

Registry of the Enlarged Board of Appeal  
of the European Patent Office

Attention: Mr Nicolas Michaleczek

Email: EBAamicuscuriae@epo.org

Wien im Januar 2026

Sehr geehrter Herr Michaleczek!

Wir erlauben uns, hiermit die beigefügte Amicus-Curiae-Stellungnahme in der Sache G 1/25 vorzulegen. Die Unterzeichnenden sind österreichische Patentanwältinnen und Patentanwälte sowie zugelassene Vertreterinnen und Vertreter vor dem Europäischen Patentamt und stehen der Praxis des Europäischen Patentamts, den Anmelder oder Inhaber zur Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche vor der Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents aufzufordern, ablehnend gegenüber, da sie das unter Eigentumsgarantie stehende Recht des Inhabers auf Patenterteilung unverhältnismäßig einschränkt, ohne dass dadurch ein Nutzen für die Allgemeinheit entstünde.

Die im Verfahren G 1/25 gegenständlichen Vorlagefragen sollten wie folgt beantwortet werden:

1. Wenn die Ansprüche eines europäischen Patents während des Einspruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert werden, ist eine Änderung der Beschreibung nicht erforderlich.
2. (nicht zu beantworten)
3. Wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung während des Prüfungsverfahrens oder des Beschwerdeverfahrens geändert werden, ist eine Änderung der Beschreibung nicht erforderlich.

#### **A. Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für die Aufforderung zur Änderung der Beschreibung**

Die Versagung eines subjektiven Rechts kann nach allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätzen nur auf eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gestützt werden. Demgemäß kann eine Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung sowie der Widerruf eines europäischen Patents nur auf Gründe gestützt werden, die im EPÜ oder in dessen nachrangigen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Das Europäische Patentamt ist folglich auch nicht befugt, zusätzliche materielle Erteilungsvoraussetzungen zu schaffen oder bestehende Anforderungen durch Verwaltungspraxis zu erweitern.

Vor diesem Hintergrund ist besonders gravierend, dass die unterlassene Anpassung der Beschreibung in der Praxis alleine geeignet sein soll, unmittelbar zur Zurückweisung einer Anmeldung oder zum Widerruf eines bereits erteilten europäischen Patents zu führen. In einem solchen Fall ist der materielle Befund jedoch bereits positiv: Es liegt eine patentierbare Erfindung vor, deren technischer Gehalt der Öffentlichkeit vollständig und ordnungsgemäß offenbart wurde und die sämtliche materiell-rechtlichen Anforderungen des EPÜ erfüllt. Der Anmelder bzw.

Patentinhaber hat damit seine Gegenleistung gegenüber der Allgemeinheit erbracht, indem er sein technisches Wissen offen gelegt hat.

Wird in dieser Situation der nach dem Übereinkommen zustehende Schutz allein deshalb versagt oder wieder entzogen, weil sich der Anmelder oder Inhaber weigert, eine inhaltlich nicht gebotene und rechtlich riskante Anpassung der Beschreibung vorzunehmen, so wird der Schutz nicht aus einem im EPÜ vorgesehenen materiellen Grund versagt, sondern aufgrund eines bloßen Formalismus ohne gesetzliche Grundlage. Dies läuft auf einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentum des Anmelders bzw Inhabers hinaus und untergräbt das dem Patentsystems zugrundeliegende Austauschverhältnis. Eine solche Praxis belastet nicht nur den einzelnen Anmelder oder Patentinhaber, sondern wirkt sich auch systemisch nachteilig aus. Sie schafft Rechtsunsicherheit, schwächt das Vertrauen in die Verlässlichkeit des europäischen Patentsystems und gefährdet letztlich die Bereitschaft, technische Innovationen umfassend und frühzeitig offenzulegen.

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass eine solche Bestimmung nicht vorhanden ist, da im EPÜ keine Bestimmung enthalten ist, die eine ausdrückliche Regelung enthält, aus der sich eine zwingende Pflicht zur nachträglichen Änderung der Beschreibung im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren ableiten ließe.

### **A.1 Keine ausdrückliche Rechtsgrundlage im EPÜ selbst**

Art 84 S 2 EPÜ verlangt, dass die Patentansprüche klar und deutlich abgefasst sind und durch die Beschreibung gestützt werden. Diese Vorschrift richtet sich ihrer systematischen Stellung nach an die Patentansprüche, dh diese müssen klar und deutlich sein, nicht die Beschreibung. Dieselbe Stoßrichtung verfolgt auch das zweite in Art 84 S 2 EPÜ normierte Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung. Eine direkte Verpflichtung zur Anpassung der Beschreibung selbst lässt sich aus dieser Vorschrift gerade nicht entnehmen, sonst hätte der Konventionsgeber oder zumindest die Ausführungsordnung in R 42 EPÜ die Anforderung normiert, dass die Beschreibung auch später so zu ändern ist, dass sie den Patentanspruch stützt.

Art 83 EPÜ, Art 69 EPÜ sowie das AuslProt betreffen zwar die Beschreibung, begründen aber keine Pflicht zur Beschreibungskorrektur. Insbesondere soll eine Änderung der Beschreibung gerade nicht bewirken, dass ein Gegenstand ausführbar wird. Ebenso ist es nicht die Aufgabe des Europäischen Patentamts, auf eine mögliche Auslegung eines Patentanspruchs durch Anpassung der Beschreibung hinzuwirken.

Vor diesem Hintergrund fehlt es im Übereinkommen selbst an einer tragfähigen Rechtsgrundlage für die vom Europäischen Patentamt in den Prüfungsrichtlinien aufgestellte und in der Praxis regelmäßig ausgesprochene Forderung, die Beschreibung zwingend an geänderte Patentansprüche anzupassen.

### **A.2 Bedeutung der Ausführungsordnung – insbesondere R 42 Abs 1 EPÜ**

Anders als das EPÜ, enthält die Ausführungsordnung in R 42 EPÜ bestimmte Anforderungen an den formalen und inhaltlichen Aufbau der Beschreibung. Diese Vorschrift legt fest, welche Angaben die Beschreibung enthalten *muss*, etwa zur Angabe des technischen Gebiets, zum Stand der Technik oder zur Offenbarung der Erfindung.

Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass R 42 EPÜ als Grundlage für eine verfahrensrechtliche Anpassung an den Verfahrensverlauf herangezogen werden darf, insbesondere nicht zur nachträglichen Anpassung an geänderte Patentansprüche.

Derzeit messen die Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts R 42 EPÜ eine Bedeutung bei, die über ihren normativen Gehalt weit hinausgeht. R 42 EPÜ ist ihrem Charakter nach eine Ordnungsvorschrift, die Mindestanforderungen an die formale Struktur und den notwendigen Informationsgehalt der Beschreibung definiert. Sie begründet jedoch keine materielle Prüfungsvoraussetzung im Sinne einer fortlaufenden inhaltlichen Kongruenz zwischen Beschreibung und Anspruchsfassung.

Dies zeigt sich exemplarisch an der in R 42 Abs 1 lit a EPÜ vorgesehenen Angabe des technischen Gebiets der Erfindung. Diese Anforderung ist zutreffend als Formvorschrift zu verstehen, mit der der Anmelder das Fachgebiet bestimmt, dem er seine Erfindung selbst zuordnet. Die Vorschrift verlangt lediglich, dass das Fachgebiet klar ist, jedoch nicht, dass dieses Gebiet im Lichte späterer Anspruchsänderungen neu zu definieren oder umzudeuten wäre.

Die in den Prüfungsrichtlinien vertretene Auffassung, wonach aus dieser Bestimmung ein Erfordernis zur Änderung der Beschreibung folgen könne (vgl. PrüfRiLi F-II, 4.2), geht daher über den Regelungsgehalt der Ausführungsordnung hinaus. Eine solche Auslegung birgt die erhebliche Gefahr, den technischen und sachlichen Hintergrund zu verschieben, vor dem die fachkundige Person die Patentansprüche versteht und auslegt.

Wird der Anmelder vom Europäischen Patentamt zu einer entsprechenden Anpassung des technischen Gebiets und einer Änderung der Beschreibung angehalten oder gezwungen, so führt dies im Ergebnis dazu, dass dem unverändert gebliebenen Anspruch mit der Einbettung in ein anderes technisches Gebiet auch eine andere technische Bedeutung unterstellt wird. Dies steht im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass der Schutzbereich primär durch die Patentansprüche bestimmt wird und deren Auslegung nicht nachträglich durch behördlich erzwungene Kontextänderungen verzerrt werden darf.

R 42 EPÜ kann daher nicht als Rechtsgrundlage für die Verpflichtung zur inhaltlichen Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche herangezogen werden, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass eine unterlassene Anpassung die Verweigerung der Patenterteilung oder -aufrechterhaltung rechtfertigen könnte.

### **A.3 Überschreitung des Regelungsgehalts von R 42 Abs 1 lit b EPÜ durch die Prüfungsrichtlinien**

Auch die Auslegung von Regel R 42 Abs 1 lit b EPÜ in den Prüfungsrichtlinien, insbesondere in Abschnitt F-II, 4.3, geht über den klaren Wortlaut der Ausführungsordnung hinaus. R 42 Abs 1 lit b EPÜ fordert lediglich, dass in der Beschreibung „der Stand der Technik anzugeben [ist], der dem Anmelder bekannt ist“. Bereits der Wortlaut macht deutlich, dass es sich um Angaben des Anmelders handelt, die sich auf seinen Kenntnisstand zum Anmeldezeitpunkt beziehen. Eine Verpflichtung zur nachträglichen Ergänzung oder Aktualisierung dieses Stands der Technik in der Beschreibung im Verlauf des Prüfungsverfahrens lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen.

Darüber hinaus liegt es nach dem Wortlaut von R 42 Abs 1 lit b EPÜ im Ermessen des Anmelders, ob und in welchem Umfang er diese ihm bekannten Dokumente in das Verfahren einführt. Die

Regel begründet weder eine Pflicht zur vollständigen Offenlegung sämtlicher im Verfahren ermittelter Entgegenhaltungen noch eine Verpflichtung, den Inhalt der Beschreibung an das Ergebnis der Recherche oder der Prüfung anzupassen.

Soweit in den Prüfungsrichtlinien auf die Erstellung des Recherchenberichts oder auf das Prüfungsverfahren Bezug genommen wird, kann sich die mögliche Angabe des Stands der Technik nur auf die Grundlage dieser Verfahrensschritte beziehen, nicht jedoch auf deren Ergebnis. Die Recherche dient der Ermittlung des relevanten Stands der Technik durch das Europäische Patentamt; sie schafft jedoch keine Verpflichtung des Anmelders, diesen neu ermittelten Stand der Technik in den Beschreibungstext aufzunehmen – hierfür dient der Recherchenbericht. Das Ergebnis der Recherche ist der Systematik des EPÜ entsprechend ohnehin im Recherchenbericht zu veröffentlichen. Nachträgliche Recherchenergebnisse sind in die Akte aufzunehmen oder auf dem Patentdokument zu veröffentlichen. Auch R 141 EPÜ schreibt lediglich vor, dass nachträglich vom Anmelder genannter Stand der Technik in die Akte aufzunehmen ist. Eine Angabe in der Beschreibung entbehrt damit jeglicher Rechtsgrundlage.

Bereits die bloße Aufforderung, im Laufe des Verfahrens weiteren Stand der Technik in die Beschreibung aufzunehmen, stellt – entgegen der Auffassung in den Prüfungsrichtlinien (F-II, 4.3) – eine Aufforderung zur Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung dar. Durch die Einfügung zusätzlicher technischer Informationen, die zum Anmeldezeitpunkt nicht Bestandteil des Beschreibungstextes waren, wird der Offenbarungsgehalt der Anmeldung erweitert. Dies ist mit Art 123 Abs 2 EPÜ grundsätzlich unvereinbar.

Selbst wenn man – rein argumentativ – die unverzweckte Einfügung von Stand der Technik in den Beschreibungstext als zulässig im Sinne von Art 123 Abs 2 EPÜ ansehen wollte, etwa unter der Prämisse, dass sich entsprechende Hinweise auf eine reine Wiedergabe von Tatsachen beschränken, bleibt festzuhalten, dass die Angabe des Stands der Technik einen klaren funktionalen Zweck erfüllt: Sie soll verdeutlichen, worin die beanspruchte Erfindung gerade *nicht* liegt. Die Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik prägt damit unmittelbar den technischen Kontext, in dem die Patentansprüche ausgelegt werden.

Vor diesem Hintergrund ist besonders problematisch, dass die PrüfRiLi darüber hinaus fordern, die Angabe von Vorteilen der Erfindung gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen. Diese Forderung zeigt, dass nicht lediglich eine neutrale Tatsachenangabe verlangt wird, sondern eine inhaltliche Umformulierung der Beschreibung mit dem Ziel einer veränderten technischen Einordnung der Erfindung. Damit wird eine Änderung der Auslegung der Patentansprüche nicht nur in Kauf genommen, sondern geradezu angestrebt.

Wird ein Patentanspruch im Lichte einer derart angepassten Beschreibung ausgelegt, kann die Kombination aus neu eingefügtem Stand der Technik und einer entsprechend modifizierten Vorteilsdarstellung dazu führen, dass der beanspruchte Gegenstand rückwirkend anders verstanden wird als in der ursprünglich eingereichten Fassung. Dies birgt die konkrete Gefahr eines Verstoßes gegen Art 123 Abs 2 EPÜ, der allein durch eine administrativ erzwungene Beschreibungskorrektur ausgelöst wird.

Nicht ersichtlich ist, aus welchem Rechtsgrund – abgesehen von der eng gefassten Option nach R 42 Abs 1 lit b EPÜ – der Anmelder im laufenden Verfahren dazu aufgefordert werden sollte, durch neue Angaben den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung zu überschreiten oder zumindest dessen technische Einordnung zu verändern.

#### **A.4 R 42 Abs 1 lit c EPÜ: Darstellung der Erfindung, technische Aufgabe und unzulässige Auslegungsverschiebung**

Nach R 42 Abs 1 lit c EPÜ ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass daraus die technische Aufgabe – auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet ist – und deren Lösung verstanden werden können. Bereits der Wortlaut dieser Vorschrift macht deutlich, dass eine ausdrückliche Benennung der technischen Aufgabe nicht verlangt wird. Vielmehr genügt es, dass sich Aufgabe und Lösung implizit aus der Gesamtoffenbarung ergeben.

Eine nachträgliche ausdrückliche Formulierung oder Umformulierung der technischen Aufgabe ist daher nicht nur rechtlich nicht geboten, sondern kann ihrerseits der Erfindung Inhalte unterstellen, die ursprünglich nicht offenbart waren. Die Benennung der Aufgabe ist regelmäßig geeignet, die beanspruchte Lösung in ein anderes Licht zu rücken und den technischen Beitrag der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik neu zu akzentuieren. Eine derartige Akzentverschiebung wirkt unmittelbar auf die Auslegung der Patentansprüche zurück und kann dazu führen, dass dem beanspruchten Gegenstand eine andere technische Bedeutung beigemessen wird als in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Wird der Anmelder im Verfahren zur Anpassung oder Präzisierung der technischen Aufgabe angehalten, so besteht daher die konkrete Gefahr, dass eine solche Änderung eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung im Sinne von Art 123 Abs 2 EPÜ darstellt. Die Auslegung der Patentansprüche würde nicht mehr allein auf der ursprünglichen Offenbarung beruhen, sondern auf einer nachträglich eingeführten, kontextverändernden Aufgabenformulierung.

Soweit überhaupt gefordert wird, vorteilhafte Wirkungen oder technische Effekte der Erfindung in der Beschreibung anzugeben, ist zu berücksichtigen, dass als Vergleichsgrundlage hierfür regelmäßig der „bisherige Stand der Technik“ herangezogen wird. Dabei handelt es sich systematisch um eine Bezugnahme auf den Stand der Technik, den der Anmelder gemäß R 42 Abs 1 lit b EPÜ selbst angegeben hat. Diese Bezugnahme ist inhaltlich begrenzt und auf die Kenntnisse des Anmelders am Anmeldetag bezogen.

Die Einfügung zusätzlicher vorteilhafter Wirkungen gegenüber einem Stand der Technik, der erst später im Verfahren – etwa im Recherchenbericht oder im Prüfungsverfahren – vorgebracht wurde, führt demgegenüber zwangsläufig zu einer veränderten technischen Einordnung der Erfindung. Eine solche Änderung beeinflusst die Auslegung der Patentansprüche und verfolgt typischerweise das Ziel, die Anspruchsgrenzen so umzudefinieren, dass ein bestimmter, später ermittelter Stand der Technik nicht mehr unter den Wortlaut oder die technische Lehre des Anspruchs fällt.

Damit wird die Beschreibung gezielt als Instrument zur nachträglichen Abgrenzung eingesetzt, ohne dass sich der Anspruchswortlaut selbst ändert. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass die technische Lehre und ihr Schutzbereich primär durch die Patentansprüche bestimmt werden und nicht durch eine im Verfahren fortlaufend angepasste Beschreibung.

Nur die unveränderte Belassung der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Form gewährleistet, dass einzelne Anspruchsmerkmale über den gesamten Verfahrensverlauf hinweg keiner unterschiedlichen Auslegung unterliegen. Nur unter dieser Voraussetzung ist sichergestellt, dass die ursprüngliche Offenbarung im Sinne von Art 123 Abs 2 EPÜ nicht überschritten wird und dass die Auslegung der Patentansprüche auf einem konsistenten und rechtssicheren Offenbarungsfundament beruht.

## **A.5 R 42 Abs 1 lit e EPÜ: Ausführungsbeispiele und fehlende Pflicht zur Eliminierung nicht beanspruchter Ausführungsformen**

R 42 Abs 1 lit e EPÜ verlangt, dass in der Beschreibung wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben ist. Diese Vorschrift konkretisiert das Offenbarungserfordernis und stellt sicher, dass die beanspruchte Lehre praktisch umsetzbar ist. Es genügt, dass zumindest ein Ausführungsweg offenbart wird, der vom Schutzbereich der Patentansprüche erfasst ist. Aus dieser Verpflichtung lässt sich im Umkehrschluss jedoch keine Pflicht ableiten, andere in der Beschreibung dargestellte Ausführungsformen zu streichen, umzuschreiben oder besonders zu kennzeichnen, sofern sie nicht oder nicht mehr unter die Patentansprüche fallen. R 42 Abs 1 lit e EPÜ enthält keinerlei Anordnung, wonach sämtliche beschriebenen Ausführungsformen zwingend vom Anspruchswortlaut erfasst sein müssten oder wonach nicht beanspruchte Ausführungsbeispiele als solche kenntlich zu machen wären.

Eine gegenteilige Auslegung würde den Charakter der Vorschrift grundlegend verkennen. Die Regel verlangt nicht die inhaltliche Kongruenz zwischen jeder beschriebenen Ausführungsform und den Patentansprüchen, sondern lediglich die Existenz wenigstens eines beanspruchten Ausführungswegs. Die Beschreibung darf daher auch Varianten, Alternativen oder allgemeinere Ausführungsformen enthalten, die den beanspruchten Gegenstand kontextualisieren, ohne selbst Teil des Schutzbereichs zu sein.

Insbesondere verbietet sich die Aufforderung zur Kennzeichnung einzelner Ausführungsformen als „nicht beansprucht“, „nicht erfindungsgemäß“, „bekannt“ oder „naheliegend“. Eine solche Kennzeichnung ist weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung vorgesehen. Sie greift vielmehr unzulässig in den Offenbarungsgehalt der Anmeldung ein, indem sie nachträglich eine wertende Einordnung vornimmt, die für die Auslegung der Patentansprüche nicht neutral bleibt.

Unabhängig davon, ob eine bestimmte Ausführungsform dem Stand der Technik zuzurechnen ist, naheliegend erscheint oder aus anderen Gründen nicht vom Anspruchswortlaut erfasst wird, besteht keine Verpflichtung, diese im Beschreibungstext besonders hervorzuheben oder abzugrenzen. Eine solche Praxis würde die Beschreibung zu einem Instrument der nachträglichen Schutzbereichssteuerung machen und damit erneut die Gefahr einer unzulässigen Auslegungsverschiebung und einer Verletzung von Art 123 Abs 2 EPÜ begründen.

R 42 Abs 1 lit e EPÜ rechtfertigt daher weder die Streichung, noch die Markierung nicht beanspruchter Ausführungsformen. Sie verlangt lediglich, dass die beanspruchte Erfindung ausführbar offenbart ist. Alles Weitere entzieht sich dem normativen Gehalt dieser Vorschrift.

## **A.6 R 42 Abs 1 lit f EPÜ: Gewerbliche Anwendbarkeit und fehlende Änderungsverpflichtung**

R 42 Abs 1 lit f EPÜ verlangt, dass ausdrücklich anzugeben ist, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, *sofern* sich dies nicht bereits aus der Beschreibung oder aus der Art der Erfindung offensichtlich ergibt. Der Regelungsgehalt dieser Vorschrift ist damit klar konditional ausgestaltet: Eine ausdrückliche Angabe ist nur dann erforderlich, wenn die gewerbliche Anwendbarkeit nicht ohne Weiteres erkennbar ist.

Ergibt sich die gewerbliche Anwendbarkeit hingegen offensichtlich aus der Offenbarung oder aus dem technischen Gebiet der Erfindung, besteht bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift keinerlei

Verpflichtung zur Aufnahme oder Ergänzung einer entsprechenden Angabe. Das bloße Fehlen einer ausdrücklichen Formulierung begründet in diesem Fall weder einen Mangel der Beschreibung noch eine Pflicht zu deren Änderung.

Ist die gewerbliche Anwendbarkeit demgegenüber nicht offensichtlich, so liegt der Mangel nicht in einer bloßen Unvollständigkeit der Beschreibung, sondern in einer unzureichenden Offenbarung der Erfindung als solcher. Eine nachträgliche Ergänzung der Beschreibung würde in diesem Fall neue technische oder funktionale Informationen einführen, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht enthalten waren. Eine solche Ergänzung würde den Offenbarungsgehalt der Anmeldung erweitern und damit gegen Art 123 Abs 2 EPÜ verstoßen.

In beiden Konstellationen ergibt sich daher keine rechtliche Grundlage für eine verpflichtende Änderung der Beschreibung: Ist die gewerbliche Anwendbarkeit offensichtlich, ist eine Änderung entbehrlich; ist sie nicht offensichtlich, ist eine Änderung unzulässig. R 42 Abs 1 lit f EPÜ kann folglich nicht als Rechtsgrundlage für eine nachträgliche Anpassung der Beschreibung herangezogen werden und rechtfertigt insbesondere nicht die Versagung der Patenterteilung oder -aufrechterhaltung allein wegen einer fehlenden oder vermeintlich unzureichenden Angabe zur gewerblichen Anwendbarkeit.

Auch diese Vorschrift bestätigt damit den allgemeinen Befund, dass die Ausführungsordnung keine Ermächtigung enthält, den Anmelder zu inhaltlichen Änderungen der Beschreibung zu zwingen, die über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehen oder deren technischen Kontext nachträglich verändern.

## **A.7 Zusammenfassung**

Insgesamt ist festzuhalten, dass keine zwingenden Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens oder der Ausführungsordnung existieren, die eine Aufforderung an den Anmelder oder Inhaber zur inhaltlichen Änderung der Beschreibung rechtfertigen könnten.

R 48 Abs 1 EPÜ, die Änderungen ausschließlich für den Fall sittlich anstößiger Inhalte, beleidigender Formulierungen oder offenkundiger Belanglosigkeiten erforderlich macht, ordnet als Rechtsfolge lediglich an, dass die betreffenden Wortfolgen nicht veröffentlicht werden. Eine Zurückweisung ist hingegen nicht vorgesehen.

Andere Änderungsregeln – so zB Art 123 Abs 1 EPÜ und R 139 EPÜ begründen lediglich ein subjektives Recht des Anmelders zur Vornahme von Änderungen, jedoch keine Möglichkeit des Europäischen Patentamts, den Anmelder unter Androhung der Zurückweisung der Anmeldung oder des Widerrufs des Patents zur Vornahme von Änderungen zu zwingen.

R 66 EPÜ erlaubt zwar eine eigenmächtige Änderung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt, jedoch ausschließlich bezogen auf die Zusammenfassung.

Alle anderen in der Ausführungsordnung vorgesehenen Anforderungen betreffen hingegen entweder rein formale Vorgaben oder sie sichern die hinreichende Offenbarung der beanspruchten Erfindung zum Anmeldezeitpunkt. Sie begründen jedoch keinesfalls eine Verpflichtung zu einer fortlaufenden inhaltlichen Anpassung der Beschreibung an den Verlauf des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens. Insbesondere lässt sich aus diesen Vorschriften keine Pflicht zur nachträglichen Streichung von nicht beanspruchten Ausführungsformen oder zur Ergänzung von Stand der Technik, Aufgabenformulierungen, Vorteilsdarstellungen oder sonstigen Angaben ableiten.

Angesichts des Umstands, dass die Beschreibung in ihrer Gesamtheit stets Auswirkungen auf die Auslegung der Patentansprüche entfaltet, ist jede erzwungene Änderung der Beschreibung geeignet, den technischen Kontext und damit die Bedeutung einzelner Anspruchsmerkmale zu verschieben. Eine solche Auslegungsänderung erfolgt nicht aufgrund einer Änderung des Anspruchswortlauts, sondern allein aufgrund einer behördlich veranlassten Modifikation des beschreibenden Rahmens. Dies steht nicht nur im Widerspruch zum Grundsatz, wonach der Schutzbereich primär durch die Patentansprüche bestimmt wird und die Beschreibung lediglich der Auslegung dient, sondern macht eine spätere Anspruchsauslegung auch ohne Not intransparent.

Zugleich besteht bei jeder inhaltlichen Anpassung der Beschreibung die konkrete Gefahr, dass der Offenbarungsgehalt der Anmeldung über die ursprünglich eingereichte Fassung hinaus erweitert wird. Damit wird Art 123 Abs 2 EPÜ berührt oder sogar verletzt – und zwar nicht als Folge einer vom Anmelder intendierten Erweiterung, sondern als unmittelbare Konsequenz einer vom Europäischen Patentamt verlangten Maßnahme.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass eine Praxis, die die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines europäischen Patents von der Anpassung der Beschreibung abhängig macht, keine tragfähige Grundlage im EPÜ findet. Eine solche Praxis überschreitet den normativen Rahmen des EPÜ und der Ausführungsordnung, verletzt den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und gefährdet sowohl die Rechtssicherheit als auch den Vertrauensschutz der Anmelder und Patentinhaber.

## **B. Die Beschreibung als Offenbarungs- und Auslegungsquelle**

Die Beschreibung ist nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer – zuletzt ausdrücklich bestätigt in G 1/24 – die maßgebliche Offenbarungsquelle, die der Auslegung der Patentansprüche dient. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Auslegung aus der fachkundigen Perspektive zum relevanten Zeitpunkt erfolgt, also zum Anmelde- oder Prioritätstag. Maßgeblich ist nicht die Sichtweise zum Zeitpunkt der Beurteilung der Patentierbarkeit, sondern das technische Verständnis auf Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen am Anmeldetag oder Prioritätstag.

Gerade aus dieser zeitlichen Fixierung folgt, dass Änderungen der Beschreibung nur mit größter Zurückhaltung vorgenommen werden dürfen (Art 123 Abs 2 EPÜ bzw. R 139 EPÜ). Jede inhaltliche Modifikation birgt die Gefahr, den technischen Kontext zu verändern, in dem die Fachperson den Patentanspruch versteht. Wird die Beschreibung nachträglich an geänderte Ansprüche angepasst, kann derselbe Anspruch – bei unverändertem Wortlaut – zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen ausgelegt werden, je nachdem, ob auf die ursprüngliche oder auf die geänderte Beschreibung abgestellt wird. Dies widerspricht dem Grundsatz einer stabilen, zeitlich konsistenten Anspruchsauslegung.

Als weiteres Argument für eine Anpassung der Beschreibung werden in der Praxis vermeintliche Widersprüche zwischen Beschreibungstext und einer geänderten Fassung der Patentansprüche angeführt, insbesondere im Lichte des Erfordernisses der Stützung nach Art 84 EPÜ.

Diese Sichtweise verkennt jedoch die Stellung der Beschreibung im System des EPÜ.

Die Beschreibung ist – anders als die Patentansprüche – nicht als normative Willenserklärung des Anmelders aufzufassen, sondern als reine Wissensklärung. Sie dokumentiert das technische Wissen, das dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt zur Verfügung stand. In dieser Funktion erfüllt sie eine doppelte Rolle: Einerseits bildet sie den äußersten Rahmen dessen, was zulässigerweise – im Sinne von Artikel 123 Abs 2 EPÜ – zum Gegenstand eines Patentanspruchs erhoben werden kann; andererseits definiert sie den fachlichen und technologischen Kontext, in dem die Erfindung im Rahmen der fachkundigen Auslegung zu verstehen ist.

Die Beschreibung ist damit – anders als die Patentansprüche – nicht Ausdruck eines fortlaufend aktualisierten Willens des Anmelders oder Patentinhabers, der sich im Laufe des Verfahrens ändert; zur Dokumentation des Verfahrensverlaufs gibt es ohnehin die Anmeldungsakte. Wie in der Rechtsprechung durchaus anerkannt ist, kommt der rechtlichen Einordnung einer bestimmten Offenbarung im Beschreibungstext selbst keine Bedeutung zu. Insbesondere ist anerkannt, dass es unerheblich ist, ob der Anmelder eine bestimmte Veröffentlichung im Beschreibungstext selbst als Stand der Technik qualifiziert oder nicht. Maßgeblich ist allein der objektive Offenbarungsgehalt.

Der Anmelder erklärt also seinen Schutzwunsch in den Patentansprüchen und bringt seine Argumente und rechtliche Beurteilungen in Form von Eingaben an das Europäische Patentamt vor. Die Beschreibung ist hingegen nicht der Ort für derlei Angaben. Sie bleibt in ihrem technischen Gehalt unverändert Wissensklärung und Offenbarungsquelle, nicht jedoch Ausdruck eines spezifischen Anmelderwillens.

Auch wenn das Europäische Patentamt einer bestimmten Fassung ihre Zustimmung gibt und damit ein Patent erteilt oder (beschränkt) aufrecht erhält, ist die Beschreibung auch nicht der Ort für die Begründung einer amtlichen Entscheidung. Die Beschreibung ist damit auch nicht Rechtsgutachten über die Erfindung oder fortlaufend aktualisierte rechtliche Kommentierung der Patentansprüche im Lichte des Verfahrensverlaufs. Sie ist und bleibt vielmehr eine unabänderbare Offenbarung eines technischen Wissensstands, der regelmäßig mehrere denkbare Erfindungen oder Ausführungsvarianten umfasst.

Dieselbe Wertung muss konsequenterweise auch für Beschreibungsteile gelten, die nach einer Änderung der Patentansprüche möglicherweise nicht mehr unter den Anspruchswortlaut fallen. Ob der Anmelder oder Patentinhaber den betreffenden Gegenstand im Laufe des Verfahrens oder der Zeit noch unter den Patentanspruch subsumieren möchte oder nicht, ist rechtlich ohne Belang.

Ein Ausführungsbeispiel in einer Patentschrift stellt mit seinem technischen Inhalt lediglich eine Grundlage für spätere, zulässige Patentansprüche dar. Es ist jedoch nicht Träger einer rechtlichen Bewertung und erst recht kein Ausdruck eines normativen Abgrenzungswillens des Anmelders. Maßgeblich ist allein der objektive technische Offenbarungsgehalt, nicht eine – etwa durch spätere Verfahrenshandlungen motivierte – rechtliche Einordnung oder „Klarstellung“ durch den Anmelder oder Patentinhaber. Auf einen nachträglich erklärten Willen kommt es daher nicht an.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Streichung eines Ausführungsbeispiels, wenn strittig ist, ob es unter den Patentanspruch fällt oder nicht. Zwingt nämlich das Europäische Patentamt zur Streichung des vermeintlich nicht umfassten Beispiels, kann der Inhaber später die betreffenden Merkmale nicht in den Patentanspruch aufnehmen und damit zur Abgrenzung von weiterem Stand der Technik verwenden. Aufgrund der Streichung ist diese Ausführungsform für die Allgemeinheit aber in der Patentschrift nicht mehr ersichtlich, worunter die Transparenz erheblich leidet.

Daraus folgt, dass eine Änderung der Beschreibung zur vermeintlichen Beseitigung von Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentansprüchen grundsätzlich weder erforderlich noch gerechtfertigt ist. Die Beschreibung bleibt in ihrem technischen Gehalt eine statische Offenbarungsquelle bzw. Dokumentation des Wissens des Anmelders am Anmeldetag, die unabhängig davon fortbesteht, welche konkrete Ausführungsform letztlich durch den Anspruch ausgewählt wird.

### **B.1 Stützung der Patentansprüche und Fehlzuordnung durch Beschreibungskorrekturen**

Änderungen der Beschreibung können ihrerseits neue rechtliche Probleme im Hinblick auf Art 84 EPÜ erzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung. Dabei ist zu unterscheiden: Art 84 EPÜ statuiert ein Erfordernis, das sich ausschließlich an die Patentansprüche richtet. Es sind die Patentansprüche, die ihre Stützung in der Beschreibung finden müssen – nicht umgekehrt.

Das Stützungserfordernis verlangt, dass sich der beanspruchte Gegenstand bei fachkundiger Betrachtung aus der Beschreibung in ihrer Gesamtheit als von der offenbarten technischen Lehre gestützt darstellt. Daraus folgt jedoch keine Verpflichtung, jede einzelne in der Beschreibung enthaltene Ausführungsform unter den Wortlaut der Patentansprüche zu bringen. Fällt ein konkretes Ausführungsbeispiel nicht unter den Patentanspruch, kann es zwar nicht zur Stützung dieses Anspruchs beitragen; daraus ergibt sich jedoch kein Mangel der Beschreibung und erst recht keine Pflicht zu deren Änderung. Bei der Beurteilung von Widersprüchen zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen ist nach ihrer zeitlichen und sachlichen Entstehung zu differenzieren.

Bestehen derartige Widersprüche bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, so können sich hieraus Mängel im Hinblick auf die Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung nach Art 84 EPÜ ergeben. Je nach Art und Gewicht des Widerspruchs kann darüber hinaus auch die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung im Sinne von Art 83 EPÜ in Frage stehen. In diesen Fällen liegt das Problem in der ursprünglichen Fassung der Patentansprüche selbst oder in deren Verhältnis zur Offenbarung, nicht jedoch in einer nachträglichen Inkongruenz, die erst durch Verfahrenshandlungen entstanden ist.

Ergeben sich Widersprüche hingegen erst infolge einer Änderung der Patentansprüche, das heißt waren diese Widersprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht vorhanden, so handelt es sich um eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. In einem solchen Fall liegt ein Verstoß gegen Art 123 Abs 2 EPÜ vor. Der Mangel betrifft dabei den geänderten Patentanspruch, der nicht mehr durch die ursprünglich offenbarte technische Lehre getragen ist, und nicht die Beschreibung, die unverändert den Offenbarungsgehalt zum Anmeldezeitpunkt dokumentiert.

In keiner der genannten Fallkonstellationen ergibt sich eine rechtliche Notwendigkeit, die Beschreibung zu ändern. Bestehen ursprüngliche Widersprüche, sind diese im Rahmen der Prüfung der Patentansprüche unter Art 83 EPÜ und Art 84 EPÜ zu würdigen. Entstehen Widersprüche erst durch Anspruchsänderungen, ist deren Zulässigkeit allein am Maßstab des Art 123 Abs 2 EPÜ zu prüfen. Eine Anpassung der Beschreibung stellt in beiden Fällen kein geeignetes und erst recht kein zulässiges Mittel zur Mängelbeseitigung dar.

Die Praxis, Widersprüche zwischen Beschreibung und Patentansprüchen durch eine inhaltliche Modifikation der Beschreibung „aufzulösen“, verkennt damit die Rollenverteilung zwischen

Offenbarung und Anspruchsdefinition und führt zu einer systemwidrigen Verschiebung der rechtlichen Prüfungsebene.

## **B.2 Weitläufigkeiten und angeblich missbräuchliche Inhalte**

Mitunter wird als Argument für die Notwendigkeit von Änderungen der Beschreibung eingewandt, dass eine nicht angepasste Beschreibung einerseits Weitläufigkeiten enthalte und andererseits der Anmelder in einer nicht angepassten Beschreibung missbräuchlich ablenkende Angaben, etwa durch eine falsche Gewichtung einzelner Merkmale, belassen könne. Diese Argumente vermögen eine Verpflichtung zur Beschreibungskorrektur jedoch nicht zu tragen.

Weitläufigkeiten oder eine breite Darstellung technischer Zusammenhänge sind kein rechtlicher Mangel. Die Weise, wie wort- und beispielreich ein Anmelder seine Erfindung darstellt, bleibt letztlich ihm selbst überlassen, wobei angemessene Konsequenzen für ausufernde Beschreibungen letztlich im Gebührenrecht zu finden sind. Die Beschreibung dient der Offenbarung des technischen Wissens und darf und muss sogar regelmäßig über den konkret beanspruchten Gegenstand hinausgehen, um den technischen Kontext verständlich zu machen. Das EPÜ verlangt keine inhaltliche Reduktion der Beschreibung auf den Anspruchsgegenstand. Solange die Patentansprüche klar formuliert sind und ihre Stützung in der Beschreibung finden, begründet eine weit gefasste Beschreibung weder einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ noch eine Pflicht zu deren Änderung.

Die Möglichkeit, dass ein Anmelder durch bestimmte Formulierungen in der Beschreibung eine für ihn günstige Gewichtung einzelner Merkmale suggeriert, rechtfertigt ebenfalls keine behördlich erzwungene Anpassung. Die Auslegung der Patentansprüche erfolgt objektiv und ist nicht an subjektive Wertungen des Anmelders im Beschreibungstext gebunden. Maßgeblich ist der objektive Offenbarungsgehalt der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen, nicht eine vermeintliche intendierte Lenkung durch einzelne Beschreibungspassagen.

Etwaigen Versuchen einer missbräuchlichen Einflussnahme ist daher nicht durch administrative Textkorrekturen zu begegnen, sondern durch eine sachgerechte Anspruchsauslegung und – gegebenenfalls – durch die Anwendung der materiellen Patentierungsvoraussetzungen. Eine Verpflichtung zur Anpassung der Beschreibung lässt sich auch aus diesen Erwägungen nicht ableiten, ohne die dogmatischen Grenzen des EPÜ zu überschreiten.

## **B.3 Fehlender Nutzen von Beschreibungskorrekturen für die Allgemeinheit**

Die Verpflichtung zur Anpassung der Beschreibung bietet auch keinen erkennbaren Nutzen für die Allgemeinheit. Vielmehr steht sie in einem Spannungsverhältnis zu den grundlegenden Zielen des Patentsystems, insbesondere zur Rechtssicherheit, Transparenz und Vorhersehbarkeit der Rechtsanwendung.

Ein wesentlicher Vorteil der unveränderten Belassung der Beschreibung liegt darin, dass die Auslegung der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe über die gesamte Lebensdauer des Patents hinweg auf denselben fachlichen und technischen Grundlagen erfolgen muss. Die Beschreibung stellt für Dritte eine jederzeit einsehbare, stabile Referenz dar, aus der sich der technische Kontext der Erfindung zum maßgeblichen Zeitpunkt ergibt.

Diese Transparenz wird untergraben, wenn die Beschreibung im Laufe des Verfahrens wiederholt angepasst wird und damit der Grundlage der Auslegung nachträglich verschoben wird, dh eine

fortlaufend geänderte Beschreibung erschwert die Nachverfolgung der maßgeblichen Offenbarungsgrundlagen. Für Dritte – ebenso wie für Gerichte und Behörden – wird die Prüfung einer Vielzahl von Verfahrensunterlagen erforderlich, um zu rekonstruieren, auf welcher Grundlage bestimmte Begriffe zu welchem Zeitpunkt auszulegen waren. Dies erhöht den Prüfungsaufwand, beeinträchtigt die Rechtssicherheit und steht im Widerspruch zu dem Gebot eines transparenten Registers.

#### **B.4 Prozessuale Komplikationen**

Besonders problematisch ist die gegenwärtige Praxis im Einspruchsverfahren. Die Folge sind Anforderungen an Patentinhaber, die so gezwungen werden, in kurzer Zeit umfangreiche und rechtlich riskante Beschreibungskorrekturen vorzunehmen, um formalen Erwartungen zu genügen, deren rechtliche Grundlage unklar ist – und dies auch dann, wenn die Zulässigkeit der Patentansprüche ohnehin feststeht. Dies belastet das Verfahren, verlängert es unnötig und schafft keine inhaltlichen Vorteile – weder für die Allgemeinheit noch für die Qualität der erteilten oder aufrechterhaltenen Patente.

Zudem bewirkt die Pflicht zur Anpassung der Beschreibung im Beschwerdeverfahren den erheblichen verfahrensökonomischen Nachteil, dass Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, obwohl über die materiellen Einspruchsgründe bereits entschieden wurde. Diese Rückverweisungen bewirken eine erhebliche Verzögerung und Verlängerung des Einspruchsverfahrens; in der Praxis können hierdurch Zeiträume von über einem Jahr entstehen.

Eine derartige Verfahrensverzögerung stellt nicht nur für die Verfahrensbeteiligten, sondern auch für die Öffentlichkeit einen klaren Nachteil dar. Die rechtliche Beschränkung des europäischen Patents tritt erst lange Zeit nach der inhaltlich bereits abgeschlossenen Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer ein. Während dieses Zeitraums bleibt der tatsächliche Umfang des wirksamen Schutzbereichs unklar, obwohl über dessen materielle Voraussetzungen bereits entschieden wurde.

Damit steht die Praxis der Rückverweisung allein zur Anpassung der Beschreibung in offenem Widerspruch zu den Grundsätzen der Verfahrensökonomie, der Rechtssicherheit und der zeitnahen Klarstellung des Schutzbereichs im öffentlichen Register. Ein solches Ergebnis ist weder vom EPÜ gefordert noch im Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt.

#### **B.5 Praxis der Beschwerdekammern als Beleg für die Entbehrlichkeit von Beschreibungskorrekturen**

Die jahrzehntelange Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zeigt eindrucklich, dass eine Anpassung der Beschreibung an geänderte Patentansprüche für das sachgerechte Verständnis der Erfindung nicht erforderlich ist. Die Beschwerdekammern entscheiden regelmäßig über das Vorliegen von Zurückweisungs- und Einspruchsgründen und sind dabei ohne Weiteres in der Lage, sich durch Auslegung der – vor der Entscheidung noch nicht angepassten – Beschreibung ein zutreffendes Bild vom technischen Gehalt der Anmeldung zu verschaffen. Dabei wird die Beschreibung als Offenbarungs- und Auslegungsquelle herangezogen, um die erforderlichen technischen und rechtlichen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es zeigt sich, dass dies selbst dann möglich ist, wenn vorab keine klarstellenden Eingriffe in die Beschreibung vorgenommen wurden.

Wäre eine Anpassung der Beschreibung tatsächlich Voraussetzung für ein korrektes Verständnis der Erfindung, wäre eine sachliche Prüfung geänderter Patentansprüche kaum möglich. Insbesondere im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren müsste eine fehlende Beschreibungsanpassung zwangsläufig zu Problemen bei der Auslegung führen; dies ist aber offenkundig nicht der Fall.

Der Umstand, dass die Beschwerdekammern seit Jahrzehnten auch ohne angepasste Beschreibung in der Lage sind, rechtlich und technisch fundierte Entscheidungen zu treffen, zeigt, dass die geforderte Anpassung der Beschreibung keinen funktionalen Beitrag zur materiellen Prüfung leistet. Sie dient vielmehr der Erfüllung eines Formalismus um seiner selbst willen, dessen rechtliche Grundlage im EPÜ nicht verankert ist.

## **Zusammenfassung**

Daher sollten die Vorlagefragen wie folgt beantwortet werden:

1. Wenn die Ansprüche eines europäischen Patents während des Einspruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert werden, ist eine Änderung der Beschreibung nicht erforderlich.
2. (nicht zu beantworten)
3. Wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung während des Prüfungsverfahrens oder des Beschwerdeverfahrens im Prüfungsverfahren geändert werden, ist eine Änderung der Beschreibung nicht erforderlich.

verfasst von:

Dr. Dr. Michael Stadler                      Dipl.-Ing. Lukas Fleischer                      Mag. Dr. Daniel Alge  
Dipl.-Phys. Dr. Tobias Fox

unterstützt durch:

Mag. iur. Claudia Clark, MSc	Dipl.-Ing. Dr. Johannes Gall-Schuhmann	Mag. Dr. Andreas Gehring
Philipp Gruber, MSc ETH	Dipl.-Ing. Fabian Haiböck	Dipl.-Ing. Dagmar Harrer-Redl
Dipl.-Ing. Winfried Hellmich	Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel	Dr. Maximilian Horkel
Dr. Gerd Hübscher	Dipl.-Ing. Bernhard Kadner	Dipl.-Ing. Werner Katschinka
Dipl.-Ing. Dr. Martin Lückl	Dipl.-Ing. Georg Puchberger	Dipl.-Ing. Dr. Gerda Redl
Mag. Florian Robl	Mag. Robert Claudius Schardmüller	Martin Schwingshackl, MSc
Mag. pharm. Mag. iur. Sabrina Sint	Dipl.-Ing. Bernhard Voith	