

Eva FESSLER
Österreichisches Patentamt,
Vorsitzende der Beschwerdeabteilung

**Das zentrale Beschränkungs- und
 Widerrufungsverfahren – nationale
 Sicht am Beispiel Österreichs**

1. Die österreichische Situation

Ein Widerspruchs- und Beschränkungsverfahren im Sinne des EPÜ 2000 ist in der österreichischen Rechtsordnung derzeit nicht vorgesehen. Als Instrumentarien, um ein einmal erteiltes Patent nachträglich einzuschränken oder zu widerrufen steht neben den streitigen Verfahren (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) der Verzicht bzw. der Teilverzicht zur Verfügung.

Verzicht/Teilverzicht

Auf sein Recht bzw. einen Teil seines Rechts kann der Inhaber dieses Rechtes verzichten.

Im Unterschied zum zentralen Widerrufungs- und Beschränkungsverfahren wirkt der Verzicht *ex nunc*. Die Wirkung des Verzichts tritt an dem auf das gültige Einlangen des Antrags im Österreichischen Patentamt folgenden Tag ein. Eine Unterbrechung des Verfahrens bei Anhängigkeit eines zentralen Widerrufs- oder Beschränkungsverfahrens kommt daher nicht in Betracht. Der Antrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentbesitzes gestellt werden, jedoch nicht mehr danach.

Der Antrag ist vom aktuellen Patentinhaber, bei mehreren Inhabern von allen Patentinhabern gemäß Registerstand, zu stellen. Er ist gebührenfrei.

Die häufigsten Probleme beim freiwilligen Verzicht treten beim Teilverzicht in Zusammenhang mit der Frage auf, ob es sich tatsächlich um einen Verzicht, d. h. eine reine Einschränkung des Rechts handelt. Ausgegangen wird bei der Beurteilung dieser Frage vom Schutzzumfang gemäß aktuellem Registerstand.

Eva FESSLER
Chairwoman of the Appeal Section,
Austrian Patent Office

**Central limitation and revocation –
 an Austrian perspective**

1. The position in Austria

Austrian law currently makes no provision for the kind of limitation or revocation proceedings foreseen under EPC 2000. It does however allow patents to be limited or revoked post-grant not only in *inter partes* opposition and revocation proceedings but also through (partial) waiver.

(Partial) waiver

The holder of a right may waive it in whole or in part.

Such waivers, unlike central limitation or revocation, take effect *ex nunc*, i.e. the day after the request is validly filed with the Austrian Patent Office. Evidently, these proceedings cannot be stayed because of pending central revocation or limitation proceedings. A request may be filed at any stage during – but not after – the patent term.

The request must be filed by the current patentee, or – if there is more than one – by all those mentioned in the Register. It is free of charge.

The most frequent problems involve establishing whether a partial waiver really is purely a limitation of the right. This is assessed on the basis of the scope of protection as per the Register.

Eva FESSLER
Présidente de la Section de recours,
Office autrichien des brevets

**La procédure centralisée de
 limitation et de révocation –
 le point de vue national, illustré
 ici par l'exemple de l'Autriche**

1. La situation juridique en Autriche

Actuellement, la législation autrichienne ne prévoit pas de procédure de limitation et de révocation au sens de la CBE 2000. Les instruments mis à disposition pour limiter ultérieurement la portée d'un brevet délivré ou le révoquer sont d'une part les procédures contradictoires (d'opposition et de nullité) et, d'autre part, la renonciation totale ou partielle.

Renonciation (totale ou partielle)

Le détenteur d'un droit peut renoncer, en partie ou en totalité, à ce droit.

Contrairement à la procédure centralisée de limitation et de révocation, la renonciation a un effet *ex nunc*. La renonciation prend effet le lendemain du jour où une demande correspondante valide est parvenue à l'Office autrichien des brevets. Il est donc hors de question que ce processus soit interrompu lorsqu'une procédure centralisée de limitation ou de révocation est engagée. La demande peut être présentée pendant toute la durée du brevet, mais pas au-delà.

La demande doit être faite par le titulaire actuel du brevet ou, le cas échéant, par tous les titulaires inscrits au Registre des brevets. Elle est gratuite.

En ce qui concerne la renonciation délibérée, les problèmes les plus fréquents se posent dans le cadre de la renonciation partielle, la question étant de savoir s'il s'agit vraiment d'une renonciation, c'est-à-dire d'une limitation pure et simple du brevet. Le point de départ pour trancher cette question est l'évaluation de l'étendue de la protection telle qu'elle ressort de l'état actuel du Registre.

Generell sind nach Fassung des Erteilungsbeschlusses nur noch Verzichte, Einschränkungen, die Behebung einer nicht bedeutungslosen Unklarheit, die Berichtigung eines als solchen eindeutig erkennbaren Fehlers und zwingend nötige Klarstellungen zulässig. Jedwede Änderung der Patentansprüche, die keine bloße Einschränkung ist, ist nicht erlaubt. Das eingeschränkte Schutzbegehren darf keine Merkmalskombination enthalten, die in der erteilten Fassung nicht in den Patentansprüchen enthalten war. Auch ein Einschränken des Schutzbegehrens durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ist nicht erlaubt.

Die Prüfung der Zulässigkeit eines Verzichts/Teilverzichts liegt im Kompetenzbereich der Technischen Abteilungen. Ein abweisender Beschluss ist beschwerdefähig. Es wird keine neue Patentschrift gedruckt. Die Einschränkung, d. h. das neue Schutzbegehren, wird im Patentblatt veröffentlicht und in das Register eingetragen.

Streitige Verfahren, insbesondere Nichtigerklärung/Teilnichtigklärung

Ein Erlöschen des Patentrechts mit Wirkung *ex tunc* kann im österreichischen Verfahren nur im streitigen Verfahren bewirkt werden. Da das nationale Einspruchsverfahren nur für im nationalen Verfahren erteilte Patente relevant ist, soll es hier außer Acht gelassen werden.

Das Nichtigkeitsverfahren geht immer vom aktuellen Registerstand aus. Antragsgegner ist der Patentinhaber bzw. sind die Patentinhaber gemäß Patentregister. Ein Nichtigkeitsantrag kann nur im Umfang des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch aufrechten Teiles des Patentbesitzes gestellt werden. Der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jene Fassung des Patentbesitzes zugrunde zu legen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtskräftig ist. Wird während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens ein Verzicht wirksam, kann der Nichtigkeitskläger bei Vorliegen von rechtlichem Interesse dennoch auf der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens beharren, da die Nichtigerklärung *ex tunc*, der Verzicht jedoch lediglich *ex nunc* wirkt.

Generally, once the decision to grant has been taken, only waiver, limitation, essential clarification or correction of non-inconsequential lack of clarity or an obvious error is permitted. No amendment to the claims is allowed which is not purely a limitation. The protection sought through limitation may not contain any combination of features which was not in the claims as granted. Nor can the scope of protection be limited by taking features from the description.

(Partial) waivers are examined by the Technical Sections. Decisions refusing them are appealable. No new specification is printed; the limitation – i.e. the new scope of protection – is published in the Gazette and entered in the Register.

Inter partes proceedings, especially (partial) revocation

A patent can lapse *ex tunc* only after *inter partes* proceedings. The national opposition procedure applies only to patents granted under the Austrian procedure, so we shall not go into it here.

Revocation proceedings are always based on the Register as it stands. The patent proprietor(s) as per the Register is (are) the respondent(s). Revocation may be requested only to the extent that the patent remains in force when the request is filed. The Nullity Section's decision is based on the patent text in force when it is taken. If a waiver takes effect during revocation proceedings, the plaintiff – provided he has a legal interest – can insist on their completion, because revocation takes effect *ex tunc*, the waiver only *ex nunc*.

En règle générale, après la décision de délivrer le brevet, seules sont encore licites les renonciations, les limitations, la rectification d'un manque de clarté, qui ne doit pas être insignifiant, la correction d'une erreur évidente en tant que telle et les clarifications absolument nécessaires. Toute modification des revendications qui ne constitue pas une simple limitation est interdite. Les revendications telles que limitées ne doivent pas contenir de combinaison de caractéristiques qui ne figurait pas dans les revendications telles que délivrées. De même, il n'est pas permis de limiter la protection revendiquée en prenant de nouvelles caractéristiques tirées de la description.

L'examen de l'admissibilité d'une renonciation, totale ou partielle, est du ressort des divisions techniques. Une décision de rejet est susceptible de recours. Il n'y a pas de publication d'un nouveau fascicule de brevet. La limitation, c'est-à-dire les nouvelles revendications, est publiée au Bulletin des brevets et fait l'objet d'une inscription au Register.

Procédures contradictoires, notamment déclaration de nullité (totale ou partielle)

En droit autrichien, l'annulation du brevet avec effet rétroactif ne peut être obtenue que dans une procédure contradictoire. Étant donné que la procédure nationale d'opposition ne s'applique qu'aux brevets délivrés par la voie de la procédure nationale, il n'en sera pas tenu compte ici.

La procédure en nullité se fonde toujours sur le contenu actuel du Register des brevets. Le défendeur est le ou les titulaires du brevet inscrits au Register. L'action en nullité se limite à la partie du brevet qui est encore en vigueur au moment où l'action est engagée. La décision de la chambre d'annulation, elle, repose sur la version du brevet en vigueur au moment où la décision est rendue. Si une renonciation intervient au cours d'une procédure en nullité, le requérant qui justifie d'un intérêt légitime peut néanmoins exiger la poursuite de la procédure, étant donné que la déclaration en nullité a un effet rétroactif, alors que la renonciation n'a qu'un effet *ex nunc*.

Ein Nichtigkeitsantrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentes gestellt werden, bei rechtlichem Interesse auch noch danach.

Gemäß der ständigen Rechtsprechung in Österreich gilt auch für eine teilweise Nichtigerklärung das Prinzip, dass eine Einschränkung nur im Rahmen des erteilten Schutzbegehrens erfolgen darf.

2. Verhältnis nationales Recht – zentrales Widerrufs- und Beschränkungsverfahren

Bis dato fehlen praktische Erfahrungen und damit natürlich jedwede Entscheidungspraxis. Das nachfolgend Gesagte kann daher nur auf theoretischen Überlegungen fußen.

Mit der Einführung des zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahrens ergibt sich die Situation, dass zwei voneinander unabhängige Institutionen – das EPA und das nationale Amt – in unterschiedlichen Verfahren über ein bestehendes Patentrecht entscheiden und zwar hinsichtlich des Schutzzumfanges. Dazu kommt, dass die Entscheidungen des nationalen Amtes auf dem aktuellen Registerstand, diejenigen des EPA jedoch auf der erteilten oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA geänderten Fassung aufsetzen (Regel 90 EPÜ). In den meisten Fällen werden diese Fassungen ident sein, es sind jedoch Fälle vorstellbar – und sie werden wohl auch real auftreten –, in denen das nicht so sein wird.

Unproblematisch zumindest hinsichtlich der Klarheit der Anspruchsfassung/des Schutzzumfanges sind jedenfalls Widerruf, Verzicht und Nichtigerklärung in vollem Umfang.

Diesbezüglich wenig problematisch erscheint auch eine zentrale Beschränkung, wenn sie früher als ein nationaler Teilverzicht oder eine Teilnichtigklärung erfolgt, da die nationale Behörde vom aktuellen Registerstand ausgeht, d. h. die vorher erfolgte Beschränkung berücksichtigt. Beim Verzicht ist hier der Registerstand zum Zeitpunkt des Einlangens des Antrags entscheidend, bei der

Revocation may be requested at any stage during the patent term, and indeed afterwards if a party has a legal interest.

For partial revocation too, it is an established principle of Austrian case law that limitation may occur only within the scope of protection as granted.

2. Relationship between national law and central revocation or limitation proceedings

So far, no cases have been decided in practice. What follows is therefore based solely on theoretical considerations.

The introduction of central revocation and limitation proceedings means that two separate, independent institutions – the EPO and the national office – may take decisions, under different procedures, on the scope of protection conferred by a given patent. Also, the national office's decisions are based on the Register as it stands, the EPO's on the text as granted or as amended in opposition or limitation proceedings (Rule 90 EPC). Usually, these texts will be identical, but it is conceivable – and will no doubt occur in practice – that they are not.

Full revocation, waiver or nullity should not be problematical, at least as regards clarity of the claims or the scope of protection.

Nor should central limitation cause many problems if it occurs earlier than a partial national waiver or revocation, because the national authority will take account of the Register as it stands, i.e. including such prior limitation. For waivers, the Register as per the request's date of filing is decisive; for revocation, that as per the date of the Nullity Section's decision. So if a patent is centrally revoked

L'action en nullité peut être intentée pendant toute la durée d'un brevet et, en cas d'intérêt légitime, même au-delà.

D'après la jurisprudence constante en Autriche, le principe selon lequel le brevet ne saurait être limité que dans le cadre des revendications telles que délivrées s'applique aussi à toute déclaration de nullité partielle.

2. Rapport entre le droit national et la procédure centralisée de limitation et de révocation

Jusqu'à présent il nous manque l'expérience de cas concrets et, par conséquent, toute pratique jurisprudentielle. L'exposé ci-après repose donc uniquement sur des considérations théoriques.

L'introduction de la procédure centralisée de limitation et de révocation a créé une situation qui permet à deux institutions indépendantes l'une de l'autre, l'OEB et l'Office national, de prendre des décisions au sujet d'un brevet délivré, à savoir sur l'étendue de la protection, au cours de procédures différentes. En outre, les décisions de l'Office national reposent sur le contenu actuel du Register, alors que celles de l'OEB se fondent sur la version du brevet tel que délivré ou tel que modifié en procédure d'opposition ou de limitation (règle 90 CBE). Dans la plupart des cas, ces versions seront identiques ; toutefois, il est permis d'imaginer des cas, qui se présenteront sans doute un jour concrètement, où ces versions seront différentes.

La révocation, la renonciation et la déclaration de nullité en totalité devraient être sans problème, du moins en ce qui concerne la clarté des revendications et l'étendue de la protection.

De même, la limitation au cours de la procédure centralisée ne devrait pas poser de problème à cet égard, si elle intervient avant une renonciation partielle au niveau national ou une déclaration de nullité partielle, étant donné que l'autorité nationale se fonde sur l'état actuel du Register, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la limitation intervenue précédemment. Dans le cas d'une renonciation,

Nichtigerklärung derjenige zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Nichtigkeitsabteilung. Wird das Patent während eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens also zentral widerrufen, wird das Nichtigkeitsverfahren einzustellen sein. Wird das Patent zentral beschränkt, wird die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf der beschränkten Fassung basieren müssen. Lediglich für den Kostenanspruch wird der Schutzzumfang zum Zeitpunkt der Einreichung der Nichtigkeitsklage weiterhin eine Rolle spielen.

Als Problemfälle könnten sich die Schutzrechte erweisen, in denen zuerst eine nationale Einschränkung durch Teilverzicht oder Teilnichtigkeitsklärung erfolgt und erst später eine zentrale Beschränkung durchgeführt wird. Insbesondere dann, wenn die eingeschränkten Fassungen nicht übereinstimmen. Dies ist durchaus vorstellbar im Hinblick auf die – zumindest in Österreich – sehr strenge Judikatur, die Einschränkungen nur im Rahmen der erteilten Fassung des Schutzbegehrens zulässt und insbesondere sofern sich auf Basis des Artikels 123 Abs. 2 und 3 EPÜ im zentralen Beschränkungsverfahren eine Entscheidungspraxis ergibt, die etwa auch eine Einschränkung des Schutzbereichs durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ermöglicht. In einem derartigen Fall lägen dann zwei miteinander nicht übereinstimmende Schutzbegehren vor. Welche Konsequenzen dies in der Praxis letztendlich haben wird, ist noch nicht vollständig abzusehen. Zwar wird man in der Theorie davon ausgehen haben, dass nur dasjenige den Schutzgegenstand bildet, was in beiden Versionen unter Schutz steht, wie sich die Entscheidungspraxis im Eingriffsstreit und im Feststellungsverfahren tatsächlich entwickelt und in welchem Umfang sich Unsicherheiten für den geschäftlichen Verkehr ergeben, bleibt jedoch abzuwarten.

during pending nullity proceedings, the latter must be discontinued. If it is centrally limited, the Nullity Section's decision must be based on the text as limited. The scope of protection when the nullity action was filed will remain relevant only for awarding costs.

Where problems may arise however is if a patent is limited first at national level, through partial waiver or revocation, and only later limited centrally – especially if the texts as limited differ. That is certainly conceivable, given the strict case law – in Austria, at least – allowing limitation only within the text as granted and especially if, on the basis of Article 123(2) and (3) EPC, the central limitation procedure gives rise in practice to decisions which for example also allow limitation by taking features from the description. There would then be two different "scopes of protection". The practical consequences of this cannot yet be foreseen. In theory, the scope should be confined to matter protected in both texts, but it remains to be seen how infringement litigation and requests for determination are actually decided, and whether business uncertainty will ensue.

c'est l'état du Registre au moment de la réception de la demande qui importe, dans celui d'une déclaration en nullité, l'état du Registre au moment où la chambre d'annulation prend la décision d'annuler le brevet. Si le brevet est révoqué au cours de la procédure centralisée alors qu'une action en nullité est pendante, il devra être mis fin à cette dernière. Si le brevet est limité au cours de la procédure centralisée, alors la décision de la chambre d'annulation devra se fonder sur la version limitée du brevet. Toutefois, l'étendue de la protection au moment où l'action en nullité a été engagée continuera de jouer un rôle en ce qui concerne la condamnation aux dépens.

Il est possible que l'on rencontre des difficultés avec les brevets qui ont d'abord été limités au niveau national, par renonciation partielle ou annulation partielle, puis à nouveau au cours de la procédure centralisée de limitation, notamment si les versions limitées du brevet divergent entre elles. Ceci est tout à fait possible, compte tenu de la jurisprudence très stricte, du moins en Autriche, qui n'autorise les limitations que dans le cadre des revendications délivrées, notamment, dans la mesure où la procédure centralisée de limitation conduirait, sur la base de l'article 123(2) et (3) CBE, à une pratique qui permettrait de limiter l'étendue de la protection en ajoutant des caractéristiques tirées de la description. Dans ce cas, on se retrouverait avec deux titres de protection divergents. Il n'est pas encore possible de prévoir entièrement toutes les conséquences que cela pourrait avoir dans la pratique. En théorie, il est permis de penser que l'objet de la protection serait constitué uniquement par les éléments bénéficiant d'une protection dans chacune des deux versions du brevet ; toutefois, il faut attendre de voir comment évoluera la pratique des tribunaux appelés à connaître des actions en contrefaçon, ainsi que celle de l'Office des brevets lorsqu'il lui est demandé de constater une contrefaçon, et aussi dans quelle mesure il en résultera une insécurité juridique.

Wie viele Fälle betroffen sein werden, ist ebenso kaum abschätzbar. Es ist durchaus zu erwarten, dass Patentinhaber die Möglichkeit der zentralen Beschränkung nutzen, um bei Auftauchen von neuem Stand der Technik einer drohenden Teilnichtigkeitsklage auszuweichen. Wird in einem bereits eingeleiteten Verletzungsverfahren von der Gegenseite die Einrede des Standes der Technik erhoben, könnte der klagende Patentinhaber etwa eine zentrale Beschränkung beantragen, um einer Nichtigkeitsklage und damit möglicherweise langwierigen Unterbrechungen des Verletzungsverfahrens zuvorzukommen. Vorstellbar ist auch, dass der Patentinhaber während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens eine zentrale Beschränkung anstrebt, um durch auf den vom Nichtigkeitskläger vorgelegten Stand der Technik maßgeschneidertes Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung eine drohende Nichtigkeitsklage abzuwenden. Jedenfalls hat der Inhaber eines im Europäischen Patenterteilungsverfahren erteilten Patentes nunmehr eine Möglichkeit zur Verfügung, sein Patent gewünschtenfalls *ex tunc* einzuschränken oder zu widerrufen, was zumindest in der österreichischen Rechtsordnung sonst nicht vorgesehen ist. Zum gegebenen Zeitpunkt eine Abschätzung der tatsächlichen Auswirkungen dieser Parallelaktion in der Praxis vorzunehmen erscheint jedenfalls verfrüht, dies bleibt der Zukunft vorbehalten.

It is also impossible to predict how many cases will arise. Patentees can certainly be expected to use central limitation to avoid the threat of partial-revocation litigation if new prior art comes to light. And if an alleged infringer raises a prior-art objection, the plaintiff (patentee) might request central limitation to pre-empt revocation litigation and thus prevent potentially long hold-ups in the infringement proceedings. A patentee might also wish to request central limitation during revocation proceedings, to fend off revocation if the plaintiff has taken features from the description to devise prior art tailored to his needs. In any event, the proprietor of a patent granted under the European procedure can now limit or revoke it *ex tunc* if he so desires, which Austrian law at least does not allow. Again, it would be premature to try and estimate the actual practical effects of this; they too remain to be seen.

Il est tout aussi difficile d'évaluer le nombre de cas de ce genre qui pourront se présenter. En tout état de cause, il faut s'attendre à ce que les titulaires de brevets mettent à profit la possibilité de la procédure centralisée de limitation pour contrer la menace d'une action en nullité partielle si de nouvelles antériorités sont découvertes. Si la partie adverse, au cours d'une action en contrefaçon, objecte l'état de la technique, le titulaire (demandeur) pourra demander l'ouverture de la procédure centralisée de limitation afin de prévenir une action en nullité, qui pourrait se traduire par une longue et pénible interruption de l'action en contrefaçon. Il est également possible que le titulaire, au cours d'une action en nullité, engage une procédure centralisée de limitation en réaction à la menace d'annulation, et tire de la description des caractéristiques choisies spécialement pour se démarquer de l'état de la technique invoqué par le demandeur. Quoi qu'il en soit, le titulaire d'un brevet délivré par l'Office européen des brevets a désormais la possibilité de limiter son brevet ou d'y renoncer avec effet rétroactif, possibilité qui n'est pas prévue par la législation autrichienne. A l'heure actuelle, il serait prématuré de vouloir donner une estimation des effets concrets de cette action supplémentaire dans la pratique. Réservez cela pour l'avenir.