

Zur Diskussion / A discuter

Entwarnung: Keine Erschöpfung des Prioritätsrechts

TOBIAS BREMI* / MICHAEL LIEBETANZ**

Die Priorität einer ersten Patentanmeldung kann in einer Nachanmeldung nur einmal für ein Nachanmeldeland oder eine Gruppe von Nachanmeldeländern beansprucht werden. Diese Theorie der «Erschöpfung der Priorität» wurde in der Entscheidung T998/99 vom 15. September 2003 («Hautäquivalent/L'OREAL») einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vertreten. Diese Entscheidung löste anschliessend, neben einer allgemeinen Verunsicherung der Fachkreise, eine kontroverse Diskussion aus.

Nun ist eine weitere Entscheidung T0015/01 vom 17. Juni 2005 einer anderen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes ergangen, welche diese Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts ausdrücklich verwirft. In der in dieser Frage erfreulich ausführlichen und gut begründeten Entscheidung wird überraschend klar herausgestrichen, dass es sich bei der T998/99 um eine Einzelentscheidung handelt, welche nicht weiter berücksichtigt werden sollte. Der vorliegende Artikel diskutiert sowohl kurz die Geschichte der Entscheidung T998/99, beleuchtet die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Frage der Erschöpfung der Priorität in der Entscheidungsbegründung der neuen Entscheidung T0015/01 und enthält mögliche Vorschläge, wie solche Situationen im Zusammenhang mit Einzelentscheidungen vermieden werden könnten.

La priorité d'une première demande de brevet ne peut être revendiquée qu'une seule fois pour une demande ultérieure dans un autre Etat ou un ensemble d'Etats. Cette théorie de «l'épuisement de la priorité» a été développée par l'une des Chambres de recours de l'Office européen des brevets dans l'arrêt T998/99 du 15 septembre 2003 («Hautäquivalent / L'OREAL»). Cet arrêt a suscité par la suite un débat animé et entraîné une insécurité générale au sein des milieux spécialisés.

Récemment, une autre Chambre de recours de l'Office européen des brevets a rendu une décision T0015/01 du 17 juin 2005 dans laquelle cette théorie de l'épuisement du droit de priorité est expressément rejetée. Cet arrêt motivé de manière circonstanciée souligne clairement et de manière positivement surprenante que l'arrêt T998/99 constitue une décision isolée dont il n'y a plus lieu de tenir compte. L'article qui suit reprend l'historique de l'arrêt T998/99, met en lumière les aspects essentiels touchant la question de l'épuisement de la priorité contenue dans la motivation du nouvel arrêt T0015/01 et propose quelques pistes qui permettraient d'éviter de telles situations en relation avec les décisions isolées.

- I. Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts, T998/99**
 - II. Unklare Rechtslage**
 - III. Verwerfung der Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts, T0015/01**
 - 1. Sachlage
 - 2. Begründung der Entscheidung
 - IV. Bemerkungen und Fazit**
- Zusammenfassung / Résumé**

I. Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts, T998/99

Wie vor etwas mehr als einem Jahr hier berichtet (Kann man ein Prioritätsrecht «verbrauchen»? , T. Bremi, sic!, 2004, 141 ff.) hatte eine Beschwerdekammer des europäischen Patentamtes in einer Entscheidung mit der Nummer T998/99 eine Theorie der «Erschöpfung des Patentrechts» eingeführt.

Es ging dabei im Wesentlichen um die Beurteilung einer Situation für eine europäische Patentanmeldung EP2, die wie schon eine früher eingereichte europäische Patentanmeldung EP1 die Priorität einer nationalen französischen Prioritätsanmeldung FR1 beanspruchte (vergleiche Figur 1).

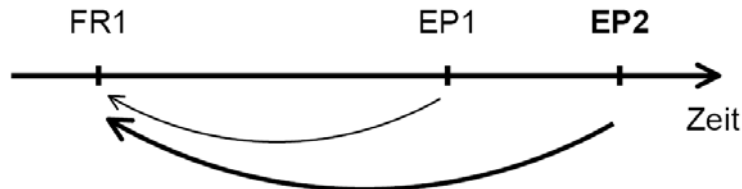


Fig. 1

Die mit dieser Frage befasste Kammer kam in der T998/99 zum Schluss, dass diese Mehrfachbeanspruchung der Priorität für ein gleiches Land, hier für die benannten Benennungsstaaten, welche in den Fällen EP1 und EP2 identisch waren, ihres Erachtens nicht möglich sein darf. Als Begründung führte sie nur kurz aus, dass es sich bei der Prioritätsregelung der PVÜ sowie bei deren autonomer Aufnahme in das EPÜ um eine Ausnahmeregelung handle, und dass dementsprechend eine enge Auslegung gefordert sei. Gestützt werde dies durch die Tatsache, dass im Übereinkommen Spezialfälle wie beispielsweise Mehrfachprioritäten (Art. 88 Abs. 2 EPÜ) sowie Teilprioritäten (Art. 88 Abs. 3 EPÜ) explizit genannt seien, während aber die mehrfache Beanspruchung derselben Priorität für das gleiche Nachanmeldeland nicht erwähnt sei.

Da die erste Patentanmeldung EP1 die Priorität von FR1 für Europa schon gültig beansprucht habe, könne somit die spätere EP2 diese Priorität nicht nochmals beanspruchen. Konsequenterweise wird daraus der Schluss gezogen, dass infolge des ungültigen Prioritätsanspruchs der EP2 dieses (inhaltlich identische) Schutzrecht wegen der ersten Anmeldung EP1, welche dann Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 3 und 54 Abs. 4 EPÜ sei, vollständig vorweggenommen werde.

II. Unklare Rechtslage

Damals wurde entschieden, die Entscheidung T998/99 nicht zur Publikation im Amtsblatt freizugeben. Dies obwohl offenbar die zuständige Kammer ursprünglich die Publikation vorgesehen hatte. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass nicht ein spezifisches Gremium entscheidet, ob eine Entscheidung einer technischen Beschwerdekammer publiziert wird, sondern die Beschwerdekammer selber, welche eine Entscheidung erlassen hat (vgl. z.B. ABI. EPA 2002, 442). Die genauen Gründe, warum in diesem speziellen Fall die Publikation unterbunden wurde, sind aber nicht bekannt. Die Entscheidung wurde nur an die Mitglieder der Beschwerdekammern verteilt, natürlich der Akteneinsicht zugänglich gemacht und auf der Internetseite mit sämtlichen Beschwerdekammerentscheidungen des Europäischen Patentamtes veröffentlicht.

Interessierte Kreise hatten von dieser Entscheidung trotzdem Kenntnis erlangt und es entspannte sich eine kontroverse Diskussion (Contra: Bremi, sic!, 2004, 141 ff.; Pro: P. Vigand, Prop. ind. 2004, 16). Insbesondere waren die Fachkreise stark verunsichert, da die Entscheidung mit ihrem unerwarteten Bruch mit der Praxis zu einer unklaren Rechtslage geführt hatte. Die Anmeldestrategie musste je nachdem, ob diese Entscheidung weiterhin angewendet würde, unterschiedlich strukturiert werden.

Verstärkt wurde die Verunsicherung unter anderem dadurch, dass es in der Vergangenheit sogar wiederholt Prüfungsaufgaben bei der europäischen Eignungsprüfung gegeben hatte, deren von der Prüfungskommission als richtig beurteilte Lösung gerade darauf beruhte, dass eine Priorität mehrfach beansprucht wurde (vergleiche beispielsweise Frage 2 aus Teil DI 1999).

Entsprechend war auch im eingangs genannten Artikel (Bremi, sic!, 2004, 141 ff.) am Ende ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass vorsichtshalber bei der Beanspruchung einer Priorität diese neue Rechtsprechung berücksichtigt werden sollte.

In dieser Situation wurde die europäische Patentorganisation mit dem Vorwurf konfrontiert, mit der Nicht-Publikation dieser sehr relevanten Rechtsprechung im amtlichen Publikationsorgan einen Prob-

lemfall unter den Tisch wischen zu wollen. Zudem wurde versucht, zu veranlassen, dass diese wichtige Rechtsfrage der grossen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt würde, um die Rechtsunsicherheit zu beseitigen.

Völlig unerwartet wurde dann Mitte dieses Jahres die Entscheidung T998/99 trotzdem noch im Amtsblatt des Europäischen Patentamtes publiziert (vergleiche ABl. EPA 4/2005, 229). Diese Publikation geschah aber leider völlig kommentarlos, und es gab keinen Hinweis, ob diese Rechtsprechung vom europäischen Patentamt in Zukunft angewendet oder ob die Entscheidung als «Einzelentscheidung» behandelt werden würde.

III. Verwerfung der Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts, T0015/01

Kürzlich ist nun eine weitere Entscheidung, die T0015/01 (verfügbar über eine elektronische Akteneinsicht unter <http://ofi.epoline.org/view/GetDossier> auf die Publikationsnummer EP587780) einer anderen technischen Beschwerdekammer erlassen worden, welche die Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts ausdrücklich verwirft. Diese Entscheidung soll nur in ihrer diese spezifische Rechtsfrage betreffenden Aussage kurz analysiert und beurteilt werden.

1. Sachlage

In diesem Fall war zunächst eine erste europäische Prioritätsanmeldung EP1 am 6.6.1991 eingereicht worden. Anschliessend war am 18.3. 1992 eine v.a. in der Beschreibung stark erweiterte zweite europäische Anmeldung EP2 eingereicht worden, dies mit einem zum Hauptanspruch der EP1 identischen Hauptanspruch. Die EP2 beanspruchte die Priorität der ersten Anmeldung EP1. Beide Anmeldungen EP1 und EP2 verfielen offenbar vor ihrer Publikation.

Anschliessend wurde am 5.6. 1992 eine EURO-PCT-Anmeldung eingereicht, welche die Prioritäten beider Europäischer Anmeldungen EP1 und EP2 beanspruchte.

Diese Situation ist in Figur 2 zusammengefasst.

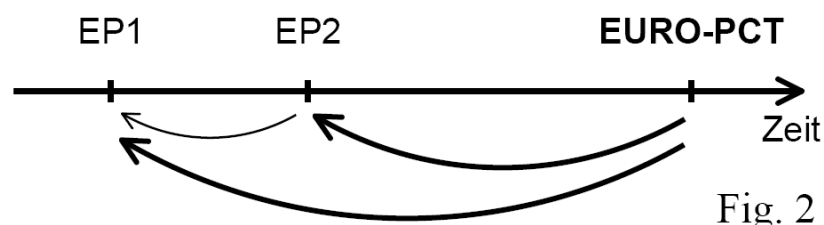


Fig. 2

Die EURO-PCT-Anmeldung wurde vor dem Europäischen Patentamt in die regionale Phase geführt, und das europäische Patent wurde mit einem Hauptanspruch wie ursprünglich eingereicht unter der Nummer EP0587780B1 erteilt. Anschliessend wurde die Rechtsbeständigkeit in einem Einspruchsverfahren angefochten, und die Einspruchsabteilung erhielt das Patent aufrecht im Rahmen eines Hauptanspruches, welcher identisch war zu den Hauptansprüchen, wie ursprünglich in den Anmeldungen EP1, EP2 sowie EURO-PCT eingereicht.

Im Rahmen des anschliessenden Beschwerdeverfahrens machte eine Einsprechende dann geltend, dass die Priorität der EP1 in der EURO-PCT nicht gültig in Anspruch genommen werden könne, da die Priorität der EP1 bereits in der EP2 beansprucht worden sei. Angesichts der T998/99 sei somit das Prioritätsrecht der EP1 bereits erschöpft. Die Frage der Gültigkeit des Prioritätsanspruches auf die EP1 war entscheidungsrelevant, da gewisse Dokumente des Standes der Technik aus dem Zeitraum zwischen der EP1 und der EP2 stammten.

2. Begründung der Entscheidung

Die Entscheidung befasst sich sehr ausführlich mit dieser spezifischen Rechtsfrage, was sich darin zeigt, dass sich fast ein Drittel der Begründung der Entscheidung in der auch sonst technisch sehr komplexen Angelegenheit diesem Thema widmet (Entscheidungsgründe 25–41).

Zunächst wird in begrüssenswert klarer Weise analysiert, welche Rechtsgrundlage für die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung einer EURO-PCT Anmeldung einschlägig ist. Es wird ausgeführt (Entscheidungsgrund 25), dass sich im Prinzip die Voraussetzungen und die Wirkung eines Prioritätsanspruches bei einer internationalen Patentanmeldung, welche in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt eingetreten ist, aus Art. 8 Abs. 2 lit. a PCT in Verbindung mit Artikel 4 PVÜ ergeben.

Nur für die spezifische Frage einer inneren Priorität, das heisst, wenn die Priorität einer oder mehrerer in einem oder für einen Vertragsstaat eingereichten Patentanmeldungen (hier EP1 und EP2) beansprucht wird, richten sich die Voraussetzungen und die Wirkung des Prioritätsanspruches in diesem Staat (das heisst bei der EURO-PCT nach Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt) nach dessen nationalem, respektive hier regionalem Recht (vergleiche Art. 8 Abs. 2 lit. b PCT). Die Rechtsgrundlage für die zu beurteilende Situation sind also die entsprechenden Art. 87–89 EPÜ, und Art. 87 Abs. 2 EPÜ lässt derartige innere Prioritäten ausdrücklich zu.

Die Existenz der Theorie der «Erschöpfung des Prioritätsrechts» und deren Entscheidungsrelevanz für die zu beurteilende Sache wird anschliessend anerkannt. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass dieses Konzept weder unumstritten noch allgemein anerkannt ist. Ausserdem wird ausdrücklich bestätigt, dass diese Theorie weder von den Prüfungsabteilungen noch von den Einspruchsabteilungen des Europäischen Patentamtes bisher angewendet wurde, und dass die Theorie beim EPA zum ersten Mal in der Entscheidung T998/99 aufgebracht wurde, diese Entscheidung aber eine grosse Kontroverse ausgelöst hat.

Nachdem festgestellt wird, dass dem Europäischen Patentübereinkommen nicht ausdrücklich entnommen werden kann, ob eine mehrfache Beanspruchung einer Priorität erlaubt ist oder nicht, wird die den Kernpunkt der Entscheidung darstellende Frage gestellt, wie diese «Gesetzeslücke» auszulegen sei. Mit anderen Worten, ob die in der T998/99 aufgestellte These, dass es sich bei der Prioritätsregelung um eine Ausnahmeregelung handelt, und entsprechend eine enge Auslegung angezeigt ist, tatsächlich richtig ist.

Hierzu wird weit ausgeholt und festgestellt, dass es sich bei dem Konzept der Priorität, wie es in der PVÜ definiert wird, um einen der Eckpfeiler der PVÜ handelt. Als grundlegende ratio legis dieser Regelung wird aufgeführt, dass sie den Zweck verfolgt, während einer eingeschränkten Zeitspanne die Interessen des Anmelders in seinem Bemühen, einen internationalen Schutz für seine Erfindung zu erlangen, zu schützen, dies angesichts des Territorialitätsprinzips im Patentwesen. Anschliessend wird überzeugend dargelegt, dass die ursprünglichen Regelungen der Priorität in der PVÜ mehreren Revisionen unterzogen wurden, wobei immer der Zweck verfolgt wurde, die Flexibilität des Systems für den Anmelder und seine Rechtsposition zu verbessern, um Innovationen zu fördern. Dies hat unter anderem zur ausdrücklichen Einführung von Mehrfach- und Teilprioritäten (Art. 4F PVÜ) sowie zur Möglichkeit der Teilung einer Patentanmeldung unter Bewahrung des ursprünglichen Prioritätsanspruches (Art. 4G PVÜ) geführt, und die entsprechenden Regelungen finden sich auch in der autonomen Prioritätsregelung des Europäischen Patentübereinkommens.

Angesichts dieses fundamentalen Charakters der Prioritätsregelung kommt die Kammer dann zum Schluss, dass die in der T998/99 angewendete enge Auslegung nicht gerechtfertigt ist, weil in der Prioritätsregelung keine Ausnahmeregelung vorliegt.

An dieser entscheidenden Stelle sei angemerkt, dass es ohnehin eine etablierte Rechtsprechung gibt, welche festhält, dass dem EPÜ kein allgemeiner Grundsatz entnommen werden kann, wonach etwas, was gemäss EPÜ nicht ausdrücklich vorgesehen ist, auch nicht erlaubt sein kann (vergleiche J0009/99, Begründung 1.5, ABl. EPA 6/2004, 309). Eine enge Auslegung gemäss der T998/99 ist auch deshalb nicht gerechtfertigt.

Als Interpretationsregel für die Auslegung einer Rechtsfrage im Zusammenhang mit einem Prioritätsanspruch wird in der Entscheidung T0015/01 abschliessend sehr allgemein festgehalten, dass die Prioritätsregelungen «have to be construed in a manner which ensures that the general purpose they serve, namely to assist the applicant in obtaining international protection for his invention, is fulfilled as far as possible» (vgl. Entscheidungsgrund 34).

Die Frage der Rechtssicherheit Dritter bei einer derart anmelderfreundlichen Auslegung wird zwar leider in der Entscheidung nicht diskutiert, angesichts der stets geltenden Einschränkung durch die

einjährige Prioritätsfrist scheinen aber die Interessen Dritter durch eine solche grosszügige Auslegung ohnehin nicht betroffen zu sein.

Anschliessend wird anhand von mehreren Beispielen dargelegt, dass es tatsächlich im Interesse des Anmelders liegen kann, mehrfach die gleiche Priorität zu beanspruchen, und dass es bei keiner der auftretenden Situationen einen vernünftigen Grund gibt, ihm diese Möglichkeit zu verwehren. Insbesondere wird klargestellt, dass die Tatsache, dass das EPÜ innere Prioritäten zulässt, ein eindeutiger Hinweis dafür ist, dass auch die mehrfache Beanspruchung einer Priorität zugelassen sein soll, und weiterhin dass die Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts kein taugliches Werkzeug ist, um Doppelpatentierungen zu vermeiden.

In logischer Konsequenz wird anschliessend die Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechtes, wie sie in der T998/99 aufgestellt worden war, explizit verworfen («The theory of exhaustion of priority rights is to be rejected», vgl. Entscheidungsgrund 41), da sie dem Grundsatz zuwiderlaufen würde, dem Anmelder ein möglichst flexibles und nützliches Werkzeug zu einem internationalen Schutz zur Verfügung zu stellen.

Bemerkenswert scheint übrigens die Tatsache, dass in diesem Fall in der ersten europäischen Anmeldung EP1 nicht die gleichen Benennungsstaaten benannt worden waren wie in der zweiten Anmeldung EP2. In der Zwischenzeit war nämlich u.a. zusätzlich Monaco dem Europäischen Patentübereinkommen beigetreten. Monaco war auch in der anschliessenden EURO-PCT benannt worden und das europäische Patent war für Monaco erteilt worden.

Hätte in dieser Situation die Kammer die Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts anwenden wollen, so hätte sie konsequenterweise in Bezug auf Monaco keine Erschöpfung des Prioritätsrechts feststellen müssen, und dies hätte zur erstaunlichen Situation geführt, dass der Prioritätsanspruch für Monaco gültig gewesen wäre und für die anderen Benennungsstaaten nicht.

Es hätte sich dann z.B. die nun glücklicherweise hypothetische Frage gestellt, ob es im Prinzip dem Anmelder möglich gewesen wäre, für Monaco andere Patentansprüche einzureichen als für die anderen Benennungsstaaten. Die in solchen Situationen einschlägige Regel 87 EPÜ würde dies sicher nicht zulassen, weil im vorliegenden Fall die beiden Anmeldungen EP1 und EP2, da sie nicht publiziert worden waren, nicht als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 3 und 4 wirksam wären, und der relevante Stand der Technik, der nur für die Benennungsstaaten ausser Monaco zu berücksichtigen gewesen wäre, kein älteres Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ dargestellt hätten.

Diese Betrachtungen zeigen also, dass eine Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts auch nicht sinnvoll in den systematischen Rahmen des europäischen Patentübereinkommens passt. Eine Europäische Anmeldung ist gemäss Art. 118 einheitlich, sofern im EPÜ nichts anderes vorgeschrieben ist, d.h. im Prinzip ist eine unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Benennungsstaaten nicht vorgesehen. Nur die ausdrücklichen Ausnahmen (diese sind nun eng auszulegen!) wie z.B. in Regel 87 EPÜ berücksichtigt vermögen diese prinzipielle Einheitlichkeit in ganz speziellen Situationen zu durchbrechen.

Besonders interessant ist, dass, obwohl keine der Parteien einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, sich die Kammer Gedanken dazu gemacht hat, diese Frage der grossen Beschwerdekammer vorzulegen (Art. 112 Abs. 1).

Die Kammer hält in diesem Zusammenhang fest, dass eine Vorlage nur dann angezeigt ist, wenn die Klärung einer Rechtsfrage erforderlich ist. Angesichts der Tatsache, dass, und dies wird in der Entscheidung erstaunlich explizit festgehalten, es sich bei der T998/99 um eine so genannte «Einzelentscheidung» handelt, welche der bisherigen Praxis des Europäischen Patentamtes zuwiderläuft, wird eine Vorlage in der Folge verworfen.

IV. Bemerkungen und Fazit

Die Theorie der «Erschöpfung des Prioritätsrechts» scheint angesichts der erfreulich eindeutigen und klaren Entscheidung T0015/01 zunächst vom Tisch zu sein. Zugegebenermassen ist nicht auszuschliessen, dass die zwei eindeutig widersprüchlichen Entscheidungen T998/99 und T0015/01 in einer anderen Sache nochmals zur Sprache kommen und dann die Entscheidung der grossen Beschwerdekammer vorgelegt werden muss. Angesichts der Tatsache aber, dass die Vorsitzende der in der T0015/01 zuständigen Kammer selber Mitglied der grossen Beschwerdekammer ist, und dass es

sich bei der T998/99 nachweislich um eine der üblichen Praxis zuwiderlaufende «Einzelentscheidung» handelt, welche beim EPA auch intern Kontroversen ausgelöst zu haben scheint, dürfte aber das Risiko, dass in einer solchen Situation die grosse Beschwerdekammer zu einem anderen Resultat kommen wird, gering sein.

Der am Ende des eingangs genannten Artikels (Bremi, sic!, 2004, 141) gemachte Warnhinweis scheint also für EP- oder EURO-PCT-Nachanmeldungen nicht mehr angezeigt zu sein.

Es sei am Ende die grundsätzliche Frage erlaubt, wie mit solchen «Einzelentscheidungen» umgegangen werden sollte. Diese Problematik ist nämlich angesichts der zunehmenden Zahl von Beschwerdekammerentscheidungen und der nur den einzelnen Kammern obliegenden Veröffentlichungspolitik ernst zu nehmen. So ist dies Fachkreisen zum Beispiel aus der verwirrenden Kontroverse um die Frage der Verwendung einer zugelassenen Nichtamtssprache durch einen Anmelder, welcher nach Artikel 14 Abs. 2 EPÜ eigentlich nicht dazu berechtigt ist, bekannt (Pro: J15/98, publiziert ABI. EPA 2001, 183; Contra: J9/01). In diesem Fall wurde die frühere Entscheidung (J15/98) im Amtsblatt publiziert, in der Praxis des Europäischen Patentamtes wird aber die spätere Entscheidung (J9/01), welche nicht publiziert wurde, angewendet. Intern war dies beim Europäischen Patentamt bereits lange festgelegt, aber erst beträchtliche Zeit danach wurde diese Praxis in den revidierten Richtlinien für die Prüfung (A-VIII, 3.1) auch nach aussen kommuniziert. Einen ausdrücklichen Warnhinweis in einem Amtsblatt oder im Zusammenhang mit der Herausgabe der revidierten Richtlinien sucht man vergebens.

Die Entscheidung T0015/01 ist diesbezüglich insofern begrüssenswert, als sie den Status der T998/99 als «Einzelentscheidung» klar herausstreicht, und somit den interessierten Kreisen eine gewisse Sicherheit vermittelt, dass in Zukunft die Rechtsprechung der T998/99 wohl nicht mehr angewendet werden wird.

Es wäre aber wünschenswert, wenn das europäische Patentamt sowohl bewusste Änderungen in seiner Praxis als auch Entscheidungen, welchen in der Praxis nicht gefolgt werden wird, klarer herausstreichen und entsprechende Mitteilungen im Amtsblatt publizieren würde. Dies sollte eigentlich keine besondere Schwierigkeiten verursachen, da die so genannt wichtigen Entscheidungen frühestens etwa 6 Monate nach ihrer Abfassung in den drei Amtssprachen veröffentlicht werden. Diese Zeitspanne gibt dem EPA genügend Zeit, gleichzeitig mit der Veröffentlichung eine entsprechende Mitteilung im Amtsblatt vorzubereiten, abzustimmen und zu veröffentlichen. Ein einfacher Hinweis als Fussnote zu der betreffenden Entscheidung (z.B. «eine Mitteilung zur Änderung der Richtlinien, Teil ... ist in Vorbereitung», oder auch «eine Änderung der Richtlinien ist nicht vorgesehen») würde die Rechtssicherheit ohne grossen Aufwand bereits beträchtlich erhöhen.

Zusammenfassung

Die Priorität einer ersten Patentanmeldung kann in einer Nachanmeldung nur einmal für ein Nachanmeldeland oder eine Gruppe von Nachanmeldeländern beansprucht werden. Eine solche neue Theorie der «Erschöpfung der Priorität» wurde in einem unerwarteten Bruch mit der bisherigen Praxis des Europäischen Patentamtes in der Entscheidung T998/99 vom 15. September 2003 («Hautäquivalent / L'OREAL») einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vertreten. Diese Entscheidung löste anschliessend, ausser einer allgemeinen Verunsicherung der Fachkreise, eine kontroverse Diskussion aus, welche auch hier ausgetragen wurde (Kann man ein Prioritätsrecht «verbrauchen»? , T. Bremi, sic!, 2004, 141 ff.).

Nachdem die Entscheidung T998/99 zunächst nicht zur Publikation im Amtsblatt vorgesehen war, wurde sie, wohl unter dem Druck der interessierten Fachkreise, vor kurzem doch noch veröffentlicht (ABI. EPA 4/2005, 229). Es stellte sich dann natürlich die Frage, ob dies als Hinweis auf eine tatsächliche Praxisänderung des Europäischen Patentamtes verstanden werden sollte.

Nun ist eine weitere Entscheidung T0015/01 vom 17. Juni 2005 einer anderen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes ergangen (zur Publikation im Amtsblatt vorgesehen), welche diese Theorie der Erschöpfung des Prioritätsrechts umfassend und ausdrücklich verwirft. Die Entscheidung holt weit aus und zeigt, dass es sich bei der Prioritätsregelung um einen Eckpfeiler der Pariser Verbandsübereinkunft handelt, welcher grosszügig und im Sinne eines flexiblen und den Anmelder in seinem Bemühen um internationalen Schutz unterstützenden Werkzeugs ausgelegt werden muss.

Entsprechend wird eine enge Auslegung der Prioritätsregelungen, welche die Basis der Entscheidung T998/99 gewesen war, ausdrücklich verworfen. In der erfreulich ausführlichen und gut begründeten Entscheidung wird überraschend klar herausgestrichen, dass es sich bei der T998/99 um eine Einzelentscheidung handelt, welche einen Bruch mit der bisherigen Praxis darstellt, und welche also nicht weiter berücksichtigt werden sollte. Die entscheidende Rechtsfrage wird zwar ausdrücklich nicht der grossen Beschwerdekammer vorgelegt, es ist aber zu vermuten, dass mit der Entscheidung T0015/01 die Theorie der Erschöpfung der Priorität vor dem Europäischen Patentamt glücklicherweise vom Tisch ist.

Résumé

La priorité d'une première demande de brevet ne peut être revendiquée qu'une seule fois pour une demande ultérieure dans un autre Etat ou un ensemble d'Etats. Cette nouvelle théorie de «l'épuisement de la priorité» a été soutenue dans l'arrêt T998/99 du 15 septembre 2003 («Hautäquivalent / L'OREAL») de l'une des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, constituant ainsi une rupture inattendue avec la pratique actuelle de l'Office européen des brevets. Cet arrêt a entraîné une insécurité générale au sein des milieux spécialisés et suscité par la suite une controverse dont il a déjà été question ici (Kann man ein Prioritätsrecht «verbrauchen»? , T. Bremi, sic!, 2004, 141 ss).

Alors que la publication de l'arrêt T998/99 dans le Journal officiel n'était pas prévue, celle-ci a tout de même eu lieu (JO OEB 4/2005, 229), manifestement sur pression des milieux concernés. Se posait alors la question de savoir si cette publication devait être comprise comme l'indication d'un changement effectif de la pratique de l'Office européen des brevets.

Récemment, une autre Chambre de recours de l'Office européen des brevets a rendu une décision T0015/01 du 17 juin 2005 (dont la publication est prévue dans le Journal officiel) dans laquelle cette théorie de l'épuisement du droit de priorité est expressément rejetée. L'arrêt va très loin et souligne que la réglementation de la priorité constitue l'une des pierres angulaires de la Convention de Paris et qu'elle doit être largement interprétée dans le sens d'un instrument flexible qui doit soutenir le déposant dans ses démarches visant à obtenir une protection internationale. Par conséquent, l'interprétation restrictive de la priorité qui constituait le fondement de l'arrêt T998/99 est clairement rejetée. Le nouvel arrêt motivé de manière circonstanciée souligne clairement et de manière positivement surprenante que l'arrêt T998/99 est une décision isolée qui constitue une rupture avec la pratique actuelle et dont il n'y a par conséquent plus lieu de tenir compte. Bien que la question juridique centrale ne soit pas soumise expressément à la Grande Chambre de recours, on peut néanmoins estimer qu'avec l'arrêt T0015/01 la théorie de l'épuisement de la priorité ne trouve plus grâce aux yeux de l'Office européen des brevets.

* Dr. Sc. nat., Patentanwalt, Zürich

** Patentanwalt, Zürich