

Besprechung / Compte rendu

Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht

FRITZ BLUMER

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber-, und Wettbewerbsrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Bd. 101, Carl-Heymanns Verlag, Köln u.a. 1998, XLI + 524 Seiten, CHF 198.–, ISBN 3-452-23827-X

Man lasse sich durch den Titel nicht täuschen; das Buch ist eine breit angelegte Studie zur (Rechts-)frage: Wie dürfen europäische Patentanmeldungen und Patente nachträglich geändert werden? Dies ist, wie der Praktiker weiss, eine eminent wichtige, oft existentielle Frage in vielen Verfahrensschritten.

Das europäische Patentübereinkommen lässt solche Änderungen zu, beschränkt sie jedoch im Interesse der Dritten in doppelter Weise. Eine erste Schranke bildet nach Artikel 123 Abs. 2 EPÜ der «Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung», über den der geänderte Gegenstand der Anmeldung nicht hinausgehen darf. Zweitens darf gemäss Artikel 123 Abs. 3 EPÜ nach der Patenterteilung der «Schutzbereich» des Patents nicht mehr erweitert werden.

Um diese Freiheiten und Beschränkungen des Anmelders und Patentinhabers geht es im vorliegenden Buch. Die Überlegungen, die dabei ins Spiel kommen, erfordern die Berücksichtigung eines breiten Begriffsspektrums des Patentrechts. Die Fragen, die für die Zulässigkeit von Änderungen massgebend sind, stellen sich nämlich in ähnlicher Weise auch in andern Zusammenhängen: bei der Formulierung von Teilanmeldungen, bei der Inanspruchnahme einer Priorität und bei der Beurteilung der Neuheit einer beanspruchten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik. Es ist eines der Verdienste dieses Buches, hier die wechselseitigen Einflüsse transparent zu machen.

Der gemeinsame Nenner besteht darin, dass jeweils auf den patentrechtlichen Begriff der Offenbarung zurückgegriffen werden muss. Gerade hierfür fehlte bisher eine umfassende Untersuchung zum aktuellen europäischen Patentrecht. Der Autor hat aus dieser Not eine Tugend gemacht – ihm sei's gedankt. Gleichsam als Nebenprodukt zu seinem Kernthema fällt eine kluge Analyse zum Begriff der Offenbarung ab, einem Schlüsselbegriff des Patentrechts.

Aufschlussreich ist dabei die Erkenntnis, dass die Praxis des EPA auf zwei unterschiedlichen Konzepten der Offenbarung beruht. Für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ wird von der «unmittelbaren und eindeutigen» Offenbarung von Merkmalen in der ursprünglichen Anmeldung ausgegangen. Die Einbeziehung von Äquivalenten ist dabei ausgeschlossen. Entsprechendes gilt bei der Neuheitsprüfung für den Stand der Technik. Anders dagegen, wenn die Ausführbarkeit der Erfindung nach Art. 83 EPÜ in Frage steht. Hier gilt, dass der Fachmann das unmittelbar Offenbarte nötigenfalls aus seinem Fachwissen ergänzen kann (z.B. durch äquivalente Mittel), um zu einer funktionstüchtigen Ausführungsform zu gelangen. Der Autor plädiert für einen einheitlichen Offenbarungsbegriff, sieht aber ein, dass dies nur auf Kosten eines erweiterten Neuheitsbegriffes möglich wäre. Einen solchen lehnt das EPA jedoch aus guten Gründen ab.

Das Buch liefert zu den genannten Zusammenhängen eine kritische Analyse der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die mit über 300 Entscheidungen (bis 1995) dokumentiert ist. Die Fallgruppen, die der Autor seiner Diskussion der Änderung nach Artikel 123 Abs. 2 EPÜ zugrunde legt, bieten für den Praktiker einen wertvollen Leitfaden. Umfassend berücksichtigt ist auch die einschlägige Literatur. Umfangreiche Register machen die Benutzung des Buchs zur Freude. Wie heisst es so schön: gehört ins Büchergestell jedes Patentrechtlers!

Dr. Beat Schachenmann, München