

Siemens AG, FT IP, Postfach 22 16 34, 80506 München

Europäisches Patentamt
Große Beschwerdekammer

Bob-van-Bentham-Platz 1
80469 München

Name
Abteilung

Telefon
Telefax
Mobile
E-Mail
Internet

Ihr Zeichen
Unser Zeichen
Datum

PA Harald Heiske, LL.M.
Intellectual Property

+49 89 7805-22390

+49 89 174 1523138
harald.heiske@siemens.com
www.siemens.com

G 1/24
Hsk
15.11.2024

Aktenzeichen: G 1/24

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese schriftliche Stellungnahme wird gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer unter Berücksichtigung der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer im Amtsblatt 2024, A74 eingereicht. Sie ist auf das anhängige Verfahren G 1/24 gerichtet, in dem einige Rechtsfragen behandelt werden sollen, die von der Beschwerdekammer 3.2.01 mit Zwischenentscheidung vom 24.06.2024 im Verfahren T 0439/22 gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind und die Interpretation von Patentansprüchen betreffen.

I) VORLAGEFRAGE 1

Sind Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach Artikel 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?

ANTWORT

Die Grundlage zur **Interpretation** der Ansprüche für die Frage der Patentierbarkeit sollte sich nur auf Art. 83 und 84 EPÜ beziehen und nicht auf Art. 69 EPÜ. Da jedoch Art 69 (1) **Satz 2** EPÜ und **Artikel 1** des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ die einzige Quelle im EPÜ sind, wie Patentansprüche zu interpretieren sind, ist diese zur Vermeidung unterschiedlicher Interpretationen auch bei der Prüfung der Patentfähigkeit und basierend auf Art. 83 und 84 EPÜ anzuwenden.

BEGRÜNDUNG

A) Die Beantwortung dieser Frage bereitet insofern Schwierigkeiten, als sie zumindest hinsichtlich Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ im **ersten Teil von Vorlagefrage 2** (der Teil vor „...und, falls ja, ...“) **nochmals gestellt** zu werden scheint. Der einzige Unterschied scheint zu sein, dass in Vorlagefrage 2 Verweise auf das EPÜ unterbleiben und stattdessen der Wortlaut von Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ verwendet wird.

Siemens AG
Intellectual Property
Leitung: Beat Weibel

Postfach 22 16 34
80506 München
Germany

www.siemens.com

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jim Hagemann Snabe; Vorstand: Roland Busch Vorsitzender; Veronika Bienert, Peter Körte, Cedrik Neike, Matthias Rebellius, Ralf P. Thomas, Judith Wiese; Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322

B) Wir hatten die Möglichkeit, die Vorlage in unterschiedlichen Fachkreisen besprechen zu können. Dabei sorgte dieser Pleonasmus regelmäßig für Verunsicherung, weil man sich fragte, ob mit einer Bejahung der zitierten Teile von Artikel 69 und des Protokolls zugleich eine **generelle Anwendbarkeit von Artikel 69 und des Protokolls** verbunden ist.

- 1) Artikel 69 EPÜ enthält viele Aspekte, die auf die dem Amt nachgelagerten Verfahrenszüge gerichtet ist. Aus sehr guten Gründen wird regelmäßig zwischen **Gegenstand** (z.B. Art. 123 (2) EPÜ) und **Schutzbereich** (z.B. Art. 123 (3) EPÜ) unterschieden.

Es macht einen Unterschied, ob über die **Patentierbarkeit** oder die **Verletzung** eines Patents entschieden wird. Vor dem Amt wird ausschließlich über die Patentierbarkeit entschieden. Die Entscheidung über eine Verletzung eines Patents ist den nachgelagerten Gerichten vorbehalten.

- 2) Als Rechtsgrundlage für das Heranziehen der Beschreibung im Erteilungsverfahren dienen grundsätzlich die Art. 83 und 84 EPÜ und nicht Art. 69 EPÜ.
- 3) Eine generelle Anwendbarkeit von Artikel 69 und des Protokolls wird **verneint**.

C) Dieses Nein ist wie folgt zu verstehen:

- 1) Sowohl zur Bestimmung des **Schutzbereichs** als auch zur Bewertung der **Patentierbarkeit** ist eine **Interpretation** der Ansprüche erforderlich.
- 2) Soweit es um diese Interpretation der Ansprüche geht, ist weithin unstrittig, dass **keine unterschiedlichen Interpretationen** der Ansprüche durch unterschiedliche Instanzen vorkommen sollen – siehe dazu weiterführend IV).
- 3) Zur Frage, wie die Interpretation der Ansprüche erfolgt, wurde in jeder Besprechung betont, zumindest **die einschlägigen Fachkreise lesen die Beschreibung immer**. Differenzierungen gibt es in der Reihenfolge. Manche lesen zuerst die Beschreibung und dann die Patentansprüche. Manche bevorzugen die umgekehrte Reihenfolge. Es gibt jedoch niemanden, der ausschließlich die Patentansprüche liest und die weiteren Unterlagen glatt ignoriert bzw. nur dann zu studieren beginnt, wenn er die Patentansprüche aus sich heraus nicht versteht.
- 4) Wir teilen die Ansicht, dass der einschlägige Fachmann und insbesondere der von ihm vor allem bei geschäftsrelevanten Fällen routinemäßig hinzugezogene Patentanwalt / European Patent Attorney die Beschreibung immer liest, und zwar **unabhängig davon**, ob die Vorlagefrage 1 mit **Ja** oder mit **Nein** beantwortet wird – siehe dazu weiterführend IV)-B)-1)-b).

Die einzige kodifizierte Anweisung zur Frage, wie der Fachmann Patentschriften und -anmeldungen zur Interpretation der Ansprüche liest, finden sich Art. 69 **Satz 2** EPÜ und **Artikel 1** des Auslegungsprotokolls. Das dortige Verfahren ist europaweit anerkannt. Es steht deshalb nicht ernsthaft in Frage, ob dieses Verfahren vom Fachmann nur dann angewendet wird, wenn er den Schutzbereich bestimmen möchte. Es wird selbstverständlich, unabhängig von seiner Stellung im EPÜ, aus grundsätzlichen Überlegungen zur Vermeidung unterschiedlicher Interpretationen der Ansprüche auch dann vom Fachmann angewendet, wenn es um die Prüfung der Patentierbarkeit geht.

- 5) Unstrittig ist aber auch, dass eine Bejahung dieser Vorlagefrage nicht dazu führen darf, dass vor dem Amt Praktiken Einzug halten, die den nachgelagerten Institutionen vorbehalten sind und zu denen das Amt weder Erfahrung noch Kompetenz hat.

II) VORLAGEFRAGE 2

Dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden und, falls ja, darf dies generell getan werden oder nur, wenn der Fachmann einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält?

ANTWORT

Der erste Teil der Frage (der Teil vor „und, falls ja,“) wird vorbehaltlos **bejaht**. Der zweite Teil wird wie folgt beantwortet: Beschreibung und Zeichnungen dürfen nicht nur, sondern **müssen** für die Interpretation der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit **generell** herangezogen werden

BEGRÜNDUNG

A) Der **erste Teil dieser Vorlagefrage** (der Teil vor „...und, falls ja, ...“) geht insofern über die Vorlagefrage 1 hinaus, als die Suche nach einer Quelle für die Erlaubnis zum Heranziehen aller Unterlagen nicht mehr auf Art. 69 EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll beschränkt ist. Diese Frage scheint deshalb grundsätzlicher zu sein als Vorlagefrage 1, was als Bestätigung gesehen wird, dass die Interpretation von Ansprüchen nach grundlegenden Prinzipien erfolgt – siehe dazu weiterführend IV).

Jede andere Antwort als ein vorbehaltloses Ja würde der Lebenspraxis widersprechen. Es ist der Wesenskern der Beschreibung und der Zeichnungen, die Erfindung so zu offenbaren, dass man sie verstehen und nacharbeiten kann. Es wäre absurd, zur Interpretation der Ansprüche nicht sämtliche zur Verfügung stehenden Unterlagen heranzuziehen.

B) Im **zweiten Teil dieser Vorlagefrage** wird der eigentliche **Kernbereich der Vorlage** gesehen.

- 1) Ausgangspunkt dieser Teilfrage ist eine Ansicht, die das sogenannte **Primat der Ansprüche** sehr stark gewichtet. Danach könne es doch nicht sein, dass für den Fachmann eigentlich klare Begriffe in Patentansprüchen unklar werden, wenn er im Anschluss an das Studium der bei isolierter Betrachtung klaren Begriffe die Beschreibung und die Zeichnungen studiert.
- 2) Es gibt andere Meinungen, die dieses Vorgehen ablehnen und, in unterschiedlichen Abstufungen, der Beschreibung und den Zeichnungen mehr Gewicht einräumen. Diese sind in der Vorlage gut dargestellt und werden hier nicht wiederholt.
- 3) Entscheidend für die Beantwortung dieser Teilfrage ist, dass das Amt nicht die einzige Institution ist, von der Ansprüche interpretiert werden.

In den nachfolgenden Institutionen können dabei grundsätzlich folgende zwei Szenarien auftreten, wenn man amtsseitig die Beschreibung und die Zeichnungen nur dann heranzieht, wenn der Fachmann einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält, während die nachfolgende Institution beides generell heranzieht.

- a) Die nachfolgende Institution interpretiert die Ansprüche auf Grund von Beschreibung und/oder Zeichnungen **enger** als das Amt. Dieses Szenario wird als **unkritisch** betrachtet:
- b) Die nachfolgende Institution interpretiert die Ansprüche auf Grund von Beschreibung und/oder Zeichnungen **weiter** als das Amt. Dieses Szenario ist **sehr kritisch**: Ein potenzieller Nutzer der patentierten Lehre sieht sich plötzlich mit einem Schutzbereich konfrontiert, den aus dem Erteilungsverfahren nicht zu erwarten war: Auch für den Patentinhaber ist die Situation gefährlich, denn zumindest in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA droht ihm die unentrinnbare Falle von Art. 123 (2) und (3) EPÜ.

III) VORLAGEFRAGE 3

Darf eine Definition oder vergleichbare Information, die zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff in der Beschreibung ausdrücklich gegeben wird, bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen?

ANTWORT

Definitionen oder vergleichbare Information, die in der Beschreibung gegeben werden, dürfen bei der Interpretation der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit **nicht** außer Acht gelassen werden.

BEGRÜNDUNG

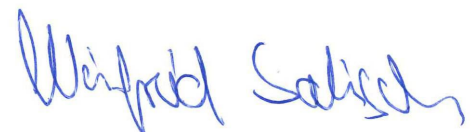
- A)** Gemäß der Antwort zu Frage 2 müssen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Interpretation der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden. Zur Vermeidung widersprüchlicher Interpretationen durch verschiedene Instanzen darf eine Definition oder vergleichbare Information, die zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff in der Beschreibung ausdrücklich gegeben wird, bei der Interpretation der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit **nicht** außer Acht gelassen werden.
- B)** Es könnte jedoch in Einzelfällen Ausnahmen von dieser Grundregel geben.
- 1) In einem späteren Verletzungsverfahren würde wohl von der Annahme ausgegangen, die amtsseitigen Prüfung sei unter Berücksichtigung aller Definitionen in der Beschreibung erfolgt, weil sie bei der Interpretation der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit **nicht** außer Acht gelassen werden dürfen. Definitionen könnten aber bei der amtsseitigen Prüfung übersehen werden oder offensichtlich nicht zu berücksichtigen sein.
 - 2) Es könnte eine vorsorgliche Bedingung erwogen werden, dass Definitionen in der Beschreibung nur dann bei der Interpretation der Ansprüche nicht außer Acht gelassen werden dürfen, wenn sie bei der Prüfung nach gesundem Menschenverstand gesehen und herangezogen werden. Als Maßstab bieten sich in diesem Fall Art. 83 und 84 EPÜ an.
 - 3) In einem späteren Verletzungsverfahren sollte eine schutzbereichsweitende Definition in der Beschreibung für einen Patentinhaber umso schwerer zu seinem Vorteil nutzbar sein, je ungewöhnlicher sie in der Beschreibung platziert worden ist.



PA (CH) Beat Weibel, LL.M.
European Patent Attorney
Chief IP Counsel



PA Harald Heiske, LL.M.
European Patent Attorney
Principal IP Counsel
Digital Technology



PA Winfried Sabisch, LL.M.
European Patent Attorney
Principal IP Counsel
Quality, EPO & UPC

APPENDIX

- IV) Bei der Beantwortung der Vorlagefragen ließen wir uns von folgenden weiterführenden Überlegungen leiten:
- A) Die Interpretation von Patentansprüchen erfolgt nicht nur einmal zu einem bestimmten Fixpunkt beim Amt und ist dann auf alle Ewigkeit festgeschrieben, sondern mehrfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten und durch unterschiedliche Institutionen.
- 1) Zu Beginn steht das Amt. Hier erfolgt eine erste Interpretation der **Patentanmeldung** durch eine Prüfungsabteilung und ggf. im Fall einer Beschwerde durch eine Beschwerdekammer.
 - 2) Nach Erteilung eines **Patents** können noch amtsseitig weiter Interpretationen durch eine Einspruchsabteilung und ggf. (sogar erneut) eine Beschwerdekammer erfolgen.
 - 3) Nach Verlassen der Einflussosphäre des Amtes können weitere Interpretationen des **Patents** durch nationale Gerichte oder neuerdings den UPC im Rahmen von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren erfolgt. Je nach Ausgestaltung des Instanzenwegs und dem Lauf des Verfahrens besteht auch hier die Möglichkeit, dass unterschiedliche Spruchkörper mit der Interpretation des Patents befasst werden.

In diesem zeitlichen Ablauf sind insbesondere die dem Amt nachgelagerten Instanzen nicht an Interpretationen gebunden, die amtsseitig getroffen worden sind. Dieser Aspekt ist für die Betrachtung der Vorlagefrage von herausragender Bedeutung.

Eine Diskussion der Vorlagefragen ohne eine vertiefte Betrachtung der Kopplung mit nachfolgenden Instanzen wäre unvollständig. In jedem Fall sollten instanzen-übergreifenden Betrachtungen Teil der Überlegungen sein.

- B) Auf Grund der fehlenden Bindungswirkung sind zur bestmöglichen Vermeidung von unterschiedlichen Interpretationen ersatzweise allgemein angewendete Grundprinzipien zur Interpretation von Ansprüchen erforderlich, die von allen Instanzen angewendet werden und die, von Sonderfällen abgesehen, auch ohne Bindungswirkung zu vergleichbaren Interpretationen führen.

Aus unserer Sicht sind in diesem Zusammenhang, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Prinzipien wichtig:

- 1) **Patentschriften und -anmeldungen ...**
 - a) ... sind an den einschlägigen Durchschnittsfachmann gerichtet, der zur sachgerechten Interpretation der Unterlagen vor allem bei potenziell geschäftsrelevanten Schutzrechten regelmäßig den Rat eines ausgebildeten Experten auf dem Gebiet des Patentrechts (Patentanwalt, European Patent Attorney) einholt.
 - b) ... sind **keine Populärliteratur**, die von Jedermann gelesen wird, **sondern hochkomplexe Fachliteratur, geschrieben von Experten für Experten**. Sie werden im Regelfall von hochqualifizierten Patentanwälten erstellt und die einschlägige Fachwelt weiß, wie die Unterlagen zu lesen sind.
 - c) ... werden gründlich gelesen.
 - d) ... werden mit dem Willen zu verstehen („mind willing to understand“) und **nicht** mit einem Bedürfnis misszuverstehen („mind desirous of misunderstanding“) gelesen.
 - e) ... werden gelesen, um die Erfindung zu verstehen und **nicht** als linguistische Übung, welche Bedeutung den Worten, unter Einbeziehung von Wortspielen, theoretisch anhaften könnte und mithin nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
 - f) ... werden so gelesen, dass potenzielle Widersprüche mit gesundem Menschenverstand technisch sinnvoll mit Blick auf die offenbarte Erfindung gelöst werden.
- 2) **Patentansprüche ...**
 - a) ... definieren den Schutzgegenstand. Dieser kann identisch mit der offenbarten Erfindung sein oder kleiner als sie, aber keinesfalls größer.
 - b) ... werden nach denselben Prinzipien gelesen wie Patentschriften und -anmeldungen.

- c) ... werden mit technischem Sachverstand so gelesen, dass linguistisch nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossene Wortspiele, die für den Fachmann aus technischer Sicht erkennbar nicht im Sinn der offenbarten Erfindung sind, nicht vom Schutzgegenstand erfasst werden.
- d) ... werden, von c) abgesehen, zumindest vor dem Amt möglichst breit interpretiert unter Einbeziehung aller technisch sinnvollen Varianten, die für den Fachmann erkennbar Teil der offenbarten Erfindung sind.
- e) ... sollten von nachgelagerten Instanzen, nur ausnahmsweise und unter fallspezifischen, außergewöhnlichen Umständen weiter interpretiert werden als von vorgelagerten Instanzen. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für solche Interpretationen des Amtes, die für die Erteilung eines Patents entscheidungserheblich waren.

C) Der Gedanke mag sich aufdrängen, das vorstehende Grundprinzip IV)-B)-2)-e) durch eine Art „File-History-Estoppel“ umzusetzen.

- 1) Die Einführung eines solchen Estoppels kann nicht vom Amt allein beschlossen werden. Dies erfordert auch ein Mitwirken der nachgelagerten Instanzen.
- 2) Ein File-History-Estoppel nach US-Vorbild, bei dem jede Einlassung des Anmelders im Erteilungsverfahren potenziell einschränkend ausgelegt werden kann, wird abgelehnt, weil ein derart weitgehender Estoppel die essenziell wichtige Flexibilität bei der Suche nach bestmöglichen Formulierungen erheblich schädigen könnte.
- 3) Überlegenswert könnte jedoch ein Festzurren der Interpretation zu bestimmten Fixpunkten im Verfahrenszug sein, und zwar immer dann, wenn zum Abschluss von Verfahren verbindliche Entscheidungen getroffen werden. Als offensichtliche Kandidaten wären hier vor dem Amt die Entscheidungen im Prüfungs- und Einspruchsverfahren zu nennen. Aber auch in anderen Verfahren wie z.B. der Beschränkung könnten vergleichbare Situationen auftreten.

D) Der vorliegende Fall weist einige Spezifika auf, die für weiterführende Betrachtungen zur vorstehenden Überlegung sehr gut geeignet erscheinen.

- 1) Im Vorlagefall ist bereits ein Patent erteilt, gegen das Einspruch eingelegt worden ist. Dies hat elementare Konsequenzen:
 - a) Der Patentinhaber darf wegen Art. 123 (3) EPÜ keine Änderungen des erteilten Patents vornehmen, die zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würden.
 - b) Anders als im Prüfungsverfahren ist deshalb in diesem Stadium eine Aufnahme der Definition der strittigen Worte „gathered sheet“ aus Paragraph [0035] der Beschreibung in die Patentansprüche nur noch dann möglich, wenn darin kein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ liegen würde.
- 2) Der Fall wäre selbst dann nicht entschieden, wenn man die Definition in der Beschreibung bei der Interpretation der Patentansprüche berücksichtigte, was einer Aufnahme der strittigen Definition vor Erteilung des Patents in die Patentansprüche gliche.

- a) Der Patentanspruch würde sich bei Berücksichtigung der Definition aus Paragraph [0035] der Beschreibung wie folgt lesen (Hervorhebungen hinzugefügt):

(c) ... the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper,

whereby the gathered sheet is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod,

- b) Die Einsprechende ist der Ansicht, dass der Fachmann „gathered sheet“ ohne Studium der Beschreibung als „provided with folds“ interpretieren würde, so dass die Lehre von D1, die „evenly wound“ ist, nicht neuheitsschädlich wäre.

Berücksichtige man jedoch zusätzlich die Definition in der Beschreibung, wäre auch „evenly wound“ ein „gathered sheet“ im Sinne dieser Definition und D1 folglich für das Patent neuheitsschädlich. Diese Interpretation wäre auch technisch sinnvoll und stände nicht im Widerspruch zum gesetzten Fachwissen – siehe Paragraph IV der Vorlageentscheidung.

- c) Die Patentinhaberin ist hingegen der Ansicht, die Lehre von D1 hohl sei und weise eine definierte geometrische Form auf. Sie benötige folglich weder „Compression“ noch „Constriction“, um ihre Form zu wahren. Selbst bei Berücksichtigung der Definition in der Beschreibung würde sie somit das Patent nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen – siehe Paragraph V der Vorlageentscheidung.
- d) Die Einspruchsabteilung war bei ihrer Entscheidung, den Einspruch abzuweisen und das Patent aufrecht zu erhalten, der Ansicht, der Begriff „gathered sheet“ habe in der Tabakindustrie eine klare und weithin akzeptierte Bedeutung, nämlich „folded and convoluted to occupy a tri-dimensional space“, so dass **keine Notwendigkeit zur Berücksichtigung der Definition in der Beschreibung** bestanden hätte – siehe Paragraphen IV+V der Vorlageentscheidung.
- 3) Erkennbar müsste auch bei einer Berücksichtigung der Definition in der Beschreibung der vorstehende Wertungsdisput zwischen den Parteien entschieden werden.
- a) Sollte sich die Wertung der Einsprechenden durchsetzen, droht der Patentinhaberin Totalverlust ihres Patents.
- b) Die Einlassung der Patentinhaberin aus vorstehend IV)-D)-2)-c), eine Interpretation der Patentansprüche dahingehend, dass auch gemäß der Lehre von D1 ausgestaltete Produkte im Schutzbereich des Patents liegen, sei ausgeschlossen, könnte hingegen bei Berücksichtigung dazu führen, den drohenden Totalverlust des Patents zu vermeiden.
- 4) Unterstellt, die Beschwerdekammer folgte der Interpretation des Patentinhabers, dann liefe man ohne verbindliches Festzurren seiner Einlassung Gefahr, dass sich die gemäßigte Sichtweise des Patentinhabers mit Aufrechterhaltung des Patents in ihr Gegenteil verkehrt, wie exemplarisch für viele Fälle in Paragraph 5 des Falls **[2008] EWCA Civ 192**, European Central Bank v. Document Security Systems, von Lord Justice Jacob sehr schön beschrieben (Hervorhebungen hinzugefügt):

*Professor Mario Franzosi likens a patentee to an **Angora cat**.*

*When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur **smoothed down, cuddly and sleepy**.*

*But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is **twice the size with teeth bared and eyes ablaze**.*

- a) Mit Blick auf nachfolgende Instanzen drängt sich deshalb die Frage auf, ob es Mittel und Wege gibt, die Einlassung der Patentinhaberin derart zu verewigen, dass nachgelagerte Instanzen keine gegenteilige Interpretation vornehmen.
- b) Eine Lösung könnte sein, die Einlassung des Patentinhabers z.B. am Ende der Beschreibung unmittelbar vor den Patentansprüchen, in die Beschreibung aufzunehmen. Eine solche „Anpassung der Beschreibung“ hätte den Charme, von nachfolgenden Instanzen ohne Studium weiterer Unterlagen (insb. Entscheidungsbegründungen) allein in der Patentschrift gefunden und als verbindlich wahrgenommen zu werden.
- c) Auch der Patentinhaber stände so vor einer klaren und fairen Entscheidung:
- i) entweder unterlässt er die Aufnahme seiner Einlassung in die Beschreibung und riskiert einen Totalverlust seines Patents oder
- ii) er nimmt seine Einlassung in die Beschreibung auf, akzeptiert, zukünftig zumindest an diese gebunden zu sein und behält sein Patent mit einem Schutzbereich gemäß seiner Einlassung.