

Siemens Aktiengesellschaft Österreich, FT IP REG AT, Siemensstr. 90,
1210 Wien, Österreich

Europäisches Patentamt
Registry of the Enlarged Board of Appeal
Herrn Nicolas Michaleczek
80298 München

EBAamicuscuriae@epo.org

Name	Dr. rer. nat. Ina Ritter
Abteilung	FT IP REG AT
Telefon	+43 664 88554893
E-Mail	ina.ritter@siemens.com
Datum	15.11.2024

Stellungnahme Dritter zum Verfahren G 1/24 nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die technische Beschwerdekammer 3.2.01 hat in der Sache T 439/22 mit Zwischenentscheidung vom 24. Juni 2024 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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?
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?
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?

Entsprechend Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wird für das Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ eine schriftliche Stellungnahme eingereicht mit der Bitte der Behandlung nach Ermessen der Großen Beschwerdekammer.

Die SIEMENS AG ÖSTERREICH mit Sitz in Wien steht in Österreich seit über 140 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.300 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2023 bei rund 3,2 Milliarden Euro.

Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Leitung: Patricia Neumann

Siemensstr. 90
1210 Wien
Österreich

Tel.: +43 51707 0
Fax: +43 51707 52800
www.siemens.com

Siemens Aktiengesellschaft Österreich
DVR 0001708 FN 60562m Handelsgericht Wien Firmensitz Wien

Die SIEMENS AG ÖSTERREICH ist Teil des weltweit tätigen SIEMENS Konzerns. Dieser ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf den Feldern Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger.

SIEMENS ist seit Jahren unter den Top 10 der Anmelder des Europäischen Patentamts und wird 2023 auf Rang 6. geführt. SIEMENS als Gründungsmitglied der „Industry Patent Quality Charter“ (<https://www.industry-patent-quality-charter.eu/>) fühlt sich besonders der Qualität des Patentsystems verpflichtet und trägt durch dieses Engagement dazu bei, dass die Patent-Qualität in Europa mit zu den höchsten weltweit gehört.

SIEMENS AG ÖSTERREICH nimmt folgend Stellung zu dem Themenkomplex der drei Rechtsfragen:

VORBEMERKUNGEN

Generell lässt sich die Qualität des Patentsystems unterschiedlich messen und bewerten. Beispielsweise gibt es Ansätze, die eine hohe Qualität mit einer schnellen Erteilung assoziieren, sich somit auf ein stromlinienförmiges Erteilungsverfahren beziehen.

Übergeordnetes Ziel des Patentsystems sollten aber Patente sein, auf deren Rechtsbeständigkeit insoweit Verlass ist, dass im Vertrauen auf ihre Qualität geschäftliche Aktivitäten entwickeln werden können. Beispielsweise können bei Start-Up-Firmen Patente wichtig sein, um Exklusivität zu schützen und Finanzmittel bei Investoren einzuwerben.

Weiterhin ist die Qualität des Patentsystems für dessen Wahrnehmung durch die Allgemeinheit unerlässlich, um seine Akzeptanz zu gewährleisten. Fehlende Rechtsbeständigkeit lässt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Funktion und Notwendigkeit des Patentsystems schwinden.

Beachtet muss bei der Entwicklung des Patentsystems werden, dass eine absolute Perfektion nicht erreichbar ist. Qualität steht immer im Gegensatz zum zeitlichen Aufwand für die Bearbeitung durch ein Patentamt (beispielsweise einer Patentanmeldung) und damit zu den Kosten. Es entsteht momentan der Eindruck, dass sich manche Patentämter aktuell auf Seiten der Optimierung der Kosten positionieren.

Manche Anmelder (u.a. Mitglieder der „Industry Patent Quality Charter“) fordern von Patentämtern, sich eindeutig zur Qualität zu bekennen und dies dadurch zu ermöglichen, dass Patentprüfern ausreichend Zeit für Recherchen gegeben wird oder keine neuen Technologien von der Prüfung ausgeschlossen werden, nur weil deren Prüfung und Einarbeitung der Prüfer zu zeitaufwändig erscheint.

Zusätzliche Aufwände, die von den Anmeldern weitere Aufwendungen erfordern ohne entsprechende Gegenwerte und einfach Ressourcen verbrauchen, sollten unterlassen bleiben (z.B. Anpassung der Beschreibung: die aufwändige Praxis der Anpassung erübrigt sich mit Rückkehr zur ursprünglichen Praxis nach T 0056/21).

Unter dem Dach der vorstehenden Ziele und Rahmenbedingungen muss jede Maßnahme auf ihre Praktikabilität hin geprüft werden. Es sollte Konsens zwischen den Parteien erzielt werden (insbesondere professionelle Anmelder) und nicht nur auf die Belange des Patentamts geachtet werden, da kein Primat des Amtes besteht.

Patentqualität ist auch entscheidend für die vorliegenden Fragen der G 1/24 zur Auslegung von Patentansprüchen. In diesem Lichte der geforderten hohen Qualität von Patenten sind die folgenden Ausführungen zu verstehen.

ZU RECHTSFRAGE 1.

Es ist im Ergebnis egal, mit welcher Dogmatik begründet wird, dass man selbstverständlich in irgendeiner Form Beschreibung und Zeichnungen berücksichtigen wird. Ob nun über Artikel 69 EPÜ (Auslegung) oder über Artikel 84 EPÜ (Klarheit) ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die konkrete Praxis (siehe dazu Rechtsfrage 2.).

Artikel 69 EPÜ bezieht sich auf die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent, während Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ Schranken der Auslegung definiert im Falle von Eingriffen in den Schutzbereich eines europäischen Patents. Artikel 83 und 84 EPÜ hingegen definieren Klarheits- und Stützungserfordernis im Erteilungsverfahren.

Somit ist die Rechtsfrage im strengen Sinne mit NEIN zu beantworten, wobei aber darauf abzustellen ist, dass der Mechanismus der Auslegung entsprechend dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ mangels anderer Angaben im EPÜ angewendet werden sollte, vor allem da die Artikel 83 und 84 EPÜ keine weiteren Ausführungen oder Bestimmungen enthalten.

ZU RECHTSFRAGE 2.

Sprache provoziert immer Auslegung. Dies ist unvermeidlich, aber im Lebenszyklus einer Patentanmeldung zeigt sich, dass Auslegungsfragen gar nicht so häufig eskalieren. In Konsequenz wäre daher ein massiver Eingriff in die Beschreibung für alle Fälle weit über das Ziel hinausgeschossen, weil viel zu aufwändig für viel zu wenig Nutzen (und nach T 0056/21 nicht zwingend notwendig).

Üblicherweise treten Auslegungsfragen bei der Abgrenzung zum Stand der Technik auf. Die kann schon während der Recherche sein. Häufiger aber treten sie in streitigen Verfahren auf (also Einspruch, Einspruchsbeschwerde oder Verletzungsklage), weil hier eine Gegenpartei mit Blick auf ihre eigenen Interessen die Ansprüche auslegt.

Diese Verfahren führen naturgegeben zu einer derart vertieften Befassung mit den Ansprüchen, die Prüfer im einseitigen Verfahren allein aus Effizienz-Gründen nicht für alle Akten haben können (vgl. „Qualität im Gegensatz zum zeitlichen Aufwand für die Bearbeitung“). Hier kann der Standard nur „breitestmögliche Auslegung“ sein, wobei als Korrektiv gegen unsinnige Wortspielereien von technisch sinnlosen Auslegungen abzusehen ist und grundsätzlich mit dem Ziel „zu verstehen“ auszulegen ist und nicht mit dem Ziel, die Ansprüche misszuverstehen.

Eine pragmatische Lösung wäre, die ursprüngliche Beschreibung nicht anzupassen, sondern immer dann um Feststellungen zum Gegenstand der Ansprüche zu ergänzen, wenn vom Anmelder behauptet wird, dass ein bestimmtes Merkmal weniger breit zu verstehen ist als vom Prüfer / Dritten behauptet wird.

Beispiel: In einem konkreten Fall könnte der Patentanmelder behaupten, dass D1 nicht unter seine Definition von „gathered sheet“ fällt und stellt dafür auch eine ausdrückliche Erklärung „in writing“ zu Verfügung. Aus seiner Sicht ist die Definition hinreichend klar. Die Beschwerdekammer behauptet, dass die Definition nicht so eng zu verstehen ist wie vom Patentanmelder behauptet. Letztlich liegt hier ein Wertungsstreit über die Bedeutung der Definition vor mit unterschiedlichen Ansichten von Patentanmelderin und Beschwerdekammer. Diese Frage ist unabhängig davon, ob man Art. 69 EPÜ oder Art. 84 EPÜ heranzieht. Es ist schlicht und einfach eine einzelfallabhängige **Feststellung** zu treffen.

Problematisch ist es, wenn spätere Instanzen sich wegen fehlender Bindungswirkung nicht an Feststellungen von Vorinstanzen halten.

Ein „File-History-Estoppel“ (beispielsweise nach US-Vorbild) könnte dieses Problem lösen, wäre aber unerwünscht, weil dann die Verfahren vor den Patentämtern grundlegend anderes und komplexer verlaufen würden, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden müsste. Dieser Lösungsansatz würde die Kosten unnötig aufblähen, wenn auf alle Fälle angewendet. Gegen die Einführung eines „File-History-Estoppel“ spräche auch, dass während der Erteilungsverfahren „Formulierungsversuche“ möglich sein müssen. Prüfer wie Anmelder müssen sich irren und Irrtümer korrigieren können.

Anders stellt sich die Situation dar zum Zeitpunkt einer Entscheidung (in Abgrenzung zum laufenden Verfahren). Hier muss der Gegenstand eindeutig festliegen entsprechend dem Stand der Technik im Verfahren. Der Anmelder muss final einen gegebenenfalls eingeschränkten Anspruchssatz vorlegen, dessen Gegenstand sich vom Stand der Technik des Verfahrens abgrenzt, oder diese Abgrenzung in einer Feststellung erklären.

Ein Vorschlag dazu wäre, diese Feststellung des Patentanmelders als „Anpassung der Beschreibung“ an die Beschreibung anzufügen. Für nachfolgende Instanzen wie Einspruchsabteilung oder Verletzungsgerichte wären diese Feststellungen als Teil der Beschreibung insoweit bindend, als der Schutz nicht nachträglich über die hier eingefügten Feststellungen wieder erweitert werden darf (also z.B. konkret doch D1-Produkte angegriffen werden).

Fraglich ist, ob eine solche Feststellung als „Verzicht“ oder als „Klarstellung“ gewertet wird. Dies ist aber nur eine dogmatische Sinnfrage mit eventuell nicht allzu hoher Praxisrelevanz.

Gemäß dem Dispositionsgrundsatz ist der Anmelder für die Formulierung der Feststellung verantwortlich. Das Amt kann mit Vorschlägen unterstützen und beratend lenken. Aber die Letztentscheidung über die Wortwahl liegt beim – Anmelder. Das Amt entscheidet dann auf Basis seiner finalen Anträge.

Formulierungsgrenze für die Feststellung wäre der ursprüngliche Offenbarungsgehalt (explizit sowie implizit).

Bei ausschließlich schutzbereichsbeschränkenden Feststellungen könnten man darüber hinaus auch nicht-offenbarte „Disclaimer“ zulassen, sofern keine Rechte aus ihnen gezogen werden, insbesondere sich die Patenterteilung nicht gerade aus der Auswahl des Ausschlusses herleitet. Hintergedanke hier ist, dass eine schutzbereichsbeschränkende Feststellung grundsätzlich nicht missbräuchlich verwendet werden kann.

Entsprechend dem unter der Rechtsfrage 1 Ausgeführten ist die Rechtsfrage 2 mit JA zu beantworten, wobei wiederum auf den Mechanismus der Auslegung von Patentansprüchen entsprechend dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ verwiesen wird mangels anderer Angaben im EPÜ. Die Beschreibung und die Figuren sind generell zur Auslegung des Patentanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit heranzuziehen, auch wenn der Wortlaut des Anspruchs dem Fachmann klar und eindeutig erscheint, ebenso eine gegebenenfalls enthaltene Feststellung wie weiter oben skizziert.

ZU RECHTSFRAGE 3.

Bei einer sklavischen Dogmatik besteht die Gefahr, durch höchst ungewöhnliche Definitionen von Begriffen in Ansprüchen den einschlägigen Fachmann in die Irre zu führen. Es dürfte keine strikte Trennlinie geben, aber man könnte sich gut vorstellen, dass ungewöhnliche Definitionen abhängig vom Bekanntheitsgrad bewertet werden.

Dabei sind

- schutzbereichsbeschränkende Definitionen grundsätzlich unbedenklich;
- schutzbereichserweiternde Definitionen potenziell gefährlich.

Schutzbereichserweiternde Definitionen sollte man abhängig vom Klarheitsgrad für den Fachmann betrachten.

Auf neuen Gebieten der Technik wäre die Hürde eher niedrig. Hier ist es oft sogar unvermeidlich, die vielen „Buzz“-Words mit Definitionen zu unterlegen, damit man die Ansprüche überhaupt verstehen kann (z.B. „unit“, „module“, „model“, ...).

Bei allgemein gesetzten Begriffen sieht es anders aus. Beispiel hier: Im Anspruch steht „Nagel“ und in der Beschreibung: „Nagel ist allgemein zu verstehen als Befestigungsmittel und kann auch eine Schraube sein“.

Eine in der Beschreibung enthaltene Definition zu einem im Anspruch verwendeten Begriff sollte bei der Auslegung des Anspruchs bei der Prüfung der Patentierbarkeit berücksichtigt werden, tendenziell eng und sonst im Rahmen einer in der G 1/24 nicht betrachteten Äquivalenzprüfung. Missbrauch läge vor, wenn in der Beschreibung sich widersprechende Definitionen enthalten wären.

Entsprechend dem unter der Rechtsfrage 1 Ausgeführten ist die Rechtsfrage 3 mit NEIN zu beantworten, wobei wiederum auf den Mechanismus der Auslegung von Patentansprüchen entsprechend dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ verwiesen wird mangels anderer Angaben im EPÜ. Definitionen oder vergleichbare Informationen sind zur Auslegung des Patentanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit heranzuziehen, auch wenn der Wortlaut des Anspruchs dem Fachmann klar und eindeutig erscheint, ebenso eine gegebenenfalls enthaltene Feststellung wie unter Rechtsfrage 2 skizziert.

Mit freundlichen Grüßen



—
i.V. Dr. Ina Ritter
European Patent Attorney
Head of Regional IP Department Austria