

**Arbeitssitzung
Beschränkungsverfahren nach
nationalem Recht und EPÜ 2000**

Vorsitzender: Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS
Jurist, Internationale Rechts-
angelegenheiten, GD 5

**Das zentrale Beschränkungs-
und Widerrufsverfahren nach
Artikel 105a-105c des revidierten
Europäischen Patentüberein-
kommens**

**1. Zweck des Beschränkungs-
und Widerrufsverfahrens**

Die seit Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ (kurz: "EPÜ 2000") am 13. Dezember 2007 zur Verfügung stehenden neuen Verfahren ermöglichen es, durch einen Antrag beim EPA ein erteiltes europäisches Patent während seiner gesamten Laufzeit für alle Vertragsstaaten, in denen es in Kraft ist oder war mit Rückwirkung zu beschränken oder zu widerrufen.

Zweck des Beschränkungsverfahrens ist es, dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, durch Änderung der Ansprüche den Schutzbereich im Rahmen eines kostengünstigen und zügigen administrativen Verfahrens nachträglich einzuschränken.

Warum sollte ein Patentinhaber einen solchen Antrag stellen? Er kann auf diese Weise z. B. einem Stand der Technik Rechnung tragen, der erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt geworden ist. Im Beschränkungsverfahren können zu breit erteilte Patente im Wege der Selbstkorrektur auf einen rechtsbeständigen Umfang reduziert werden. Langwierige und teure Streitigkeiten über die Gültigkeit eines Patents können dadurch vermeiden werden und schnelles Ausräumen von Streitpunkten schafft baldige Rechtssicherheit.

**Working session
Limitation procedures under
national law and EPC 2000**

Chairman: Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS
Lawyer, International Legal Affairs,
DG 5

**Central limitation and revocation
under Articles 105a to 105c of
the revised European Patent
Convention**

**1. Purpose of limitation and
revocation**

Under the new procedures available since 13 December 2007, when the revised EPC ("EPC 2000") entered into force, the patentee can ask the EPO to limit or revoke a granted European patent retroactively for all contracting states in which it is or was in effect. Such requests can be made at any stage during (or even after) the patent term.

Limitation is a quick and cost-effective way of reducing a patent's scope by amending the claims after grant in an administrative procedure.

Why would a patentee request that? One reason might be to take account of prior art which comes to light only after examination. He can then correct his own patent, narrowing it down to a legally viable scope and so avoiding time-consuming and expensive litigation about its validity. Speedy removal of contentious points also promotes early legal certainty.

**Séance de travail
Procédures de limitation dans le
cadre du droit national et de la
CBE 2000**

Président : Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS
Juriste, Affaires juridiques
internationales, DG 5

**La procédure centralisée de
limitation et de révocation selon
les articles 105bis à 105quater
de la Convention sur le brevet
européen révisée**

**1. Objectif de la procédure de
limitation et de révocation**

Les nouvelles procédures disponibles depuis l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE ("CBE 2000"), le 13 décembre 2007, permettent de présenter à l'OEB une requête visant à limiter ou à révoquer rétroactivement un brevet européen délivré, pour toute sa durée et dans tous les Etats membres dans lesquels il est ou était en vigueur.

Le but de la procédure de limitation est d'offrir au titulaire d'un brevet la possibilité de limiter ultérieurement l'étendue de la protection, par une modification des revendications, dans le cadre d'une procédure administrative économique et rapide.

Pourquoi le titulaire d'un brevet présenterait-il une telle requête ? Il peut ainsi, par exemple, prendre en compte un état de la technique qui n'a été mis en évidence qu'après la clôture de la procédure d'examen. Lors d'une procédure de limitation, les titulaires de brevets peuvent réduire, par le biais de l'auto-correction, la portée excessive de certains brevets délivrés et éviter ainsi de longs et coûteux litiges concernant la validité d'un brevet. Or, plus les points litigieux sont écartés rapidement, plus tôt la sécurité juridique est établie.

2. Rechtslage nach dem EPÜ 1973

Bis zum Inkrafttreten des EPÜ 2000 war eine zentrale Überprüfung eines europäischen Patents nur im Einspruchsverfahren möglich. Der anfangs für zulässig erachtete "Selbst-Einspruch" des Patentinhabers war seit einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA aus dem Jahr 1994 ausgeschlossen;¹ letzteres war eine konsequente Fortentwicklung der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer seit Beginn der 90er Jahre, nach der das Einspruchsverfahren ein zweiseitiges Streitiges Verfahren ist. Die Einführung eines zentralen Beschränkungsverfahrens wurde seitdem vielfach gefordert. Zwar gibt es in einigen EPÜ-Vertragsstaaten nationale Beschränkungsverfahren,² aber diese sind unterschiedlich ausgestaltet und haben zum Teil *ex nunc*, zum Teil *ex tunc* Wirkung.

Der Patentinhaber konnte und kann in allen relevanten Vertragsstaaten durch Erklärung gegenüber den jeweiligen nationalen Behörden auf sein Patent verzichten, was aber ebenso wie die Nichtzahlung von Jahresgebühren nicht zum rückwirkenden Wegfall des Patents führt.

Einen zentralen Widerruf seines Patents konnte der Patentinhaber nur in einem anhängigen Einspruchsverfahren herbeiführen, indem er keine gebilligte Fassung seines europäischen Patents mehr vorlegte; beantragte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents, wurde das in diesem Sinne ausgelegt.³ Diese Möglichkeit steht selbstverständlich weiterhin zur Verfügung.

¹ Große Beschwerdekammer vom 6.7.1994, G 9/93 – "Einspruch der Patentinhaber/ PEUGEOT UND CITROEN", ABI. EPA 1994, 891.

² So in AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ Siehe T 73/84, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84, ABI. EPA 1986, 79; T 237/89, ABI. EPA 1988, 261.

2. Legal position under EPC 1973

Until EPC 2000 entered into force, central review of a European patent was possible only through opposition. In 1994, an Enlarged Board of Appeal decision¹ disallowed "self-opposition", in a consistent development of its case law, since the early nineties, that opposition is a contentious *inter partes* procedure. Ever since, users have been calling for a central limitation procedure; national ones do exist in some EPC contracting states,² but they vary widely in form, with some having *ex nunc* and others *ex tunc* effect.

In all contracting states, patentees have always been able to renounce their patent before the national authorities, but that – like non-payment of renewal fees – does not secure its lapse retroactively.

Thus the only way they could obtain central revocation of their patent was in pending opposition proceedings, by no longer approving its text – that being how any request by the patentee for revocation in opposition proceedings was interpreted.³ This possibility remains available, of course.

¹ G 9/93 of 6.7.1994 – "Opposition by patent proprietor/PEUGEOT AND CITROEN", OJ EPO 1994, 891.

² AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ See T 73/84, OJ EPO 1985, 241; T 186/84, OJ EPO 1986, 79; T 237/89, OJ EPO 1988, 261.

2. Situation juridique selon la CBE 1973

Avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, un brevet européen ne pouvait être réexaminé de façon centralisée que lors d'une procédure d'opposition. Depuis une décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB datant de 1994, le titulaire d'un brevet n'était plus considéré comme recevable à former une opposition contre son propre brevet¹. Il s'agissait ici de l'évolution logique de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours depuis le début des années 90, selon laquelle la procédure d'opposition est de nature contradictoire. Depuis, nombreux furent ceux qui demandèrent l'introduction d'une procédure centralisée de limitation. Il existe bien des procédures nationales de limitation dans quelques Etats parties à la CBE², mais elles varient considérablement d'un pays à l'autre et ont parfois un effet *ex nunc*, parfois un effet *ex tunc*.

Dans tous les Etats concernés, le titulaire du brevet pouvait et peut toujours renoncer à son brevet, par le biais d'une déclaration auprès des autorités nationales compétentes, mais cette démarche, tout comme le non-paiement de taxes annuelles, n'entraîne pas l'annulation rétroactive du brevet.

Le titulaire d'un brevet ne pouvait obtenir une révocation centralisée de son brevet que dans le cadre d'une procédure d'opposition, en ne proposant plus aucune version acceptée de son brevet européen; le fait que le titulaire du brevet sollicite la révocation de son brevet dans le cadre de la procédure d'opposition était considéré comme équivalent³. Cette possibilité existe évidemment toujours.

¹ Décision de la Grande Chambre de recours en date du 6.7.1994, G 9/93 – "Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT ET CITROEN", JO OEB 1994, 891.

² C'est le cas dans les pays suivants : AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ Voir aussi T 73/84 (JO OEB 1985, 241); T 186/84 (JO OEB 1986, 79); T 237/89 (JO OEB 1988, 261).

3. Rechtsquellen für das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren

Geregelt sind die neuen Verfahren insbesondere in den Artikeln 105a bis 105c EPÜ und den Regeln 90-96 der Ausführungsordnung zum EPÜ. Nach Artikel 68 EPÜ gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten, wenn es widerrufen wurde; im Falle der Beschränkung gelten die Wirkungen in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten, in dem das Patent beschränkt wurde. Nach Artikel 65 EPÜ können die Vertragsstaaten eine Übersetzung der im Beschränkungsverfahren geänderten Patentschrift in ihrer Landessprache verlangen. Nach Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ bestimmt sich der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung rückwirkend nach dem Ergebnis des Beschränkungsverfahrens. Nach Artikel 21 (3) a) EPÜ entscheiden die Technischen Beschwerdekammern über Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilung im Beschränkungs- und Widerrufsverfahren.

Die genannten Vorschriften des Übereinkommens wurden durch die Revisionsakte vom 29.11.2000 eingefügt bzw. geändert und sind am 13.12.2007 in Kraft getreten. Die Ausführungsordnung in der Fassung vom 7.12.2006 trat ebenfalls am 13.12.2007 in Kraft. Nach Artikel 1 Nr. 2 der Übergangsbestimmungen⁴ umfasst der Anwendungsbereich des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens alle europäischen Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt waren sowie jene Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die zu diesem Zeitpunkt anhängig waren oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

⁴ Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000.

3. Legal sources for central limitation and revocation

The new procedures are governed in particular by Articles 105a to 105c EPC and Rules 90 to 96 of the Implementing Regulations to the EPC. Under Article 68 EPC, a revoked patent is deemed to have had no effects from the outset; a limited one is deemed to have had no effects, also from the outset, to the extent that it has been limited. Under Article 65 EPC, contracting states may prescribe translations into their national languages of patent specifications as amended in limitation proceedings. Under Article 69(2), second sentence, EPC, the extent of the protection conferred by a European patent *application* is determined retroactively by the outcome of limitation proceedings. Under Article 21(3)(a) EPC, appeals against examining divisions' decisions in limitation or revocation proceedings are heard by the technical boards of appeal.

The above provisions of the Convention were introduced or amended by the Revision Act of 29.11.2000. They entered into force on 13.12.2007, as did the Implementing Regulations as amended on 7.12.2006. Under Article 1 point 2 of the transitional provisions,⁴ central limitation and revocation proceedings cover all European patents already granted on 13.12.2007, when EPC 2000 entered into force, or granted in respect of European patent applications pending on or filed as from that date.

⁴ Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000.

3. Les sources juridiques de la procédure centralisée de limitation et de révocation

Les nouvelles procédures sont régies en particulier par les articles 105bis à 105quater CBE ensemble les règles 90 à 96 du règlement d'exécution de la CBE. En vertu de l'article 68 CBE, le brevet européen, s'il est révoqué, est réputé n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus. En cas de limitation, le brevet est réputé n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus dans toute la mesure où il a été limité. L'article 65 CBE dispose que les Etats contractants peuvent exiger que soit fournie, dans l'une de leurs langues officielles, une traduction du fascicule de brevet tel que modifié au cours de la procédure de limitation. Conformément à l'article 69(2), deuxième phrase CBE, l'étendue de la protection conférée par la *demande* de brevet européen est déterminée de façon rétroactive par le résultat de la procédure de limitation. Enfin, en vertu de l'article 21(3)a) CBE, ce sont les chambres de recours techniques qui statuent sur les recours formés contre les décisions prises par les divisions d'examen dans les procédures de limitation ou de révocation.

Les dispositions susmentionnées ont été introduites ou modifiées par l'Acte portant révision de la Convention, en date du 29 novembre 2000, et sont entrées en vigueur le 13 décembre 2007. Le règlement d'exécution, dans sa version du 7 décembre 2006, est lui aussi entré en vigueur le 13 décembre 2007. Conformément à l'article premier, n° 2 des dispositions transitoires⁴, la procédure centralisée de limitation ou de révocation **s'applique** à tous les brevets européens qui étaient déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, ainsi qu'aux brevets délivrés sur la base de demandes de brevet européen qui étaient pendantes à cette date ou qui ont été déposées depuis.

⁴ Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000.

4. Gegenstand der Verfahren

Gegenstand des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens ist das europäische Patent in der erteilten Fassung oder in der Fassung, die es vor dem EPA im Einspruchs- oder einem früheren Beschränkungsverfahren erhalten hat.⁵ Aus *nationalen* Verfahren hervorgegangene Fassungen des europäischen Patents sind *nicht* Gegenstand des zentralen Beschränkungsverfahrens.

5. Europäisches Beschränkungsverfahren und Beschränkungen nach nationalem Recht

Für das Verhältnis des europäischen Beschränkungsverfahrens zu nationalen Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren gilt, dass das europäische Verfahren gegenüber einem nationalen keinen Vorrang hat. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, kann das nationale Verfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts ausgesetzt oder fortgeführt werden. Ist das nationale Verfahren bereits abgeschlossen, kann die dort erfolgte Beschränkung über das europäische Beschränkungsverfahren auch für andere Vertragsstaaten verbindlich gemacht werden. Eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents steht einer weitergehenden Beschränkung durch nationale Instanzen nicht entgegen. Wurde ein Patent sowohl national in einem Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren beschränkt als auch in einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA, so kann in dem betroffenen Vertragsstaat als geschützt insgesamt nur das verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.

Selbstverständlich gibt es noch keine praktischen Fälle, in denen das neue zentrale und ein nationales Beschränkungsverfahren aufeinandertreffen. Jedoch hatte der BGH vor ein paar Jahren im Trigonellin-Fall eine vergleichbare Konstellation zu beurteilen.⁶ Vom EPA erteilt war ein Anspruch auf die Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und Anregung oder Verstärkung des Haarwuchses bei Lebewesen. In einem deutschen Beschrän-

4. Subject of the proceedings

The subject of central limitation and revocation proceedings is the European patent as granted, or as maintained following opposition or earlier limitation proceedings at the EPO⁵ – *not* as amended in post-grant *national* limitation or revocation proceedings.

5. Limitation under the EPC and national law

As regards the relationship between European limitation proceedings and national limitation and revocation proceedings, European proceedings do not take precedence over national ones. In case of parallel proceedings, the national ones may be suspended or continued in accordance with national law. If they are already over, any resulting limitation can be made binding for other contracting states via the European limitation procedure. Limitation of a European patent by the EPO is no bar to further limitation by national patent offices or courts. If a patent is limited both nationally and by the EPO, its scope of protection in the contracting state concerned is confined to the matter remaining protected under both decisions.

In practice, of course, no actual case of the new central limitation procedure encountering national proceedings has yet occurred. A few years ago, however, in the "trigonelline" case,⁶ Germany's Federal Court of Justice had to pass judgment in comparable circumstances. The EPO had granted a claim for the use of trigonelline as an agent for reviving and stimulating hair growth in living creatures. In German limitation proceedings, this claim was narrowed to comprise

4. Objet de la procédure

La procédure centralisée de limitation et de révocation a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure antérieure de limitation devant l'OEB⁵. Un brevet européen dont le texte a été modifié au cours d'une procédure *nationale* ne peut faire l'objet, dans cette version, de la procédure centralisée de limitation.

5. Procédure européenne de limitation et limitations prévues par le droit national

La procédure européenne de limitation ne prime pas les procédures nationales de limitation ou de nullité. En cas de procédures parallèles, la procédure nationale peut, en application du droit national, faire l'objet d'un sursis à statuer ou être poursuivie. Si la procédure nationale est déjà close, la limitation en résultant peut être imposée à d'autres Etats contractants par le biais de la procédure européenne de limitation. Une limitation du brevet européen effectuée par l'OEB ne s'oppose pas à une limitation plus étendue par des instances nationales. Lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une limitation par l'OEB d'une part et dans le cadre d'une procédure nationale de limitation ou de nullité d'autre part, seul ce qui reste couvert par le brevet en vertu des deux décisions de limitation peut être considéré comme protégé dans l'Etat contractant considéré.

Bien entendu, aucun cas de conflit entre la nouvelle procédure centralisée et une procédure de limitation nationale n'est encore survenu dans la pratique. Cependant, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a examiné il y a quelques années une situation analogue dans l'affaire de la trigonelline⁶. Une revendication portant sur l'utilisation de la trigonelline comme moyen de raviver, de déclencher ou de renforcer la croissance pileuse chez les êtres vivants,

⁵ R. 90 EPÜ.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

⁵ Rule 90 EPC.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

⁵ R. 90 CBE.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

kungsverfahren wurde dieser Anspruch dadurch beschränkt, dass Trigonellin zusammen mit einem oder mehreren von vier genannten Zusatzstoffen zu verwenden sei. Im Einspruchsverfahren vor dem EPA entschied die Beschwerdekammer, dass der erteilte Anspruch auf die Verwendung von Trigonellin zum Herstellen eines peroral einzunehmenden, kapselierten (therapeutischen) Mittels zur Wiederbelebung, Verstärkung bzw. Anregung des Haarwuchses beschränkt werden müsse; ein besonderer Anspruchssatz für Deutschland trug der dortigen Einschränkung im nationalen Beschränkungsverfahren Rechnung.⁷ Im Nichtigkeitsverfahren schränkte sich der Patentinhaber weiter ein. In diesem Zusammenhang stellte der BGH fest, dass nur ein Gegenstand, der allen Beschränkungen genüge, noch vom Schutz erfasst sein könne.⁸

6. Überblick über das Verfahren nach den Artikeln 105a ff. EPÜ

6.1 Den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf durch das EPA kann nur der Patentinhaber stellen, und zwar jederzeit ab Erteilung und während der gesamten Laufzeit des europäischen Patents. Sofern ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, dürften solche Anträge sogar noch nach Erlöschen des Patents zulässig sein.⁹ Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet wurde.¹⁰

6.2 Im Antrag sind nach Regel 92 (2) b EPÜ die Vertragsstaaten anzugeben, in denen das europäische Patent wirksam geworden ist.

Der oder die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie im Zeitpunkt der Antragstellung Inhaber des zu beschränkenden oder zu widerrufenden Patents sind. Sind sie als solche im Europä-

trigonelline used together with one or more of four specified additional substances. In the opposition proceedings the EPO board of appeal ruled that the granted claim had to be limited to the use of trigonelline for the production of an encapsulated (therapeutic) agent administered perorally for reviving, stimulating and enhancing hair growth; a separate set of claims for the German component of the European patent reflected the outcome of the national limitation proceedings there.⁷ In nullity proceedings, the patentee then limited his patent further. In this connection, the FCJ ruled that only subject-matter complying with all limitations was still protected.⁸

6. Overview of the procedure under Articles 105a ff EPC

6.1 Only the patentee can request limitation or revocation by the EPO. He may do so at any time after grant, throughout the entire patent term and indeed – assuming he has a legal interest – even after it has lapsed.⁹ The request is not deemed filed until the prescribed fee has been paid.¹⁰

6.2 Under Rule 92(2)(b) EPC, the request must list the contracting states in which the European patent has taken effect.

Requesters must demonstrate ownership of the patent at the time of filing the request. If they are recorded as such in the Register of European Patents – or if, since that entry, only their name has

avait été brevetée par l'OEB. Lors d'une procédure allemande de limitation, cette revendication avait été limitée dans la mesure où la trigonelline devait être utilisée en association avec un ou plusieurs additifs parmi quatre. Lors de la procédure d'opposition devant l'OEB, la chambre de recours a estimé que la revendication brevetée portant sur l'utilisation de la trigonelline dans la fabrication d'une substance (thérapeutique) administrée par voie orale, sous forme de capsule, visant à raviver, renforcer ou déclencher la croissance pileuse devait être limitée; un jeu de revendications spécial pour l'Allemagne tenait compte de la limitation en vigueur dans ce pays suite à la procédure nationale⁷. Lors de la procédure de révocation, le titulaire du brevet a limité encore davantage son brevet. La Cour fédérale de justice a alors estimé que seul un objet respectant toutes les limitations pouvait encore être protégé⁸.

6. Aperçu de la procédure au titre des articles 105bis s. CBE

6.1 Seul le titulaire du brevet peut présenter une requête en limitation ou en révocation du brevet auprès de l'OEB, et ce à tout moment à partir de la délivrance du brevet européen, et pendant toute sa durée. En cas d'intérêt légitime, une telle requête peut même être recevable après l'extinction du brevet⁹. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite¹⁰.

6.2 La requête doit indiquer les Etats contractants dans lesquels le brevet européen a pris effet, conformément à la règle 92(2)b CBE.

Le ou les requérants doivent prouver qu'à la date de présentation de la requête, ils étaient titulaires du brevet à limiter ou à révoquer. S'ils sont inscrits comme tels dans le Registre européen

⁷ Technische Beschwerdekammer 3.3.2 vom 6.10.1994, T 143/94, ABI. EPA 1996, 430, "Trigonellin/MAI".

⁸ Letztlich wurde freilich auch noch dieser Rest als nicht erfinderisch widerrufen, da in keiner Weise belegt war, dass die Einnahme einer Trigonellin enthaltenden Pille den Haarwuchs anregen oder wiederbeleben konnte.

⁹ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D-X, 1.

¹⁰ Beschränkungsgebühr: EUR 1 000; Widerrufsgebühr: EUR 450.

⁷ Technical Board of Appeal 3.3.2 of 6.10.1994, T 143/94, OJ EPO 1996, 430, "Trigonelline/MAI".

⁸ Ultimately, even the residual matter was revoked as non-inventive, there being no evidence that pills containing trigonelline could stimulate or revive hair growth.

⁹ Guidelines for Examination in the EPO, Part D-X, 1.

¹⁰ Limitation fee: EUR 1 000; revocation fee: EUR 450.

⁷ Chambre de recours technique 3.3.2 du 6.10.1994, T 143/94, JO OEB 1996, 430, "Trigonelline/MAI".

⁸ A vrai dire, même l'objet restant a finalement été révoqué pour défaut d'inventivité puisqu'il n'était nullement avéré que la prise d'un comprimé contenant de la trigonelline pouvait effectivement déclencher ou raviver la croissance pileuse.

⁹ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-X, 1.

¹⁰ Taxe de limitation : 1 000 EUR, taxe de révocation : 450 EUR.

ischen Patentregister eingetragen oder hat sich seit diesem Eintrag nur der Name geändert, genügt eine entsprechende Erklärung. Haben der oder die Antragsteller das Patent durch Rechtsübergang erworben, sind Nachweise für die Inhaberschaft erforderlich, z. B. aktuelle Auszüge aus den nationalen Patentregistern oder andere geeignete Unterlagen.

Gibt es weitere Patentinhaber, sind diese anzugeben und der Antragsteller muss nachweisen, dass er befugt ist, auch für diese zu handeln.¹¹

Das vom EPA ausgearbeitete Formular für Beschränkungs- und Widerrufsansträge¹² (dessen Benutzung empfohlen, aber nicht verpflichtend vorgeschrieben ist), enthält schließlich noch die Erklärung des Antragstellers, dass es neben den genannten Personen keine weiteren Patentinhaber mehr gibt.

6.3 Die Beschränkung wird durch die Vorlage geänderter Patentansprüche beantragt; gegebenenfalls sind auch eine geänderte Beschreibung und geänderte Zeichnungen einzureichen.¹³ Nach derzeitigem Meinungsstand im EPA können die beschränkenden Merkmale z. B. abhängigen Ansprüchen oder auch der Beschreibung entnommen werden.

6.4 Über den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf entscheidet die Prüfungsabteilung¹⁴ in einem Verfahren, an dem nur der oder die Antragsteller beteiligt sind. Einwendungen Dritter nach Artikel 115, Regel 114 EPÜ sind zwar grundsätzlich zulässig und werden dem Patentinhaber übermittelt, können jedoch nicht von Amts wegen berücksichtigt werden, weil die Patentierbarkeit nicht Prüfungsgegenstand des Beschränkungsverfahrens ist.¹⁵ Gegebenenfalls kann jedoch der Antragsteller auf der Grundlage einer solchen Einwendung sich weiter beschränken.¹⁶

¹¹ R. 92 (2) c) EPÜ.

¹² EPA Form 2380.

¹³ R. 92 (2) d) EPÜ.

¹⁴ R. 91 EPÜ.

¹⁵ Siehe R. 95 (2) EPÜ.

¹⁶ Siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D-X, 4.5.

changed – a declaration of ownership suffices. If however ownership has been transferred to them, they must provide proof e.g. in the form of extracts from national patent registers.

If other patentees exist, the requester must give their names and addresses and show that he is entitled to act also on their behalf.¹¹

Lastly, the EPO form requesting limitation or revocation¹² (use of which is recommended but not compulsory) includes a declaration that there are no other patentees than those mentioned.

6.3 Limitation is requested by submitting amended claims, and possibly also an amended description or drawings.¹³ The EPO's present view is that the limiting features may be taken e.g. from dependent claims or the description.

6.4 Examining divisions¹⁴ decide on requests for limitation or revocation in proceedings in which only the requesters participate. Observations by third parties under Article 115 and Rule 114 EPC are admissible and are forwarded to the patentee, but the Office cannot take them into account *ex officio*, because limitation proceedings do not examine patentability.¹⁵ The requester may however limit his patent further in the light of such observations.¹⁶

¹¹ Rule 92(2)(c) EPC.

¹² EPO Form 2380.

¹³ Rule 92(2)(d) EPC.

¹⁴ Rule 91 EPC.

¹⁵ See Rule 95(2) EPC.

¹⁶ See Guidelines for Examination in the EPO, Part D-X, 4.5.

des brevets ou que seul leur nom a changé depuis l'inscription, une déclaration suffit. Si le ou les requérants ont acquis le brevet par transfert de droits, des preuves de leur qualité de titulaire doivent être fournies, par exemple sous forme d'extraits actuels des registres nationaux de brevets, ou de tout autre justificatif pertinent.

S'il y a ou s'il y a eu d'autres titulaires du brevet, le requérant doit donner leur nom et prouver qu'il est habilité à agir en leur nom également¹¹.

Le formulaire élaboré par l'OEB pour les requêtes en limitation et en révocation¹² (dont l'utilisation est recommandée, mais pas obligatoire), contient également une déclaration du requérant indiquant qu'il n'existe, en dehors des personnes nommées, aucun autre titulaire du brevet.

6.3 La requête en limitation nécessite de déposer des revendications modifiées et, le cas échéant, une version modifiée de la description et des dessins¹³. En l'état actuel de la réflexion à l'OEB, les caractéristiques limitatives peuvent être tirées par exemple des revendications dépendantes ou de la description.

6.4 La division d'examen est appelée à se prononcer sur la requête en limitation ou en révocation¹⁴ dans le cadre d'une procédure à laquelle seuls les requérants participent. Les observations de tiers au titre de l'article 115 et de la règle 114 CBE sont en principe admises et sont transmises au titulaire du brevet, mais ne peuvent pas être prises en compte d'office, la brevetabilité n'étant pas examinée lors de la procédure de limitation¹⁵. Cependant, le requérant peut limiter encore davantage son brevet, le cas échéant, sur la base de ces observations¹⁶.

¹¹ R. 92 (2)c) CBE.

¹² Formulaire OEB 2380.

¹³ R. 92 (2)d) CBE.

¹⁴ R. 91 CBE.

¹⁵ Cf. R. 95 (2) CBE.

¹⁶ Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-X, 4.5.

6.5 Das Einspruchsverfahren hat Vorrang vor einem Beschränkungsverfahren:¹⁷

– Ist bei Stellung des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf ein Einspruchsverfahren schon anhängig, gilt der Antrag als nicht eingereicht und die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr wird zurückgezahlt.
– Ist bei Einlegung des Einspruchs bereits ein Beschränkungsverfahren anhängig, wird letzteres eingestellt und die Beschränkungsgebühr zurückgezahlt. Ein bei Einlegung des Einspruchs bereits anhängiger Antrag auf Widerruf des europäischen Patents hat jedoch Vorrang.

6.6 Der Antrag auf Widerruf wird nur auf seine Zulässigkeit geprüft; ist der Antrag zulässig, wird das Patent widerrufen.¹⁸ Beim Antrag auf Beschränkung folgt auf die Zulässigkeitsprüfung die Prüfung, ob die Änderung der Ansprüche eine Beschränkung gegenüber der erteilten bzw. in einem späteren Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung bewirkt.¹⁹ Keine Beschränkung würde vorliegen, wenn durch die Änderung etwas anderes (ein "aliud") unter Schutz gestellt würde als vorher oder wenn sie rein klarstellender Natur ist. Geprüft wird auch, ob das geänderte Patent die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) und des Artikels 84 EPÜ erfüllt.²⁰ Nicht geprüft wird, ob beschränkte Fassung nach Artikel 52-57 EPÜ patentfähig ist. Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfasst das europäische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist.²¹

6.7 Sind die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Beschränkung nicht erfüllt, wird der Antrag zurückgewiesen; diese Zurückweisung ist beschwerdefähig. Ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann aber auch jederzeit neu gestellt werden.

¹⁷ R. 93 EPÜ.

¹⁸ R. 95 (1) i.V.m. R. 94 EPÜ.

¹⁹ R. 95 (2) EPÜ.

²⁰ R. 95 (2) EPÜ.

²¹ Art. 105b (3) Satz 1 EPÜ.

6.5 Opposition proceedings take precedence over limitation proceedings:¹⁷

– If such proceedings are pending when limitation or revocation is requested, the request is deemed not to have been made and the fee is refunded.

– If limitation proceedings are pending when an opposition is filed, they are terminated and the fee is refunded. However, a pending request for revocation takes precedence over an opposition.

6.6 Requests for revocation are examined only for admissibility; if the request is admissible, the patent is revoked.¹⁸ Requests for limitation are examined first for admissibility and then to ascertain whether the amended claims do in fact constitute a limitation compared with those granted or subsequently amended in EPO proceedings.¹⁹ That would not be the case if the amendment protected other matter (an "aliud") or was merely a clarification. The division also examines whether the amended text complies with Articles 123(2) and (3) and 84 EPC²⁰ – but not its patentability under Articles 52 to 57 EPC. The decision on limitation or revocation is effective in all the contracting states for which the European patent was granted.²¹

6.7 If the requirements for revocation or limitation are not fulfilled, the request is refused. Such refusal is appealable, but a new request for limitation or revocation can also be made at any time.

¹⁷ Rule 93 EPC.

¹⁸ Rule 95(1) in conjunction with Rule 94 EPC.

¹⁹ Rule 95(2) EPC.

²⁰ Rule 95(2) EPC.

²¹ Article 105b(3), first sentence, EPC.

6.5 La procédure d'opposition prime la procédure de limitation¹⁷ :

– Si une procédure d'opposition est en instance à la date à laquelle la requête en limitation ou en révocation du brevet est présentée, cette requête est réputée n'avoir pas été déposée et la taxe correspondante est remboursée.

– Si une procédure de limitation est en instance à la date à laquelle une opposition est formée, il est mis fin à la procédure de limitation et la taxe correspondante est remboursée. Toutefois, une requête en révocation du brevet européen prime toute opposition ultérieure.

6.6 Dans le cas d'une requête en révocation, seule sa recevabilité est examinée : si la requête est recevable, le brevet est révoqué¹⁸. En cas de requête en limitation, la division d'examen examine en premier lieu la recevabilité de la requête, puis les modifications des revendications, afin de vérifier si ces dernières ont bien pour effet de limiter le brevet par rapport à la version telle que délivrée ou telle que modifiée ultérieurement dans une procédure devant l'OEB¹⁹. Tel n'est pas le cas si la modification a pour effet de protéger un autre objet ("aliud") ou si elle a seulement le caractère d'une clarification. La division d'examen examine par ailleurs si la version modifiée du brevet satisfait aux exigences de l'article 123(2) et (3) et de l'article 84 CBE²⁰. En revanche, elle ne vérifie pas si cette version modifiée remplit les critères de brevetabilité prévus aux articles 52 à 57 CBE. La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré²¹.

6.7 Si les conditions prévues pour la révocation ou la limitation ne sont pas remplies, la requête est rejetée ; cette décision peut faire l'objet d'un recours. Mais il est également possible, à tout moment, de présenter une nouvelle requête en limitation ou en révocation.

¹⁷ R. 93 CBE.

¹⁸ R. 95 (1) ens. R. 94 CBE.

¹⁹ R. 95 (2) CBE.

²⁰ R. 95 (2) CBE.

²¹ Art. 105ter 3), première phrase CBE.

7. Bekanntmachung der Entscheidung

Wurde ein europäisches Patent widerrufen oder beschränkt, wird dies im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht; die Entscheidung wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.²² Das europäische Patent entfällt rückwirkend für alle Vertragsstaaten im Umfang der Beschränkung bzw. bei Widerruf in vollem Umfang.²³

Nach Beschränkung des europäischen Patents wird eine geänderte europäische Patentschrift (B3-Schrift) herausgegeben.²⁴ Die Vertragsstaaten können nach Artikel 65 EPÜ eine Übersetzung der geänderten Patentschrift verlangen.

8. Bisherige Nutzung der neuen Verfahren

Im ersten Jahr seit seiner Einführung wurde das Widerrufs- und Beschränkungsverfahren etwa im erwarteten Umfang benutzt. Es wurden 85 Beschränkungsanträge eingereicht.²⁵ Von insgesamt 18 Widerrufsansprüchen gingen 10 auf einen Sammelantrag eines größeren Patentinhabers zurück. Die meisten Beschränkungsanträge (ca. 60 %) betrafen Patente, die 2 bis 5 Jahre vor dem Antrag erteilt worden waren. Immerhin 11 der Beschränkungsanträge wurden noch während des Laufs der Einspruchsfrist eingereicht. Nach Verzögerungen aus rein technischen Gründen konnten die ersten B3-Schriften im Juli 2008 veröffentlicht werden.

²² Art. 105b (3) Satz 2 EPÜ.

²³ Art. 68 EPÜ.

²⁴ Art. 105c, R. 96 EPÜ.

²⁵ Stand: 31.12.2008.

7. Publication of the decision

Revocation or limitation of a European patent is published in the European Patent Bulletin; the decision takes effect with that publication,²² and the European patent then ceases retroactively to have effect in all the contracting states, either completely (if revoked) or to the extent that it has been limited.²³

After limitation, an amended European patent specification is issued (B3 document).²⁴ Under Article 65 EPC, the contracting states may require a translation of this.

8. Use of the new procedures to date

The take-up of revocation and limitation procedures in the first year since their introduction has been much as expected. 85 requests for limitation have been filed.²⁵ The 18 revocation requests received include 10 submitted *en bloc* by a single major patentee. Most limitation requests (approx. 60%) related to patents granted two to five years previously, but 11 were filed whilst the opposition period was still running. After slight delays for purely technical reasons, the EPO published its first B3 documents in July 2008.

²² Article 105b(3), second sentence, EPC.

²³ Article 68 EPC.

²⁴ Article 105c, Rule 96 EPC.

²⁵ As of 31.12.2008.

7. Publication de la décision

Lorsqu'un brevet européen a été révoqué ou limité, il en est fait mention au Bulletin européen des brevets et la décision prend effet à la date de publication de cette mention²². Les effets du brevet européen sont annulés, de façon rétroactive et pour tous les Etats contractants, soit partiellement, dans la mesure dans laquelle le brevet a été limité, soit entièrement en cas de révocation²³.

La limitation du brevet européen entraîne la publication d'un fascicule de brevet modifié (document B3)²⁴. Au titre de l'article 65 CBE, les Etats contractants peuvent exiger une traduction du fascicule modifié.

8. Utilisation des nouvelles procédures à ce jour

Au cours de sa première année d'existence, la procédure de révocation et de limitation a été utilisée globalement dans les proportions prévues. 85 requêtes en limitation ont été présentées²⁵. Sur les 18 requêtes en révocation, 10 étaient imputables à un important titulaire de brevets ayant présenté une requête groupée. La plupart des requêtes en limitation (environ 60 %) concernaient des brevets délivrés 2 à 5 ans avant la requête. Pas moins de 11 requêtes en limitation ont même été présentées avant l'expiration du délai d'opposition. Après quelques retards dus uniquement à des facteurs techniques, les premiers documents B3 ont pu être publiés en juillet 2008.

²² Art. 105ter 3), deuxième phrase CBE.

²³ Art. 68 CBE.

²⁴ Art. 105quater, R. 96 CBE.

²⁵ A la date du 31.12.2008.