

DE (Orig:d)

DE

DE

21.11.2000

Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

Artikel 1 Allgemeine Grundsätze

unverändert

Artikel 2 Äquivalente

(1) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Mitteln gebührend Rechnung zu tragen, die im Zeitpunkt einer angeblichen Verletzung Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Mittel sind.

Begründung:

Deutschland begrüßt die Erweiterung des Auslegungsprotokolls zu Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens, mit der im vorgeschlagenen Artikel 2 festgeschrieben werden soll, daß

Protocol on the Interpretation of Article 69

Article 1 General principles

unchanged

Article 2 Equivalents

(1) For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of means which at the time of the alleged infringement are equivalent to the means specified in the claims.

Reasons:

Germany welcomes the supplementation of the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention with the proposed Article 2 establishing the principle that equivalent

Protocole interprétatif de l'article 69 CBE

Article premier Principes généraux

inchangé

Article 2 Equivalents

(1) Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de moyens qui, à la date de la contrefaçon alléguée, sont équivalents aux moyens indiqués dans les revendications.

Motifs :

L'Allemagne se félicite de l'élargissement du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen, qui, avec l'article 2 proposé, prévoit que des modes de réalisation équivalents

äquivalente Ausführungsformen bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents zu berücksichtigen sind. Diese Regelung wird zu einer wünschenswerten Harmonisierung der Rechtsprechung der Gerichte der Mitgliedstaaten beitragen, die zu dieser Thematik teilweise unterschiedliche Auffassungen vertritt.

Der Basisvorschlag bezweckt keine umfassende und abschließende Regelung der Äquivalente, wie sich aus den Formulierungen von Artikel 2 Absatz 1 "ist ... gebührend Rechnung zu tragen" sowie Artikel 2 Absatz 2 "ist in der Regel als Äquivalent anzusehen" ergibt. Auch die BEGRÜNDUNG (Rdn. 4) unterstreicht, daß die Änderung den Schutzbereich nach Artikel 69 EPÜ lediglich "deutlicher ... umreißen" soll, durch "wenige Regeln über die Bedeutung von Äquivalenten und schutzbeschränkenden Angaben ...".

Dieser zurückhaltende Ansatz erscheint sinnvoll, da es sich bei der Äquivalenzlehre um komplexe Wertungsfragen handelt, die darüber hinaus stark vom Einzelfall abhängen. Die Entwicklung der Rechtsprechung

embodiments are to be taken into account in defining the extent of protection conferred by a patent. This will contribute to the harmonisation of case law in the member states - a desirable aim in view of the differences of approach between some national courts in dealing with this issue.

The intention in the Basic Proposal is not to lay down definitive provisions concerning all aspects of equivalents, as the wording of Article 2, paragraph 1 ("due account shall be taken") and paragraph 2 ("shall generally be considered as being equivalent") would tend to suggest. In the Reasons (No. 4) it is emphasised that the amendment merely aims to "clarify" the extent of protection under Article 69 EPC by adding "a few rules regarding the significance of equivalents and limiting statements ...".

This cautious approach appears sensible, remembering that the doctrine of equivalence involves complex issues of evaluation which also depend largely on specific circumstances. The courts, moreover, should not be prevented by

doivent être pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet. Cette disposition contribuera à l'harmonisation souhaitable de la jurisprudence des tribunaux des Etats membres, qui reflète des conceptions en partie divergentes en la matière.

La proposition de base ne vise pas à une réglementation exhaustive et définitive des équivalents, comme l'indique le libellé de l'article 2, paragraphe 1 "il est dûment tenu compte", ainsi que de l'article 2, paragraphe 2 "est généralement considéré comme équivalent". De même, les REMARQUES EXPLICATIVES (point 4) soulignent que la modification doit seulement "préciser l'étendue" de la protection prévue à l'article 69 CBE par "quelques règles concernant l'importance des équivalents et des déclarations limitant ... l'étendue de la protection ...".

Cette approche prudente semble pertinente, puisque la doctrine des équivalents porte sur des questions d'appréciation complexes, qui dépendent de surcroît fortement des cas d'espèce. En outre, il ne faudrait pas que des règles

sollte zudem nicht durch eine zu starre Regelung an der sachgerechten Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Äquivalenzlehre gehindert werden.

Der Basisvorschlag sieht in Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls zur Auslegung vor, daß die äquivalenten Ausführungsformen "im Zeitpunkt einer angeblichen Verletzung" zu berücksichtigen sind. Eine solche zeitliche Fixierung im Auslegungsprotokoll erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ratsam.

Es würde ein wichtiger Teilaspekt der Äquivalenz für die Zukunft festgeschrieben. Dabei ist nicht erkennbar, daß dieser Zeitpunkt der eindeutig vorzugswürdige gegenüber anderen festen Zeitpunkten (z. B. Prioritätstag, Anmeldetag, Tag der Erteilung des Patents) ist. So besteht z. B. im Vereinigten Königreich eine Tendenz auf das Prioritäts- bzw. Anmeldedatum abzustellen (Court of Appeal (1997) RPC 489 - Beloit II). Auch die deutsche Rechtsprechung geht grundsätzlich von einem solchen Ansatz aus. Problematisch erscheint die Festlegung auf den Verletzungszeitpunkt

excessively rigid rules from interpreting the doctrine and developing it further in appropriate ways.

Article 2, paragraph 1, of the version of the Protocol on Interpretation in the Basic Proposal provides that embodiments are to be taken into account which are equivalent "at the time of the alleged infringement". At present, it would appear inadvisable to include this reference to a specific time in the Protocol on Interpretation.

Specifying a time would prejudice the issue for the future by establishing a definitive rule on a key aspect of equivalence. It is by no means clear that this particular point in time is preferable to others (eg the date of priority, filing or grant). In the United Kingdom, for example, there is a tendency to apply the date of priority or filing (Court of Appeal (1997) RPC 489 - Beloit II). The same line is generally followed in German case law. Focusing on the time of infringement is problematic because the exact date of the infringing act is often unknown, which makes it impossible to determine the

trop rigides empêchent la jurisprudence de faire utilement évoluer la doctrine des équivalents.

La proposition de base prévoit, à l'article 2, paragraphe 1 du protocole interprétatif, qu'il doit être tenu compte des modes de réalisation équivalents "à la date de la contrefaçon alléguée". A l'heure actuelle, il ne semble pas opportun de fixer une telle date dans le protocole interprétatif.

Un aspect partiel important de l'équivalence serait ainsi arrêté pour l'avenir. Or, il ne semble pas que cette date soit manifestement celle qu'il faille préférer à d'autres dates fixes (p. ex. les dates de priorité, de dépôt, de délivrance du brevet). C'est ainsi qu'il existe par exemple au Royaume-Uni une tendance à retenir la date de priorité ou de dépôt (Court of Appeal (1997) RPC 489 - Beloit II). La jurisprudence allemande suit elle aussi le même principe. Retenir la date de contrefaçon semble également problématique parce que la date exacte de l'acte contrefaisant n'est souvent pas connue, de sorte que l'état de la

auch deshalb, weil oftmals der genaue Zeitpunkt der Verletzungshandlung gar nicht bekannt ist, so daß der maßgebliche Stand der Technik für den Äquivalenzvergleich gar nicht eindeutig ermittelt werden kann.

Wichtig - aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch ausreichend - ist die Anerkennung der Bedeutung des Äquivalents überhaupt. Diese in Absatz 1 verbleibende Regelung wird im Absatz 2 mit einem Regelfall konkretisiert, der einen ausreichenden Anhaltspunkt über den Inhalt der Äquivalenzlehre bietet, ohne eine Entwicklung durch die Rechtsprechung zu behindern.

Die Festlegung auf den Zeitpunkt der angeblichen Patentverletzung für den Äquivalenzvergleich sollte jedoch gestrichen werden. Der Rechtsprechung der Gerichte der Mitgliedstaaten sollte genügend Freiraum gelassen werden, um einerseits im Einzelfall eine angemessenen Entscheidung zu treffen, andererseits aber auch aufgrund der Neuregelung einheitliche Kriterien zu entwickeln, die dann ggf. in der Zukunft Anlaß für eine Konkretisierung der

relevant state of the art for the purpose of comparing equivalence.

Acknowledging the significance of equivalents is important, but that is sufficient for the time being. The remaining part of the provision in paragraph (1) is clarified in paragraph (2) by a more specific rule which offers a sufficient idea of the content of the doctrine of equivalents but does not impede its further development through case law.

The phrase establishing the time of the alleged infringement as the basis for comparing equivalence should be deleted. The national courts of the member states should be allowed the necessary scope to arrive, on the one hand, at appropriate decisions on specific cases and, on the other, to develop common standard criteria, on the basis of the new rule, which may in future lead to a more specific reformulation of the provisions in the Protocol on Interpretation.

technique pertinent pour la comparaison des équivalents ne peut pas être déterminé clairement.

Ce qui compte, et cela suffit à ce stade, c'est que l'importance des équivalents soit reconnue. Cette disposition, maintenue au paragraphe 1 est concrétisée au paragraphe 2 par un cas type qui explicite suffisamment le contenu de la doctrine des équivalents, sans entraver une évolution découlant de la jurisprudence.

La disposition selon laquelle il faut s'en tenir à la date de la contrefaçon alléguée pour comparer les équivalents doit cependant être supprimée. Il faudrait laisser à la jurisprudence des tribunaux des Etats membres une marge de manoeuvre suffisante pour d'une part rendre une décision appropriée dans le cas d'espèce, et d'autre part développer, à partir de la nouvelle réglementation, des critères uniformes susceptibles de donner lieu, à l'avenir, à une

*Vorschriften im Auslegungsprotokoll
selbst geben könnten.*

(2) *unverändert*

Artikel 3
Frühere Angaben

unverändert

(2) *unchanged*

Article 3
Prior statement

unchanged

*concrétisation des dispositions dans le
protocole interprétatif.*

2) *inchangé*

Article 3
Déclarations antérieures

inchangé