., S. 625, Nr. II.3 c).

³¹ A. a. O., S. 625, Nr. II.3 d) am Anfang.

³² Beispielsweise § 123 (5) PatG, der den gutgläubigen Benutzer des Gegenstands eines erloschenen Patents, das infolge einer späteren Wiedereinsetzung wieder in Kraft getreten ist, durch Gewährung eines Weiterbenutzungsrechts schützt. Diese Bestimmung entspricht Artikel 122 (6) EPÜ.

A. ERSTE LÖSUNG: SCHUTZRECHTSBESCHRÄNKUNGSERKLÄRUNG

30. Eine Revision des EPÜ zur Aufnahme dieser Lösung könnte so aussehen, daß man Artikel 123 EPÜ durch eine an § 38 Satz 2 PatG angelehnte Bestimmung ergänzt. Dann wäre im EPÜ ausdrücklich festgeschrieben, daß aus Änderungen, die den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern, keine Rechte hergeleitet werden können.
31. Kraft einer solchen Bestimmung könnten die Einspruchsabteilungen ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal neutralisieren. Einer sorgfältig formulierten Erklärung³³ wäre zu entnehmen, **daß** das im europäischen Patent verbleibende unzulässige Merkmal bei der Prüfung der Patentierbarkeit nicht berücksichtigt wurde **und daß** sich der Schutzbereich des europäischen Patents auf die Fälle beschränkt, in denen das betreffende Merkmal vorhanden ist.
32. Neben der Änderung des Artikels 123 EPÜ sind mindestens zwei weitere Änderungen notwendig, damit gewährleistet ist, daß das EPA und die nationalen Gerichte diese Lösung anwenden:
- Zum einen erscheint es geboten, in Artikel 100 c) EPÜ einen Verweis auf den geänderten Artikel 123 EPÜ aufzunehmen, damit die Einspruchsabteilungen eine tragfähige Rechtsgrundlage haben, wenn sie ein mit einer Beschränkungserklärung versehenes europäisches Patent nicht widerrufen.
 - Ein solcher Verweis auf den geänderten Artikel 123 EPÜ müßte auch in Artikel 138 (1) c) EPÜ aufgenommen werden, um klarzustellen, daß die nationalen Gerichte, die über die Nichtigkeit europäischer Patente entscheiden, bei der Überprüfung der Patentierbarkeit der Erfindung das nicht offenbarte beschränkende Merkmal außer acht zu lassen haben; die nationalen Gerichte hätten dann auch selbst die Möglichkeit, ein europäisches Patent mit einer Beschränkungserklärung aufrechtzuerhalten, wenn ein unzulässiges Merkmal erst dann entdeckt wird, wenn das europäische Patent bereits der Zuständigkeit des EPA entzogen ist.
33. Eine Revision des EPÜ als Weg zur Aufrechterhaltung eines europäischen Patents mit einer Beschränkungserklärung wurde lange als akzeptable Lösung angesehen:

³³ Die gewählte Formulierung könnte etwa wie folgt lauten: "Das Merkmal X stellt eine unzulässige Änderung dar, auf die sich der Patentinhaber nicht berufen kann, die er aber gegen sich gelten lassen muß." (vgl. Heinrich: PatG/EPÜ = Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ, 1998, S. 260 und Schulte: Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage, 1994, § 21, Rdn. 38, S. 281).

Die interessierten Kreise³⁴, das EPA³⁵ und mehrere Kommentatoren³⁶ haben diese Lösung empfohlen, die einen Widerruf abwendet und dem Erfinder den ihm gebührenden Lohn sichert, ohne die Rechtssicherheit Dritter zu beeinträchtigen³⁷.

B. EINWÄNDE GEGEN DIE ERSTE LÖSUNG

34. Dennoch seien nachstehend gewisse Einwände aufgegriffen, die gegen diese Lösung sprechen.

- Allem Anschein nach läßt sich nicht sicher sagen, wie sich die Schutzrechtsbeschränkungserklärung in der Praxis auswirkt: Es besteht die große Gefahr, daß ein mit einer Beschränkungserklärung versehener Anspruch (insbesondere von den nationalen Gerichten) ganz unterschiedlich ausgelegt wird; eine harmonisierte Auslegung dürfte kaum zu erreichen sein.
- Für das Prüfungsverfahren steht zu erwarten, daß die Anmelder mit größerem Nachdruck auf ihren Änderungsanträgen beharren und geltend machen, daß ein unzulässiges Merkmal im Einspruchsverfahren jederzeit neutralisiert werden kann.
- Die Lösung ändert nichts an den Problemen, die "Aliud"-Änderungen aufwerfen: Wenn ein erteiltes Patent anstelle eines ursprünglich offenbarten Merkmals ein dieses ausschließendes "Aliud" enthält, vermag die Lösung den Widerruf des Patents nicht abzuwenden³⁸.
- Schließlich ist auch vorgebracht worden, daß die Beschränkungserklärung nicht genügt, um das nicht offenbarte Merkmal zu neutralisieren. Diese Kritik kommt insbesondere vom 20. Senat des BPatG, dem zufolge "das im Patentanspruch verbliebene ursprünglich nicht offenbarte Merkmal trotz [der Beschränkungserklärung] den Anspruchsgegenstand nach wie vor mit be-

³⁴ Siehe SACEPO 2/98 Add. 1 (Bardehle, S. 6, Guigni, S. 11, Parkes/CIPA, S. 21), Add. 2 (FICPI, S. 4), Add. 5 (Deutsche Patentanwaltskammer, S. 14 - 15).

³⁵ Siehe CA/16/98, S. 10.

³⁶ Siehe Bossung, in Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im EPA, 1996, S. 135 (145); Rogge, IIC 1997, 842 (844); Niedlich/Graefe, Mitt. 1999, 249 (rechte Spalte unten).

³⁷ Siehe Anders, VPP-Rundbrief 1999, 10 (11, linke Spalte): "Die Disclaimer-Lösung liegt in der (goldenen?) Mitte"; Beschluß "Flanschverbindung", GRUR 1990, 114 (116, rechte Spalte).

³⁸ Siehe Körber, VPP-Rundbrief 1999, 70 (73, linke Spalte) betreffend den Beschluß "Absatz-Sicherheitsbindung", 12. Senat des BPatG, GRUR 1991, 40, Leitsatz 2.

stimmt"³⁹. Dem unzulässigen Merkmal kommt demnach im Verletzungsfall "jene rechtliche Bedeutung zu, deren Beseitigung [mit der Beschränkungserklärung] gerade bezweckt ist. Die Patentinhaberin könnte, da sie das unzulässige Merkmal gegen sich gelten lassen muß, Rechte nur nach Maßgabe auch dieses Merkmals geltend machen ..., so daß dieses eben nicht beseitigt [wird], sondern unter Verstoß gegen § 21 Abs. 1 Nr. 4 und § 38 Ie. Satz PatG im Patentanspruch verbleibt"⁴⁰.

C. ZWEITE LÖSUNG: STREICHUNG ODER AUSTAUSCH DES MERKMALS

35. Die zweite Lösung wurde vom BPatG vor allem deshalb entwickelt, um die beiden letztgenannten Einwände auszuräumen. Wenn die auf eine Streichung setzende Lösung in das europäische Patentrecht aufgenommen werden soll, müßte Artikel 123 (3) EPÜ durch eine Bestimmung ergänzt werden, die es ausdrücklich gestatten würde, Änderungen, durch die der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, auch dann zu streichen - oder im Falle eines "Aliud" zu ersetzen⁴¹ -, wenn dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt.
36. Dann sähe das EPÜ ausdrücklich eine Ausnahme vom Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs eines einmal erteilten Patents vor. Änderungen zur Rückführung des Gegenstands des europäischen Patents auf das ursprünglich Offenbarte wären somit zulässig.
37. Eine solche Ausnahme von dem in Artikel 123 (3) EPÜ verankerten Grundsatz ist allerdings nur denkbar, wenn die Rechtssicherheit Dritter voll und ganz gewährleistet ist. Insbesondere gilt es zu verhindern, daß der Patentinhaber in einem Verletzungsverfahren Dritte angreift, die sich auf den Schutzbereich des europäischen Patents in der erteilten Fassung verlassen haben und mit ihren Handlungen nun den erweiterten Schutzbereich des geänderten europäischen Patents berühren. Hierfür bedürfte es beispielsweise eines Zusatzes in Artikel 123 (3) EPÜ, der es Dritten, die in gutem Glauben eine Benutzung aufgenommen haben, gestattet, diese fortzusetzen. Eine solche Bestimmung könnte sich an Artikel 122 (6) EPÜ orientieren.
38. Damit nationale Gerichte ein europäisches Patent nicht mit der Begründung für nichtig erklären, der Schutzbereich des im Einspruchsverfahren geänderten europäischen Patents sei weiter gefaßt als derjenige des zunächst erteilten Patents, müßte

³⁹ Siehe Beschluß "Steuerbare Filterschaltung", ABI. EPA 1998, 617 (620, Nr. II.2 c) aa)); Stamm, Mitt. 1998, 207 (208, rechte Spalte, Nr. 6).

⁴⁰ Siehe Beschluß "Steuerbare Filterschaltung", ABI. EPA 1998, 617 (620, Nr. II.2 c) aa)).

⁴¹ Siehe Beschluß "Zerkleinerungsanlage", GRUR 1998, 810 (812, Nr. II.2, linke Spalte).

in Artikel 138 (1) d) EPÜ schließlich noch ein Verweis auf die neue Ausnahme von dem in Artikel 123 (3) festgeschriebenen Grundsatz aufgenommen werden. Eine solche Ergänzung des Artikels 138 (1) d) EPÜ würde es auch den nationalen Gerichten erlauben, eine unzulässige Änderung zu streichen (oder zu ersetzen) und das europäische Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten.

D. EINWÄNDE GEGEN DIE ZWEITE LÖSUNG

39. Gegen die zweite Lösung werden ebenfalls verschiedene Einwände vorgebracht⁴².

- Sie begünstigt den Patentinhaber, dem nicht nur der Widerruf seines Patents erspart bleibt, sondern auch noch eine Erweiterung des Schutzbereichs des geänderten Patents zugute kommt, und dies trotz einer unzulässigen Änderung - sogar im Sinne eines "Aliud" -, die er selbst zu verantworten hat. Auch wenn Dritte eine gutgläubig aufgenommene Benutzung fortsetzen können und dies im Einzelfall zur Wiederherstellung des Gleichgewichts beiträgt, wird der Lohn für den Erfinder doch über die Rechtssicherheit Dritter gestellt.
- Der in Artikel 100 c) EPÜ genannte Einspruchsgrund wird stark entwertet, da er zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen kann.
- Die Lösung bietet keinen Ausweg aus der Falle, die durch das Zusammenspiel der Artikel 52 (4) und 123 (3) EPÜ entstehen kann (vgl. Entscheidung T 82/93, Herzphasensteuerung/TELECTRONICS, ABI. EPA 1996, 274).

V. WEITERHIN WIDERRUF DES EUROPÄISCHEN PATENTS: VORTEILE DES STATUS QUO

40. Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, wären etliche komplexe und in ihrer Auswirkung schwer einzuschätzende Änderungen des EPÜ erforderlich, wenn eine der beiden deutschen Lösungen in das europäische Patentrecht aufgenommen würde - ohne daß ein rundum befriedigendes Ergebnis erreichbar wäre. Daher gilt es auch zu bedenken, welche Vorteile ein Verzicht auf eine Revision des Artikels 123 EPÜ hätte.

⁴² Selbst im deutschen Patentrecht findet diese Lösung derzeit keine einhellige Zustimmung; siehe Beschluß "Verglasungsdichtung", 11. Senat des BPatG, Mitt. 1999, 269 (271), wonach es die §§ 21 und 22 PatG nicht gestatten, Erweiterungen des Schutzbereichs des Patents durch Streichung ursprünglich nicht offenbarer Merkmale nach der Erteilung wieder zu beseitigen oder gar derartige Merkmale durch ursprünglich offenbarte als "Aliud" zu ersetzen. Gegen diesen Beschluß wurde beim BGH Rechtsbeschwerde eingelegt.

41. Vorausgeschickt sei, daß sich in den Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ zwei Rechtsgrundsätze widerspiegeln, die - jeder für sich genommen - vollauf gerechtfertigt sind: Der eine verbietet es dem Anmelder, den Gegenstand der Anmeldung so zu erweitern, daß er über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht. Der zweite untersagt es dem Patentinhaber, die Ansprüche so zu ändern, daß der Schutzbereich erweitert wird. Beide Verbote bestehen unabhängig voneinander und haben auch in Verbindung miteinander zweifelsohne immer dann ihre Berechtigung, wenn die Erteilung des Patents angesichts des Standes der Technik nur durch Aufnahme eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbarten Merkmals erreicht werden konnte.
42. In eine "Falle" gerät der Anmelder unter diesen Umständen nur aufgrund einer ihm im Erteilungsverfahren unterlaufenen - doppelten - Fehleinschätzung
- a) der Unzulässigkeit des eingeführten beschränkenden Merkmals
 - b) und der Frage, ob die Erfindung auch ohne das unzulässige Merkmal patentierbar ist (insbesondere eine erfinderische Tätigkeit aufweist).

Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob von einem der beiden genannten Grundsätze abgewichen und dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben werden soll, die Fehleinschätzung, die ihm als Anmelder im Erteilungsverfahren unterlaufen ist, in einem mehrseitigen Verfahren zu korrigieren.

43. Eine Verneinung dieser Frage läßt sich auf eine gewisse Parallele zu Fällen stützen, in denen ein Patentinhaber im Verletzungsverfahren behauptet, die strittige Ausführungsform sei ein Äquivalent, obwohl er ebendiese Form im Erteilungsverfahren bewußt ausgeschlossen hatte ("prosecution history estoppel").
44. Die Beschwerdekammern des EPA haben in ihrer Rechtsprechung bereits eine Reihe von Überlegungen herausgearbeitet (s. vorstehend Nr. 11), durch die sich - je nach den Umständen des Einzelfalls - das Dilemma vermeiden läßt, das durch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ entsteht. Eine dieser Überlegungen besagt, daß ein Merkmal, das im Hinblick auf den Stand der Technik hinzugefügt worden ist und lediglich einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung vom Schutz ausschließt, Artikel 123 (2) EPÜ nicht verletzt. Diese Überlegung verdient besondere Beachtung und könnte Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung sein.
45. Eine Beibehaltung von Artikel 123 EPÜ in der jetzigen Fassung bietet im übrigen folgende Vorteile:

- Die Rechtssicherheit Dritter bleibt voll und ganz gewahrt: Dritte wissen, daß sie auf den Inhalt der veröffentlichten Anmeldung und auf den Schutzzumfang des erteilten Patents vertrauen dürfen.
 - Anmelder und Prüfer bleiben wachsam: Sie wissen, daß eine fälschlich zugelassene Änderung die Gefahr eines unwiderruflichen Rechtsverlusts birgt.
 - Die Verantwortung für eine unzulässige Änderung liegt letztlich weiterhin beim Anmelder: Er weiß, daß eine Änderung des Anmeldungsgegenstands, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, den Widerruf seines Patents zur Folge haben kann.
 - Zudem kommt den in Artikel 123 (2) und (3) EPÜ verankerten Grundsätzen in der Praxis so große Bedeutung zu, daß es unklug wäre, ihren Geltungsbereich einzuschränken, nur um ein Dutzend einschlägiger Fälle pro Jahr retten zu können.
46. Ausgehend von all diesen Überlegungen wird der Ausschuß "Patentrecht" gebeten zu prüfen, ob eine Revision des Artikels 123 EPÜ geboten ist.
-

"Unentrinnbare Falle"	Schutzrechtsbeschränkungserklärung	Streichung oder Austausch des Merkmals
Widerruf des europäischen Patents (außer in Fällen, in denen die Beschwerdekammern einen Ausweg finden konnten)	Aufrechterhaltung des Patents mit einer Erklärung, wonach aus dem unzulässigen Merkmal keine Rechte hergeleitet werden können	Aufrechterhaltung des Patents - Rückführung auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit Dritter wird gewahrt. - Anmelder und Prüfer bleiben wachsam. - Anmelder ist allein verantwortlich für Änderungen, denen er zugestimmt hat. - Grundsätze des Artikels 123 werden durch keine Ausnahme eingeschränkt. ABER in der Regel Widerruf als Folge (12 Fälle pro Jahr)	<ul style="list-style-type: none"> - Widerruf wird abgewendet. - Rechtssicherheit Dritter wird gewahrt. ABER Unwägbarkeiten bezüglich der Auswirkungen der Beschränkungserklärung (Auslegung durch Gerichte, Wert des aufrechterhaltenen Patents); Versteifung des Anmelders auf Änderungsanträge; keine Lösung bei "Aliud"-Merkmalen.	<ul style="list-style-type: none"> - Widerruf wird abgewendet (auch bei "Aliud"). ABER Erweiterung des Schutzbereichs des geänderten Patents (zugunsten des für die Änderung verantwortlichen Patentinhabers, auch wenn gutgläubigen Dritten ein Weiterbenutzungsrecht gewährt wird); Entwertung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 c); kein Ausweg aus der Falle, die durch Art. 52 (4) und Art. 123 (3) entsteht.
Beibehaltung des Status quo: läßt die Möglichkeit offen, die Rechtsprechung weiterzuentwickeln (Beschwerdekammern des EPA und nationale Gerichte)	Mehrere Änderungen notwendig: <ul style="list-style-type: none"> - Art. 100 c) - Art. 123 (vgl. § 38 Satz 2 PatG) - Art. 138 (1) c) (Verweis auf geänderten Art. 123) 	Mehrere Änderungen notwendig: <ul style="list-style-type: none"> - Art. 123 (3) (Ausnahme vom Grundsatz) - Art. 123 (3) (vgl. Art. 122 (6)) - Art. 138 (1) d) (Verweis auf geänderten Art. 123 (3))
G 1/93 "Beschränkende Merkmale/ ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" 2.2.1994, ABI. EPA 1994, 541	BPatG - "Flanschverbindung" 27.6.1988, 12. Senat, GRUR 1990, 114 BPatG - "Elektrischer Kontaktstift" 10.4.1990, 23. Senat, BIPMZ 1991, 77 BPatG - "Verglasungsdichtung" 3.12.1998, 11. Senat, Mitt. 1999, 269 <i>Rechtsprechung nach PatG 1968</i> BGH - "Aufhänger" 7.12.1978, GRUR 1979, 224	BPatG - "Steuerbare Filterschaltung" 25.8.1997, 20. Senat, ABI. EPA 1998, 617 BPatG - "Zerkleinerungsanlage" 9.1.1998, 8. Senat, GRUR 1998, 810 <i>(einschließlich "Aliud")</i> <i>Rechtsprechung nach PatG 1968</i> BGH - "Regelventil" 17.9.1974, GRUR 1975, 310 BGH - "Fadenvlies" 1.3.1977, GRUR 1977, 714