An die Geschäftsstelle der
Großen Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts
z. H. Herrn Nicolas Michaleczek
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
Germany

EBAamicuscuriae@epo.org

Amicus Curiae G 1/25

Sehr geehrter Herr Michaleczek,

anbei übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer.

Mit freundlichen Grüßen,

Bayer AG

Dr. Dorian Immler
Global Head of IP Bayer Group

January 28, 2026

Dr. Dorian Immler

Bayer AG
Global Head of IP Bayer Group

c/o Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
Building 6100, R. C1.087
40789 Monheim
Germany

Mobile +49 175 3049685
dorian.immler@bayer.com

www.bayer.com

Board of Management:
Bill Anderson,
Chairman
Wolfgang Nickl
Stefan Oelrich
Heike Prinz
Rodrigo Santos
Julio Traina

Chairman of the
Supervisory Board:
Norbert Winkeljohann

Registered Office:
Leverkusen
Local Court of Cologne
HRB 48248

Amicus Curiae G 1/25

Im Zusammenhang mit Fall G1/25 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und dessen Aufforderung vom 30. September 2025 zur Einreichung von *Amicus Curiae*, reicht die Bayer AG folgende Anmerkungen ein:

A. Erste Vorlagefrage:

Die erste Vorlagefrage aus T 0697/22 lautet:

> *„If the claims of a European patent are amended during opposition proceedings or opposition-appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description of the patent, is it necessary, to comply with the requirements of the EPC, to adapt the description to the amended claims so as to remove the inconsistency?"*

Die Antwort lautet "Nein".

Das EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen sehen keine explizite Rechtsgrundlage vor, die eine solche obligatorische Anpassung der Beschreibung vorschreibt. Die gegenteilige Auffassung basiert auf einer überzogenen Auslegung verschiedener, in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) als relevant befundenen Artikel und Regeln des EPÜ. Eine fehlende eindeutige Rechtsgrundlage im EPÜ kann nicht durch die Rechtsprechung oder anderweitige Vorschriften, Anweisungen und Richtlinien einfach kompensiert werden. Dies würde über die Kompetenz des EPA hinausgehen und gleichzeitig die Trennung zwischen Patentierbarkeitsprüfung und der Bestimmung des Schutzbereichs verwischen.

Eine umfängliche Begründung für diese Position findet sich in der Entscheidung T 0056/21, die explizit feststellt, dass "weder Artikel 84 noch die Regeln 42, 43 und 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage dafür bieten, dass die Beschreibung an zulässige Ansprüche mit eingeschränkterem Gegenstand angepasst werden muss." (Leitsatz, S. 3). Diese Linie wurde auch in anderen Entscheidungen wie T 1989/18, T 1444/20 und T 2194/19 vertreten und ist als "zweite Rechtsprechungsreihe" in T 0697/22 charakterisiert.

1. Art. 84 EPÜ betrifft die Ansprüche, nicht die Beschreibung:

- Fokus auf Ansprüche: Artikel 84 EPÜ lautet: "Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen klar und prägnant sein und von der Beschreibung gestützt werden." Wie in T 0056/21, Punkt D.I.53 ausgeführt, bezieht sich dieses Erfordernis auf die **Ansprüche** und nicht auf die Beschreibung. Die Beschreibung muss die Ansprüche **stützen**, was bedeutet, dass der beanspruchte Gegenstand aus der Beschreibung entnommen werden muss und nichts beansprucht werden darf, was nicht in der Beschreibung offenbart ist. Es bedeutet jedoch nicht, dass die Beschreibung ihrerseits auf den genauen Umfang der Ansprüche reduziert werden muss.

- Kein Erfordernis der Identität: Das Erfordernis der "Stützung" impliziert keine absolute Identität zwischen dem Umfang der Ansprüche und dem Offenbarungsgehalt der Beschreibung. Die Beschreibung kann und ist in der Regel breiter und enthält verschiedene Ausführungsformen, Beispiele oder Hintergrundinformationen, die über den genauen Wortlaut der eng gefassten Ansprüche hinausgehen. Eine "Inkonsistenz", die lediglich darin besteht, dass die Beschreibung weiterhin Aspekte offenbart, die nach einer Einschränkung nicht mehr von den Ansprüchen abgedeckt sind, stellt keine Verletzung des Art. 84 EPÜ dar, solange die Ansprüche selbst klar und von der Beschreibung (im Sinne des "Entnehmens") gestützt sind. Diese Auslegung wird auch durch die systematische Stellung des Art. 84 EPÜ, der lediglich Form und Inhalt der Ansprüche betrifft, gestützt. Art. 84 EPÜ definiert lediglich, dass in den Ansprüchen keine Gegenstände beansprucht werden dürfen, die nicht in der Beschreibung enthalten oder aus dieser zu entnehmen sind. Dies ist aber eine Einbahnstraße: Die Ansprüche müssen aus der Beschreibung hervorgehen, aber die Beschreibung muss nicht auf den exakten Umfang der Ansprüche reduziert werden. Ein reziprokes Erfordernis, also eine Vorschrift, dass alle Inhalte der Beschreibung auch in den Ansprüchen wiederzufinden sind, hat der Gesetzgeber gerade nicht in das EPÜ aufgenommen, obwohl die Gelegenheit dazu bestanden hätte.

  Die Ansprüche einer Patentanmeldung müssen den Erfordernissen von Art. 84 EPÜ genügen, um erteilbar zu sein. Ein bereits erteiltes Patent aber, dessen Ansprüche den Erfordernissen

von Art. 84 EPÜ nicht genügen, kann im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht einzig aus diesem Grund widerrufen werden. Art. 84 EPÜ ist kein Validitätskriterium für erteilte Europäische Patente, was seiner systematischen Stellung im EPÜ entspricht (EPÜ dritter Teil, „Die europäische Patentanmeldung" und dort Kapitel I, „Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung").

Damit bietet Art. 84 EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Anpassung der Beschreibung an im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderte Ansprüche, um etwaige Inkonsistenzen zu beheben. Die Verantwortung für die Beschreibung und die Konsequenzen möglicher Inkonsistenzen in nationalen Verletzungsverfahren liegt beim Patentinhaber.

2. Art. 69 EPÜ und das Protokoll zur Auslegung des Art. 69 EPÜ sind in Prüfungs-/ Einspruchsverfahren nicht anwendbar:

- Trennung der Funktionen: Art. 69 EPÜ regelt die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents in Verletzungsverfahren, also nach der Erteilung des Patents und vor nationalen Gerichten. Die Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA hingegen dienen der Beurteilung der Patentierbarkeit (T 0056/21, C.IV.35). Diese beiden Funktionen sind klar voneinander zu trennen. Die Anwendung der Leitlinien des Protokolls im Erteilungsverfahren käme dem sprichwörtlichen ‚Pferd von hinten aufzäumen' gleich. Der Zweck des Erteilungsverfahrens besteht nämlich darin, eine zulässige Definition in einem oder mehreren Ansprüchen für den Gegenstand zu erarbeiten, für den Schutz begehrt wird, und nicht darin, vor der Erteilung festzulegen, welchen Schutz sich aus einer solchen Formulierung ergeben könnte.

- Unterschiedliche Zeitpunkte und Adressaten: Art. 69 EPÜ und das Protokoll richten sich an nationale Gerichte und betreffen die Interpretation eines bereits erteilten Patents in einem Kontext, in dem es um die Abgrenzung von Verletzungshandlungen geht. Das EPA hingegen prüft in erster Linie, ob die Ansprüche die Patentierbarkeitsanforderungen erfüllen.

- Keine Analogie: Eine analoge Anwendung des Art. 69 EPÜ auf die Prüfungs- oder Einspruchsverfahren würde die Aufgaben und Kompetenzen des EPA überschreiten und eine unzulässige Vorwegnahme der Auslegung durch nationale Gerichte darstellen.

3. Regeln 42, 43 und 48 EPÜ bieten keine Rechtsgrundlage:

- Regel 42 EPÜ (Inhalt der Beschreibung): Regel 42(1)(c) EPÜ verlangt, dass die Beschreibung die Erfindung so offenbart, dass das technische Problem und dessen Lösung verstanden werden können, und dass sie Vorteile der Erfindung aufzeigt. Dies impliziert nicht, dass alle beschriebenen Ausführungsformen stets innerhalb des Umfangs der Ansprüche liegen müssen. Im Gegenteil, gerade Inhalte, die außerhalb der durch die Ansprüche geschützten Erfindung liegen, kann für das technische Verständnis dieser hilfreich oder gar nötig sein. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bildet die Patentanmeldung ihr eigenes Wörterbuch (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, Kapitel II.A.6.3.3).

- Regel 48 EPÜ (Irrelevanter oder unnötiger Inhalt): Regel 48(1)(c) EPÜ betrifft Aussagen oder andere Inhalte, die "offensichtlich irrelevant oder unnötig" sind. Diese Regel dient lediglich dazu, anstößige, verunglimpfende oder irrelevante Aussagen zu entfernen, die der Veröffentlichung einer Anmeldung entgegenstehen könnten. Sie ist jedoch keine Grundlage für die Entfernung von technischen Details oder Ausführungsformen, die einfach nicht mehr von den Ansprüchen abgedeckt werden. Die historische Entwicklung der Regel 48 EPÜ bestätigt, dass sie nicht für derartige Inkonsistenzen gedacht war.

- Regel 43 EPÜ (Form der Ansprüche): Regel 43 EPÜ betrifft die Form und den Inhalt der Ansprüche, nicht der Beschreibung.

  Die Regeln 42, 43, und 48 EPÜ sind zudem, neben anderen, in der Ausführungsordnung des EPÜ in **Kapitel II**, was mit „**Anmeldebestimmungen**“ überschrieben ist, eingeordnet. Auf das erteilte Patent sollten die diskutierten Regeln daher auf Grund ihrer Stellung in der Systematik des EPÜ nicht anwendbar sein.

4. Rechtssicherheit wird durch klare Ansprüche gewährleistet:

- Die Rechtssicherheit für Dritte wird in erster Linie durch **klare und prägnante Ansprüche** erreicht. Wenn die Ansprüche selbst klar formuliert sind, versteht der Fachmann den Schutzbereich. Eine breitere Beschreibung, die zusätzliche technische Informationen oder alternative Ausführungsformen enthält, beeinträchtigt die Klarheit der Ansprüche selbst nicht.

Eine Anpassungspflicht wird oft mit einem Zugewinn an Klarheit für die Öffentlichkeit begründet. Dieses Argument verkennt jedoch die Natur von Patentschriften und den relevanten Leserkreis. Patente sind hochkomplexe Fachliteratur, die von Experten für Experten verfasst und gelesen wird. Der einschlägige Durchschnittsfachmann, insbesondere wenn er von Patentanwälten, Richtern oder Prüfern unterstützt wird, ist sich vollauf bewusst, dass der Schutzbereich allein durch die Patentansprüche definiert wird. Er kann mühelos zwischen der beanspruchten Lehre und der darüberhinausgehenden, in der Beschreibung offenbarten technischen Information unterscheiden. Eine erzwungene Anpassung der Beschreibung würde im Gegenteil das "Reservoir an technischen Informationen" reduzieren, auf das nationale Gerichte bei der Auslegung des Patents in Verletzungsverfahren zurückgreifen könnten, was potenziell den fairen Schutz des Patentinhabers untergräbt.

5. Übergriff auf die Gesetzgeberkompetenz:

- Das Fehlen einer expliziten Bestimmung im EPÜ für die obligatorische Anpassung der Beschreibung ist beabsichtigt. Der Gesetzgeber hat 2000 bewusst davon abgesehen, entsprechende Änderungen am Art. 69 EPÜ oder dessen Protokoll vorzunehmen, um eine Harmonisierung der nationalen Auslegung zu erzwingen. Eine solche Vorschrift müsste, wenn sie als notwendig erachtet wird, vom Gesetzgeber selbst geschaffen werden, nicht durch die Rechtsprechung des EPA.
- Die Forderung nach Beschreibung Anpassung ignoriert die Entscheidungen des Gesetzgebers und greift in die Zuständigkeit der nationalen Gerichte ein.

6. G 3/14 und die Prüfung des Art. 84 EPÜ im Einspruchsverfahren:

- G 3/14 stellt fest, dass die Einhaltung des Art. 84 EPÜ im Einspruchsverfahren ausschließlich dann geprüft wird, wenn und auch nur insoweit eine Änderung eine Nichtübereinstimmung mit Art. 84 EPÜ **einführt**.

- Eine bloße Inkonsistenz, die sich aus der Verengung der Ansprüche ergibt, während die Beschreibung unverändert bleibt und weiterhin breitere Offenbarungen enthält, **führt keine Nichtübereinstimmung mit Art. 84 EPÜ ein**, solange die geänderten Ansprüche in sich klar und von der ursprünglichen Offenbarung gestützt sind. Die Beschreibung selbst wird nicht unklar oder widersprüchlich; vielmehr wird der Schutzbereich der Ansprüche einfach enger als die gesamte Offenbarung.

7. Praktische Nachteile und Risiken einer obligatorischen Beschreibungsanpassung:

- **Erhöhtes Nichtigkeitsrisiko:** Eine Änderung der Beschreibung, selbst um "Inkonsistenzen" zu beseitigen, führt zu einem erheblich größeren und nicht behebbaren Risiko der Patentnichtigkeit. Jede nachträgliche Änderung an der Beschreibung kann potenziell zu einem Einwand wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands gemäß Art. 123(2) EPÜ führen. Dies ist ein besonders gravierendes Risiko, da selbst geringfügige Formulierungsänderungen im Kontext der ursprünglichen Offenbarung kritisch betrachtet werden können. Der Patentinhaber muss abwägen, ob der vermeintliche Vorteil einer "konsistenten" Beschreibung das reale Risiko der Vernichtung des gesamten Patents aufgrund eines 123(2)-Einwands aufwiegt.

- Ein einmal aus der Beschreibung entfernter Inhalt kann nach Erteilung nicht wieder aufgenommen werden, da dieses in den meisten Fällen als ein Verstoß gegenüber Art. 123(3) EPÜ angesehen werden wird. Damit geht eine für die Erteilung eines Patentes ohne Rechtsgrundlage unnötigerweise erzwungene aus der Beschreibung gestrichene Offenbarung für den Patentanmelder für immer verloren, was nachher zur Beurteilung des Schutzbereiches im nationalen Verfahren zu Lasten des Patentinhabers gehen kann. Die

Bestimmung des Schutzbereichs nach Art. 69 EPÜ ist eine Aufgabe der nationalen Gerichte und nicht des EPA. Das EPA ist somit auf eine Auslegung der Ansprüche im Sinne der Patentierbarkeit beschränkt, eine Auslegung für mögliche, zukünftige Verletzungsfälle steht ihm nicht zu (T 0056/21, C.IV.35, VIII.51).

- **Kein echter Vorteil bei der Auslegung:** Nach Auffassung sehr vieler Nutzer des Patentsystems, einschließlich vieler nationaler Gerichte, liefert eine Beschreibungsanpassung keinerlei echten Vorteil bei der späteren Auslegung eines Patents im Verletzungsverfahren. Die Auslegung des Schutzbereichs in Verletzungsverfahren erfolgt primär anhand der Ansprüche, gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Beschreibung zur Klärung von Definitionen oder zur Unterstützung des Anspruchswortlauts. Eine künstlich "bereinigte" Beschreibung, die nur den engeren Anspruchswortlaut widerspiegelt, bietet hierbei oft keinen zusätzlichen Wert gegenüber der ursprünglichen, breiteren Offenbarung, die den Fachmann in die Lage versetzt hat, die Erfindung auszuführen. Im Gegenteil, die Eliminierung von technischen Details kann sogar die Argumentation des Patentinhabers in Verletzungsverfahren erschweren.

- **Deutlicher Zeitverlust und mangelnde Effizienz:** Die Diskussion um eine Beschreibungsanpassung führt regelmäßig zu einem deutlichen Zeitverlust bei der Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents, insbesondere nach Abschluss eines Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens. Diese Debatten sind oft langwierig, erfordern zusätzliche Kommunikationsrunden, Stellungnahmen der Parteien und nicht selten weitere mündliche Verhandlungen. Dieser Zeitverlust ist durch keinen greifbaren Nutzen gerechtfertigt und sollte im Interesse aller Nutzer des Patentsystems, nicht zuletzt auch des EPA, vermieden werden. Eine effektive Patentverwaltung sollte sich auf die Patentierbarkeitskriterien konzentrieren und nicht auf kosmetische Änderungen, die keinen direkten rechtlichen Mehrwert bieten.

8. Fazit zur ersten Vorlagefrage:

Aus den genannten Gründen ist die Antwort auf die erste Frage, ob eine Anpassung der Beschreibung notwendig ist, um den Erfordernissen des EPÜ zu genügen, ein klares Nein. Es gibt keine rechtliche Grundlage im EPÜ, die eine solche Verpflichtung begründet. Eine Inkonsistenz, die sich lediglich aus der Verengung der Ansprüche ergibt und nicht die Klarheit oder Stützung der Ansprüche selbst beeinträchtigt, ist kein Mangel, der zu einer Zurückweisung des Patents führen würde. Die Verantwortung für die Formulierung der Beschreibung und die daraus resultierenden Konsequenzen (z.B. in Bezug auf die Auslegung des Schutzbereichs in Verletzungsverfahren, wo der Patentinhaber sich möglicherweise nicht auf die nicht beanspruchten Teile der Beschreibung berufen kann) liegt beim Patentinhaber. Das EPA sollte sich auf die Prüfung der Ansprüche konzentrieren und nicht versuchen, die Beschreibung über das hinaus anzupassen, was das EPÜ ausdrücklich vorschreibt, insbesondere wenn dies mit signifikanten Risiken und Verzögerungen verbunden ist, ohne einen nachweisbaren Vorteil zu bieten.

B. ZWEITE VORLAGEFRAGE:

Die zweite vorgelegte Frage lautet:

> "*If the first question is answered in the affirmative, which requirement(s) of the EPC necessitate(s) such an adaptation?*"

Die Beantwortung der zweiten Frage ist explizit an die Bedingung geknüpft, dass die erste Frage "*in the affirmative*" (also mit "Ja") beantwortet wird.

Da wir die erste Frage jedoch mit "Nein" beantwortet haben (i.e., es ist nicht notwendig, die Beschreibung anzupassen), entfällt die Grundlage für die Beantwortung der zweiten Frage.

Wie zur Beantwortung der Vorlagefrage 1 dargelegt, bieten gelegentlich zitierte Artikel oder Regeln keine Rechtsgrundlage für ein Anpassungserfordernis, auch das übrige **EPÜ beinhaltet keinerlei Anhaltspunkte für ein solches Erfordernis**.

C. Dritte Vorlagefrage:

Die dritte vorgelegte Frage lautet:

> "*Would the answer to questions 1 and 2 be different if the claims of a European patent application are amended during examination proceedings or examination-appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description of the patent application?*"

Die Vorlagefrage 3 erscheint für die Entscheidung über das Vorlageverfahren nicht zwingend erforderlich, da im Vorlageverfahren lediglich über einen Einspruch gegen ein erteiltes Patent zu befinden ist. Es ist aber von grundsätzlicher Bedeutung und allein schon mit Blick auf die große Anzahl betroffener Anmeldungen zweifelsfrei geboten, die Vorlagefragen 1 und 2 auch für das der Erteilung eines Patents vorgelagerte Prüfungsverfahren zu beantworten. Die Vorlagefrage 3 sollte deshalb zugelassen werden.

Im Lichte der vorherigen Beantwortung der ersten beiden Fragen (nämlich, dass eine obligatorische Beschreibung Anpassung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nach Erteilung des Patents nicht notwendig ist und es folglich keine EPÜ-Anforderung gibt, die dies vorschreibt) ist die dritte Frage wie folgt zu beantworten:

Nein, die Antwort auf die Fragen 1 und 2 wäre auch in Prüfungs- oder Beschwerdeverfahren während der Prüfung einer Patentanmeldung nicht anders.

Die Entscheidung T 0056/21 hat sich explizit und umfassend mit der Frage der Beschreibungsanpassung im Prüfungsverfahren (*ex parte*) befasst. Ihre zentrale Schlussfolgerung war, dass es keine Rechtsgrundlage für die obligatorische Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche gibt, selbst wenn Inkonsistenzen entstehen. Daher sind die Ausführungen zur Beantwortung der Vorlagefrage 1 umso mehr auf die Vorlagefrage 3 anwendbar. **Das EPÜ schreibt somit grundsätzlich keine obligatorische Beschreibungsanpassung vor**.

Wenn diese Position für das Einspruchsverfahren gilt, dann gibt es keinen Grund, warum sie sich für das Prüfungsverfahren ändern sollte. Der reine Sachverhalt, dass Art. 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund darstellt, ändert nichts an der Tatsache, dass die logische Konsequenz hieraus nur sein kein, dass auch im Prüfungsbeschwerdeverfahren keine Beschreibungsanpassung notwendig ist.

Die Entscheidung T 0056/21 wurde speziell für den Kontext von Prüfungsverfahren erlassen, und ihre gesamte Begründung ist auf die Situation vor der Patenterteilung zugeschnitten. Sie stellt klar, dass "weder Artikel 84 noch die Regeln 42, 43 und 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage dafür bieten, dass die Beschreibung an zulässige Ansprüche mit eingeschränkterem Gegenstand angepasst werden muss" (T 0056/21, Leitsatz, S. 3). Dies ist die direkte Antwort auf die dritte Frage.

Dr. Dorian Immler

Head of Intellectual Property