

Observations submitted to the Enlarged Board of Appeal in the matter of

G 1/25 ~ Adaptation of the description

Dear Chair and Members of the Enlarged Board of Appeal,

The following questions were referred by decision T 697/22:

1. 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?

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

3. 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?

1. The following comments are not intended to be exhaustive.

A. Order and wording of the questions

2. The order of the questions referred does not bind the Enlarged Board. Accordingly, it may be convenient first to consider Question 3, i.e., whether the description must be brought into conformity with the allowable claims in the procedure before the Examining Division, and whether the Examining Division must refuse the application if the applicant refuses to make the necessary amendments to the description.
3. If the legal basis for such a requirement in connection with European patent applications is Article 84 EPC, it could be convenient to say that the requirement applies *mutatis mutandis* in opposition proceedings, in line with G 3/14.
4. If the legal basis for such a requirement, in connection with European patent applications, is provided by Rule 48(1)(c) EPC (in conjunction with Article 78 EPC), the requirement applies *mutatis mutandis* in opposition proceedings (Rule 86 EPC), *viz.*, to the extent that an amendment of the claims in the opposition proceedings introduces the inconsistency (cf. G 3/14).
5. Hence, Question 3 can be considered first, even though the underlying appeal procedure concerns an opposition appeal.
6. As to Question 2, it is duplicative: the first question already refers to compliance with ‘the requirements of the EPC’.
7. As to Question 3, inconsistencies between the claims and the description can be present already upon filing. I have experience with European and PCT patent applications in which the description, upon filing, included embodiments not covered

by the claims. Hence, the answer to Question 3 should not be limited to the case wherein the claims are amended during prosecution.

8. The wording of Question 1 suggests that either any inconsistency must be removed or none. This is not necessarily the case, namely if Rule 48(1)(c) EPC is the legal basis for the requirement, as set out below.

B. Analysis of Rule 48 EPC

9. Rule 48(1) EPC provides: “The European patent application shall not contain ... (c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.”
10. As summarised in point 15.1.3 of the referring decision, the competent Board of Appeal in the earlier decision T 1989/18 rejected Rule 48(1)(c) EPC as the legal basis for the requirement to adapt the description because non-compliance with the provision would not be a ground for the refusal of a patent application.¹

I disagree and submit that Rule 48(1)(c) EPC constitutes a valid ground for refusing a patent application. To substantiate this, I first examine the general understanding of Rule 48(1)(c) EPC, with particular attention to legal scholarship and the case law of the Boards of Appeal. I then analyse the reasoning set out in decision T 1989/18. Finally, I assess whether Rule 48(1)(c) EPC implies a requirement for the description to be aligned with the claims.

B.I. Refusal in case of non-compliance with Rule 48(1) EPC

11. R. Singer and M. Singer, in the first edition of their commentary on the EPC, had no difficulty with the sanction for non-compliance with the predecessor of Rule 48(1)(c) EPC, i.e., Rule 34(1)(c) EPC 1973: “*stimmt der Anmelder einer Streichung dieser Angaben nicht zu, so muß nach Art 97(1) die ePA [europäische Patentanmeldung] zurückgewiesen werden*”.² The same remark appears in the current edition of this handbook.³
12. Rule 48 EPC implements (at least) Article 78(1) EPC.⁴ The legal consequence of non-compliance with Article 78(1) EPC is laid down in Article 97(2) EPC, as follows: if the Examining Division concludes that the European patent application does not meet the requirements of the Convention, “it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.” No different

¹ T 1989/18, point 12 of the reasons: “Rule 48 EPC cannot serve as a legal basis for the refusal ...”.

² Singer, *EPÜ*, 1st edition 1989, Art. 78 note 34 on p. 255. The handbook has been cited in numerous decisions, including G 1/18, point 4 of the reasons (specifically citing the first edition).

³ Grabrucker in Singer/Stauder/Luginbühl, *EPÜ* (9th edition 2023), Art. 78, note 73.

⁴ Art. 78(1) EPC: “A European patent application shall ... satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.” The 17th edition of the EPC, p. 401, indicates that R. 48 EPC is an implementation of Art. 78 and 93 EPC. I refrain from analysing whether R. 48(1)(c) EPC is additionally based on Art. 84 EPC.

legal consequence is specified in the EPC,⁵ and non-compliance with Rule 48(1)(c) EPC is therefore a ground for refusal of the patent application by the Examining Division, as confirmed by Singer, *EPÜ*.

13. This conclusion is further supported by the Guidelines (2025) F-II, 7.5, which explain that:

“Any such matter [prohibited under Rule 48(1)(a) and (b) EPC that is] not omitted from the application as published [by the Receiving Section] must be removed, together with any other prohibited matter [i.e., matter prohibited under Rule 48(1)(c) EPC], during the application’s examination.”⁶

In this context, the term ‘the application’s examination’, which is said to occur after the publication,⁷ refers to the examination by the Examining Division.⁸ Since the Examining Division can only decide on the application by granting or refusing it, the phrase “must be removed ... during the application’s examination” indicates that the non-removal is a ground for refusal of the application.⁹

14. This conclusion is supported by the literature¹⁰ and by the Boards’ case law.

In T 544/88, headnote 2, it was stated that, if an applicant, in response to a lack-of-unity objection under Article 82 EPC, files new claims meeting the unity requirement, “the Examining Division may request the applicant to bring the description and drawings into line with the valid claims (Rule 27(1)(d) EPC 1973) and to delete from the patent documents those parts of the description and drawings which do not refer to claimed inventions (Rule 34(1)(c) EPC 1973).”¹¹

In decision T 853/91, the application had been refused by the Examining Division under Rule 34(1)(c) EPC 1973 (corresponding to current Rule 48(1)(c) EPC). The Board saw no procedural mistake in refusing the application on that ground and examined the merits of the refusal.

⁵ Rule 48(2) and (3) EPC do not refer to Rule 48(1)(c) EPC; moreover they do not take away the sanction of refusal in case of non-compliance with Rule 48(1)(a) and (b), see Singer, *EPÜ*, 1st edition 1989, Art. 78, note 33 emphasizing that “Weigert sich der Anmelder in diesem Verfahren [i.e., before the examining division], auf die Äußerung zu verzichten, so ist die gesamte Anmeldung nach Art 97(1) iVm R 34 (1) b zurückzuweisen; Abs 1 dieser Regel hat zwingenden Charakter.”

⁶ This sentence can be found already in the first edition of the Guidelines (1978), C-II, 7.4, with only linguistic changes.

⁷ And, hence, is conducted after the examination of Rule 48(1)(a) and (b) EPC by the Receiving Section.

⁸ See Rule 10 EPC.

⁹ The EPO cannot compel the applicant to make the amendments, nor, strictly speaking, make them *ex officio* (Art. 113(2) EPC).

¹⁰ Strebel, *Münchener Gemeinschaftskommentar*, vol. 2, Art. 91, note 191 on p. 60, also states that Rule 48(1)(c) EPC is examined by the Examining Division. Idem: Bossung, *Münchener Gemeinschaftskommentar*, vol. 8 (January 1986), Art. 78, note 100. Thums in Benkard, *EPÜ*, 4th ed. 2023, Art. 78, note 82, also refers to the examination proceedings. (“*erst im Laufe des Prüfungsverfahrens eintreten*”) implying that the Examining Division examines the requirement.

¹¹ OJ 1990, p. 428. In the context of the EPC, compliance with ‘requests’ (or ‘invitations’) from the EPO is not optional for applicants.

In T 1903/06, the Board objected under Rule 34(1)(c) EPC 1973 in an appeal concerning the refusal of a European patent application.

Similarly, in T 443/11, the Board saw no procedural mistake in the objections of the Examining Division under Rule 48(1)(c) EPC.

15. Furthermore, a systematic analysis reinforces this interpretation: different from other Rules, Rule 48(1)(c) EPC is not formulated as an optional provision.¹² Yet, no other sanction is given for it than the refusal of the patent application.¹³
16. Rule 48(1)(c) EPC corresponds *verbatim* to Rule 9.1(iv) PCT (in the English versions). Non-compliance with the latter rule may result in a suggestion from a PCT authority to the applicant to voluntarily correct the application (Rule 9.2 PCT), but not in the suppression of the irrelevant matter in the publication of the PCT application.¹⁴

However, Rule 9.1(iv) PCT has an important legal effect in the context of Article 27(1) PCT. The latter provision generally prohibits designated offices from applying, in the national phase processing of PCT applications, any national requirements “relating to the form or contents of the patent application different from or additional to those which are expressly provided for in the [PCT] Treaty and Regulations”.¹⁵ Rule 9 PCT is a requirement relating to the contents and is provided for in the PCT Regulations.¹⁶ Hence, Rule 9.1(iv) PCT enables designated offices to apply, in the national/regional phase, any requirement prohibiting obviously irrelevant or unnecessary statements. In other words, without Rule 9.1(iv) PCT, the EPO, as a designated Office, would be prevented by Article 27(1) PCT from applying Rule 48(1)(c) EPC to Euro-PCT applications that have entered the European phase.¹⁷

B.II. The reasoning in T 1989/18

17. I will now discuss the specific reasoning concerning Rule 48(1)(c) EPC given by the Board in T 1989/18, points 9-11 of the reasons. The Board first provided a textual analysis, namely:

¹² Compare Rule 42(1)(b) EPC about background prior art, Rule 43(7) EPC about reference signs, and former Rule 49(7) EPC about line numbers. Both provisions are explicitly formulated as facultative (using the term ‘preferably’).

¹³ The procedure of Rule 48(2) and (3) EPC does not apply to Rule 48(1)(c) EPC. However, this does not mean that non-compliance with Rule 48(1)(a) and (b) EPC is not a ground for refusal by the Examining Division, see footnote 5 above.

¹⁴ Article 21(6) PCT does not refer to obviously irrelevant or unnecessary statements.

¹⁵ National rules that are more favourable to applicants are permitted (Article 27(4) PCT).

¹⁶ See Records of the Washington Diplomatic Conference on the PCT, 1970, p.35, Final Text, Explanatory Notes to Article 27 PCT: “The requirements relating to form and contents are principally provided for in Articles 3 ... and the Rules pertaining to these Articles (mainly Rules 3 to 13 [*n.b.*: Rule 9 inclusive]). The words “form or contents” are used merely to emphasize something that could go without saying, namely, that requirements of substantive patent law (criteria of patentability, etc.) are not meant.”

¹⁷ See also Article 150(2) EPC.

“According to both the wording and history of this provision [i.e., Rule 48(1)(c) EPC], it is concerned not with the contents of granted patents but with patent applications. The introductory sentence [of Rule 48(1) EPC] makes reference to European patent applications as opposed to the contents of the description as in Rule 42 EPC.”

However, the preamble of Rule 48(1) EPC refers to “the European patent application” because offensive matter in the sense of that provision may also appear in the drawings, and not only in the description.¹⁸ Hence, from this choice of words alone, it cannot be concluded that the provision is concerned not with the contents of granted patents but only with patent applications.”¹⁹

In fact, the provision is concerned with granted patents, see, e.g., Singer/Stauder/Luginbühl, *EPÜ* (9th edition 2023), Art. 78, note 73:

“Diese Vorschrift soll es ermöglichen, die *Patentschrift* klar und verständlich zu halten und von unnötigen, verwirrenden oder [...] werbenden Bestandteilen freizuhalten. Denn der Zweck der *Patentschrift* ist lediglich, die Erfindung darzustellen und den geschützten Gegenstand festzulegen.” (emphasis added)

The same remark appears in the first edition of this handbook.²⁰ Singer referred to the purpose of the patent specification (“*der Zweck der Patentschrift*”) and hence to the granted patent.

18. The Board also analysed the history of Rule 48 EPC in point 9:

“According to [the] history of this provision, it is concerned not with the contents of granted patents but with patent applications. (...) Rule 48 EPC is based on Article 21(6) [PCT] and Rule 9 PCT, which provide that the international application may not contain matter contrary to morality or public order, disparaging statements or obviously irrelevant or unnecessary matter. Any such matter may be omitted from the publication of the international application.”

19. It may be observed, firstly, that Article 21(6) PCT only provides for the suppression in the publication of matter contrary to morality or public order, disparaging statements, not of obviously irrelevant or unnecessary matter.

¹⁸ Indeed, R. 48(2) EPC speaks of “the place and number of words or drawings omitted”. See also the Guidelines A-IX, 6: “Statements or other matter of the type referred to in Rule 48(1)(c) (see F-II, 7.4) that are likely to appear in *drawings* are, in particular, various kinds of advertising, e.g. where the applicant includes in the *drawing* obvious business or departmental markings or a reference to an industrial design or model, whether registered or not. Doing so introduces matter that is clearly irrelevant or unnecessary, which is expressly prohibited by Rule 48.” See also R. 48(1)(a) EPC in German: “Angaben oder *Zeichnungen*, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen” (idem for the French version). The fact that R. 48(1)(c) EPC in German and French does not refer to the drawings does not change the observation that R. 48(1) EPC as a whole, hence also its preamble, is not confined to the description (as R. 42 EPC indeed is).

¹⁹ Indeed, the Guidelines F-II, 7 contain the instruction that: “When matter is removed from the description, *it must not be incorporated into the patent specification* by reference to the corresponding matter in the published application or in any other document”.

²⁰ Idem in the first edition, p. 255.

Secondly, the purpose of Rule 9(1) PCT is not to duplicate Article 21(6) PCT,²¹ but to enable designated offices to apply a corresponding national requirement in the national/regional phase of the procedure under Article 27 PCT, as discussed hereinabove (fn. 16) by reference to the Explanatory Notes to Article 27 PCT.²²

Thirdly, according to Bossung in *Münchener Gemeinschaftskommentar*, Rule 48(1)(c) EPC may have its historical roots in German patent law, and he traces the history back to a German provision of 1936.²³ On that basis,²⁴ the German roots of the rule predate the publication of patent *applications* by the German Patent Office, which began later, in 1955.²⁵

20. The Board also observed that “Rule 48 EPC is entirely silent on the legal consequences” of non-compliance with Rule 48(1)(c) EPC. However, the legal consequences of non-compliance are set out simply in Article 97(2) EPC.

It may be observed that Rule 48 EPC is part of Chapter II “Provisions governing the application” of Part III of the EPC, and that none of the Rules 41-50 in that Chapter spells out the refusal of the application as the legal consequence.

21. The Board in T 1989/18 furthermore reasoned that:

“points (a) to (c) of Rule 48(1) EPC are in the order of their offensiveness, ranking from high to low. This is reflected in paragraphs (2) and (3) of Rule 48 EPC.²⁶ At the Munich diplomatic conference, there was general acceptance that the application should not be refused even if the application as filed contained statements or other matter contrary to ‘*ordre public*’ or morality” [i.e., non-compliance with Rule 34(1)(a) EPC 1973] (referring to document M/PR/I, No. 2225 to 2236).

²¹ This applies especially to clauses (i) to (iii) of Rule 9(1) PCT, which define the same prohibited matter as Art. 21(6) PCT.

²² Additionally, Rule 9 PCT is examined by the IPEA, see Rule 66(a)(iii) PCT, Rule 70.12(i) PCT and the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, §17.49.

²³ Bossung, *Münchener Gemeinschaftskommentar*, vol. 8 (January 1986), Art. 78, note 91.

Mr Bossung was a member of the Working Group for the EPC, see G. Oudemans, *The Draft European Patent Convention*, 1963, p.1.

²⁴ The draft provision in the Haertel-Entwurf AO 1963 (viz., Zu Art. 68, Nummer 3, Inhalt der Beschreibung, paragraph (1)) was probably grounded in the practice of the German Patent Office. This provision was still included in the 1964 draft (4419/IV/63Zu Art. 68, Nr. 3) and in BR/GT 1/52/70 (Re Art. 66 Nr. 2, para. (1) on p.21 of the English document). The latter document added the predecessor to the current Rule 48 as “Re Art. 66 Nr. 5” (on p.32 of the English document); the provision from the Haertel draft and the PCT-aligned provision coexisted in the document. Only the latter provision was included in the 1972 draft, BR/200/72, Art. (i.e., Rule) 27 (Art. 66 Nr.2).

²⁵ The German patent office began publishing patent applications in 1955, see Ballhaus in Benkard *PatG* 5th ed. 1969, §24 note 64 on p. 871 in conjunction with §30, note 5 on p. 988. See also USPTO, MPEP, 4th edition 1979, chapter 901.05 “Foreign Patent Documents”, section F.10 - Germany, p. 259: “Prior to September 1955 the only printing of the specification was after the patent was granted.” (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/E4R0_900.pdf).

²⁶ Paragraphs (2) and (3) of R. 48 EPC no longer differ in severity; the former difference in severity between R. 34(2) and (3) EPC 1973 (‘shall omit’ resp. ‘may omit’) was abolished by the EPC 2000; see Thums in Benkard, *EPÜ* 4th ed., Art. 78 note 78.

22. However, the relevant remark in the minutes of the Munich diplomatic conference referred to a refusal by, specifically, the Receiving Section.²⁷

2236. In this connection, the Chairman pointed out that in the Main Committee's view, the Receiving Section had to examine whether the application was in keeping with Rule 34, paragraph 1(a), although if this were not so, it [i.e., the Receiving Section] should not refuse the application, but merely omit from the application the statements to which it objected.

Nothing in this part of the minutes indicates a limitation of the power of the Examining Division to refuse the application (after the publication) on the ground of non-compliance with Rule 34(1)(a) EPC 1973.²⁸

23. The Board in T 1989/18 was therefore correct in reasoning that it is “difficult to conceive that the legislator intended to impose more severe sanctions on less offensive matter”. Indeed, the refusal of the patent application by the Receiving Section, excluded for Rule 48(1)(a) in point 2236 of the Minutes, is not envisaged for Rule 48(1)(c) EPC either.²⁹ However, this is not pertinent to the question of whether the Examining Division is competent to refuse the patent application on the ground of non-compliance with Rule 48(1)(c) EPC.
24. Finally, T 1065/99, point 7 of the reasons, did not express doubts (as stated by the Board in T 1989/18) but held that the Examining Division must clearly put on notice the applicant of any objection under Rule 48(1)(c) EPC because such objections are rarely raised.³⁰
25. For these reasons, non-compliance with Rule 48(1)(c) EPC is without doubt a ground for the refusal of the patent application by the Examining Division.

B.III. Whether R. 48(1)(c) EPC entails a requirement to adapt the description

26. A further question is whether (or when) parts of the description that are inconsistent with the claims are “*statement[s] or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances*” in the sense of Rule 48(1)(c) EPC. This is a matter of interpreting the provision in terms of whether Rule 48(1)(c) EPC entails a requirement to adapt the description (to amended claims).

²⁷ Indeed, R. 48 EPC is not included in the list of requirements examined by the Receiving Section of R. 57 EPC.

²⁸ Non-compliance with Rule 48(1)(a) and (b) EPC is a ground for refusal by the Examining Division, see footnote 5 above.

²⁹ Accordingly, the list of formal requirements in Rule 57 EPC, which are examined by the Receiving Section (because Rule 57 EPC is part of Chapter I “Examination by the Receiving Section” of Part IV of the Implementing Regulations), does not include Rule 48 EPC.

³⁰ T 1065/99, point 7 in relevant part: “In reply, [the applicant] presented arguments against the novelty and inventive step objections. It did not present any arguments on the questions of irrelevance, clarity or insufficiency, and indeed could not be expected to do so at this point for three reasons. First, none of these matters had been identified as an objection as such - while in principle that was equally wrong as regard all these objections, in practice it was particularly wrong as regards the irrelevance objection since Rule 34(1)(c) [EPC 1973] is only very rarely relied on as a source of objection.”

27. The Board in T 1989/18 did not reach this question and accordingly expressed no views on this point, not even *obiter*.³¹
28. I submit the following considerations for the interpretation of Rule 48(1)(c) EPC in this respect, without aiming to be exhaustive.
29. A comparison of the three language versions of Rule 48(1)(c) EPC reveals some differences:³²
- “any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances”
 - “Angaben, die den Umständen nach offensichtlich belanglos oder unnötig sind”
 - “des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus”.
30. Regarding Rule 48(1)(c) EPC, the German and French versions do not distinguish between statements and other matters.
- The French version does not refer to the circumstances but clarifies that the (ir)relevance is to be examined relative to ‘*sujet*’, which I understand as a reference to the claimed invention.
- In all language versions, ‘obviously’ may qualify both ‘irrelevant’ and ‘unnecessary’.
31. Rule 9.1(iv) PCT must also be considered.³³ The English version thereof is identical to Rule 48(1)(c) EPC.³⁴ The equally authentic French version of Rule 9.1(iv) PCT reads as follows: ‘*de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce.*’³⁵
32. An official interpretation of Rule 9.1(iv) PCT is that:
- “The matter ... may already be obviously irrelevant or unnecessary in the original description. It may, however, be matter which has become obviously irrelevant or unnecessary only in the course of the examination proceedings, for example, owing to a limitation of the claims of the patent to one of the originally several alternatives.” (WIPO PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, §4.31).
- This statement supports the view that Rule 9.1(iv) PCT entails a requirement to adapt the description, and that such a requirement is acceptable at the international level.³⁶
33. Bossung, *Münchener Gemeinschaftskommentar*, vol. 8 (January 1986), Art. 78, note 100, states that the examination of superfluous matter as a rule is carried out

³¹ The only statement in T 1989/18 is point 9: “The preparatory documents provide no guidance as to what could amount to ‘obviously irrelevant or unnecessary’ statements or matter.”

³² Applying Article 177 (1) EPC by analogy to the Implementing Regulations.

³³ Article 150(2) EPC, in view of Article 27(1) PCT.

³⁴ Indeed, the wording was taken from the PCT, see BR/GT 1/52/70.

³⁵ French and English are the two authentic languages of the PCT, see Art. 67(1)(a) PCT.

³⁶ Designated offices are not obliged to apply the rule, see Article 27(4) PCT.

only after the allowable claims have been established and the adaptation of the description becomes necessary:

“Unnötige Angaben (Abs. 1 c)

Auf die Entfernung dessen hinzuwirken, was i. S. v. R. 34 (1) c »belanglos oder unnötig« bzw. aus übergeordneten Gesichtspunkten (insbes. Art. 83 und 84) nicht in die Patentschrift gehört, ist Sache der Prüfungsabteilung und erfolgt im Prüfungsverfahren durch Mängelrüge. Bedenken sollten von der Prüfungsabteilung frühzeitig bei sich bietender Gelegenheit ausgesprochen werden. Im übrigen aber und hauptsächlich steht die Bereinigung erst an, wenn die gewährbaren Patentansprüche feststehen und die Anpassung der Beschreibung an diese fällig ist.”

Further, according to Bossung, impermissible unnecessary matter in the description includes “*Ausgeschiedene Gegenstände*” (“*vor allem nach »Streichung«, »Verzicht«, »Beschränkung«*”) and “*Beschreibungs-Überschuß*” (*op. cit.* note 103 and 104).

34. The Guidelines (2025) F-II,7.4 indicate that:

“The matter to be removed may already be obviously irrelevant or unnecessary in the original description. It may, however, be matter which has become obviously irrelevant or unnecessary only in the course of the examination proceedings, e.g. owing to a limitation of the claims of the patent to one of originally several alternatives.”

This statement can also be found (verbatim) in the 2001 edition of the Guidelines.³⁷

No such statement appeared in the corresponding paragraph of the first edition of the Guidelines (1978).³⁸

35. Singer/Stauder/Luginbühl, *EPÜ*, in the current edition, states that:

“Nach der klaren Bestimmung der R 48 (1) c darf die europäische Patentanmeldung solche Angaben nicht enthalten; dies ist nach Art 94 (1) im Sachprüfungsverfahren zu prüfen. Ein solcher Verstoß kann ursprünglich vorliegen *oder im Laufe des Verfahrens, zB durch eine Beschränkung der Ansprüche eintreten.*”³⁹

The corresponding paragraph in the first edition of this handbook did not yet include the last sentence.

36. According to Thums in Benkard, *EPÜ*, 4th ed. 2023, Art. 78, note 82, an amendment limiting the claims in the grant procedure can result in matter that is impermissibly unnecessary or irrelevant:

“Die Unnötigkeit bzw. Belanglosigkeit kann bereits in der ursprünglichen Beschreibung gegeben sein; sie kann aber auch erst im Laufe des Prüfungsverfahrens eintreten, zB wegen einer Beschränkung der Patentansprüche auf eine von ursprünglich mehreren Alternativen.”

³⁷ Guidelines 2001, C-II, 7.3.

³⁸ Own PDF copy of the first edition of the Guidelines. The first edition of the Guidelines has not yet been published on the EPO website. I was unable to consult any editions of the Guidelines issued between 1978 and 2001.

³⁹ Grabrucker in Singer/Stauder/Luginbühl, *EPÜ* (9th edition 2023), Art. 78, note 73 (emphasis added, footnote omitted).

37. As discussed in point 19 above, according to Bossung, Rule 48(1)(c) EPC has a predecessor in German national law. The corresponding provision under German law also entails a requirement to adapt the description, nowadays⁴⁰ and in 1969 already.⁴¹
38. Based on the above, there are reasonable grounds to conclude that Rule 48(1)(c) EPC entails a requirement to adapt the description, albeit a qualified one as set out below.

B.IV. Evaluating inconsistent description parts

39. On the basis that Rule 48(1)(c) EPC is the legal basis in the sense of Questions 1-3, a need to provide guidance on its application beyond the somewhat binary approach seemingly implied by Question 1 may be acknowledged.
40. Evidently, inconsistent parts of the description can only be objected to under this provision if they form “*statement[s] ... obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.*”
41. It may be observed, firstly, that the English and German texts both refer to the circumstances (as does the French version of Rule 9.1(c) PCT). This implies that the circumstances (of the case) must be considered. The rule, therefore, is not to be construed as a rigid one. Accordingly, Rule 48(1)(c) EPC leaves a margin of appreciation to the competent department of the EPO.⁴²
42. Secondly, the German version of the provision refers to ‘*belanglos*’. Hence, a possible test is whether the statement, which is inconsistent with the claims, nevertheless serves an objective (or legitimate) interest in the application as a whole. This may very well be the case if an inconsistent embodiment is *bona fide* included in the description as information ‘helpful for understanding the claimed invention’ and the description identifies the embodiment as not in accordance with (the wording of) the claims. On the other hand, this will generally not be the case if the text is misleading, e.g. if the text states that an embodiment is in accordance with (the wording of) the claims, whereas it is not.

⁴⁰ Schulte, *Patentgesetz mit EPÜ*, penultimate 11th edition, § 34, marginal note 216 and note 212: “Entspricht die eingereichte Beschreibung nicht dem Ergebnis des Prüfungsverfahrens, ist sie insbesondere nicht den gewährbaren Ansprüchen sachgerecht angepasst oder enthält sie nach wie vor Teile, die zu Recht beanstandet wurden (...), so ist dieser Mangel zu rügen und die Anmeldung nach fruchtlosem Ablauf der Frist zurückzuweisen. [Vgl BPatGE 13, 57; s auch BPatG BIPMZ 16, 376]”.

⁴¹ Ballhaus in Benkard, *PatG*, 5th ed. 1969, §26 note 24, p.903: “Bei einer Änderung der Patentansprüche muß die Beschreibung den neu gefaßten Ansprüchen angepaßt werden; weigert sich der Anmelder, der Beschreibung eine dem gewährbaren, beschränkten Anspruch entsprechende Fassung zu geben, so ist die Anmeldung zurückzuweisen, PA Bl. 33, 233; BPatGerE 4, 13, 15.”

⁴² The provision is, however, not a discretionary one. Hence, any objection based on it by a first-instance department is reviewed *de novo* upon appeal. G 7/93, point 2.6 of the reasons, does not apply.

43. Thirdly, any amendment, not only of the claims, but also of the description, may give rise to an Article 123(2)/(3) EPC trap,⁴³ even when the amendment involves the adaptation of the description to the claims.⁴⁴ The EPO should, therefore, flexibly accommodate genuine attempts of applicants to appropriately adapt the description in difficult cases.⁴⁵
44. Finally, if Rule 48(1)(c) EPC is understood to entail a requirement to adapt the description, this has the consequence that the Administrative Council could amend the requirement if desired. For instance, the Administrative Council may amend Rule 48(1)(c) EPC to reflect changed circumstances or an emerging consensus among the interested circles that gives rise to a political desire to change the requirement.⁴⁶ By the same token, any such political considerations are beyond the scope of a referral under Article 112 EPC.

* * *

45. I include, as an Annexe, selected scanned pages of some of the cited handbooks and sources at the end of this document.
46. The above observations are presented without prejudice to the relevance, if any, of Articles 83 and 84 EPC for the topic of the referral.⁴⁷
47. The above observations are my personal views only.

Respectfully submitted,

Peter de Lange

c/o V.O. Patents & Trademarks
Utrecht ~ The Netherlands

29 January 2026

⁴³ G 1/93, headnote 1, see also point 11 of the reasons.

⁴⁴ E.g., the claim is amended by adding the feature that two elements are joined ‘with a fastener’. The description mentions ‘preferably, with a fastener, e.g. nails or screws’, and separately an embodiment wherein glue is used to join two elements. Amending the description to state that the embodiment with glue is not according to the claims may violate Article 123(2) EPC if the opposition division, differently from the examining division, concludes that the skilled person considers glue to be a fastener. See also pending case T 855/24 (appl. 08101643.8), preliminary opinion of 28.08.2025, points 16-23.

⁴⁵ For instance, by permitting the applicant to keep an embodiment in the text expressly without assertion as to whether the embodiment is or is not in accordance with the claimed invention.

⁴⁶ For instance, the Administrative Council could add a clause stating that ‘a statement shall not be considered obviously irrelevant or unnecessary solely because it is inconsistent with the claims.’

⁴⁷ Article 83 EPC does not refer to the description only, but to the European patent application (as a whole), and does not simply require that the European patent application shall disclose the invention in a manner that allows it to be carried out by a person skilled in the art, but refers to the clarity and completeness of the disclosure.

Annexe

Contents

Strebel, <i>Münchener Gemeinschaftskommentar</i> , vol. 2 (1984)	13
Bossung, <i>Münchener Gemeinschaftskommentar</i> , vol. 8 (1986).....	14
Singer, EPÜ, 1 st ed., 1989.....	21
Guidelines, 1 st ed., 1978, C-II.....	22

der Anmeldung festgestellt werden, in der zu veröffentlichenden Anmeldung auslassen. In Zweifelsfällen hat die Eingangsstelle die Klärung der Prüfungsabteilung zu überlassen. In der veröffentlichten Anmeldung müssen die Stelle der Auslassung und die Zahl der ausgelassenen Wörter angegeben werden; auf Antrag stellt das EPA eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfügung (R. 34 [3] S. 2).

3. Belanglose oder unnötige Angaben

- 191** Nach R. 34 (1) (c) darf die ePA auch keine Angaben enthalten, die den Umständen nach offensichtlich belanglos oder unnötig sind. Zu dieser Kategorie der unzulässigen Angaben zählen Angaben, die für den Gegenstand der Erfindung oder den Stand der Technik auf dem betreffenden Gebiet ohne Bedeutung sind, sowie verschiedene Formen der Werbung, z. B. wenn der Anmelder auf Zeichnungen ganz offensichtlich ein Warenzeichen oder eine Dienstleistungsmarke oder eine Bezugnahme auf ein industrielles Muster oder Modell angibt⁶¹. Ob die ePA solche Angaben enthält, wird erst im Verfahren vor der Prüfungsabteilung geprüft.

4. Mitteilung der Auslassung bei der Veröffentlichung an den Anmelder

- 192** Schließt die Eingangsstelle unzulässige Angaben nach R. 34 (1) (a) oder (b) bei der Veröffentlichung der ePA aus, so hat sie dies dem Anmelder unter Bekanntgabe der Kategorie der unzulässigen Angaben mitzuteilen, unter die die ausgelassenen Wörter oder Zeichnungen fallen⁶².

⁶¹ Richtlinien, Teil C-II, 7.3, A-X, 6.

⁶² Richtlinien, Teil A-III, 8.1 und 8.2 i. V. mit Teil C-II, 7.4.

Bossung	Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung	Art. 78
5.8 Terminologie und Zeichen (R. 35 (13) – PCT R. 10.2)		
Darunter fallen u. a. technische Begriffe, Bezeichnungen, Ausdrucksweisen, Bezugszeichen, technische Symbole. Die Verwendung verschiedener Ausdrücke kann im Einzelfall sachdienlich, d. h. hier für das Verständnis hilfreich sein; sie ist dann auch erlaubt (vgl. DE-PatAnmVO § 8 (9)).		79
5.9 Vervielfältigungsfähigkeit (R. 35 (3) – PCT R. 11.2)		
Ist bezogen auf die angegebenen Verfahren und deren Zwecke (vgl. DE-PatAnmVO § 8 (2) – Rückvergrößerungsfähigkeit bei Mikrofilm).		80
5.10 Warenzeichen und Handelsnamen		
Siehe hierzu nachfolgend unter Rdn. 108.		81
5.11 Zeilenabstand (R. 35 (10) – PCT R. 11.9 c)		
1½ zeilig = 3 Rillen = 4 mm. Falls Schreibmaschine nicht entsprechend genormt, wird von den technisch möglichen Abständen derjenige empfohlen, der 4 mm am wenigsten übersteigt.		82
6. Unzulässige Angaben (Regel 34)³⁸		
a) Zweck der Regel 34		
Zweck der R. 34 ist es, für alle Teile der Patentanmeldung eine das materielle Recht (Art. 53 (a) und 84) ergänzende Vorschrift zu schaffen, die es bereits im Rahmen der Formalprüfung der ePA und nicht erst in der Sachprüfung (vgl. Art. 94 (1), letzter Halbsatz) erlaubt, Unzulässiges wenigstens im Groben noch vor Veröffentlichung aus der ePA zu beseitigen.		83
b) Systematik der Regel 34		
R. 34 zählt zunächst in ihrem Absatz 1 drei Arten von »unzulässigen Angaben« auf, nämlich		84
- Ordnungs- oder Sittenverstöße, (nachfolgend d),		
- herabsetzende Äußerungen (nachfolgend e) und		
- unnötige Angaben (nachfolgend f).		
Für Formalprüfung und Veröffentlichung folgen verfahrensrechtliche Vorschriften: In Abs. 2 für Ordnungs- oder Sittenverstöße eine Muß-Vorschrift , in Abs. 3 für herabsetzende Äußerungen eine Kann-Vorschrift . Die Entfernung unnötiger Angaben bleibt der Sachprüfung überlassen.		85
c) Geschichtliche Entwicklung		
R. 34 (1) ist eine Nachbildung von R. 9.1 PCT; R. 34 (2) und (3) EPÜ ist Art. 21 (6) PCT nachgebildet, wobei Abs. 2 seine Ausgestaltung als Mußvorschrift erst auf der Münchner Diplomatischen Konferenz erfahren hat ³⁹ .		86

³⁸ Siehe auch die Erläuterungen zu Art. 91, Rdn. 186–1982, sowie Richtlinien, Teil A–III, 8.

³⁹ Berichte der MDK, Dok. M/PR/I, S. 97, Rdn. 2225 ff.

- 87 Die Vorschrift hat dennoch frühere Wurzeln. Die Ausscheidung ordnungs- oder sittenwidriger Anmeldungen und Anmeldungsinhalte i. S. v. Art. 53 a) EPÜ bzw. Art. 2 a) StrPÜ sollte nach dem **Vorentwurf 1962**⁴⁰ durch die Prüfung der ePA vor Erteilung des sog. »vorläufigen europäischen Patents« erfolgen, womit auch die Veröffentlichung verhindert worden wäre. Diese Regelung fand Eingang in die sog. »Offensichtlichkeitsprüfung« des DE-PatG 1968⁴¹, allerdings in der Weise, daß die Ausscheidung durch Zurückweisung der Anmeldung nur erfolgte, wenn der Ordnungs- oder Sittenverstoß »offensichtlich« war. Damit war Ärgerniserregung durch die Veröffentlichung ausgeschlossen, eine genaue und endgültige Entscheidung aber der späteren Sachprüfung überlassen. Diese Regelung hat sich in der Entwicklung des EPÜ bis in den **Zweiten Vorentwurf von 1971**⁴² erhalten, wurde dann aber aus der Formalprüfung ausgenommen, um das Verfahren zu beschleunigen. Dies erschien möglich, weil die Ausscheidungsquote im deutschen Verfahren unerheblich und im niederländischen Verfahren Vergleichbares nicht vorgesehen war⁴³.
- 88 Für den PCT, der sich hinsichtlich der Patentierbarkeitskriterien u. a. am StrPÜ orientierte⁴⁴, blieb die Frage, wie er es mit dem Patentierbarkeitskriterium der Ordnungs- und Sittengemäßheit (Art. 2 StrPÜ, Art. 53 EPÜ) halten sollte, offen. Dem Wesen und der Aufgabe des PCT entsprechend blieb dort nur die in Art. 21 (6) vorgesehene Möglichkeit, daß das Internationale Büro »Ausdrücke oder Zeichnungen«, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, von der Veröffentlichung ausschließen »kann«. Damit erhielt diese Vorbildregelung von R. 34 EPÜ zwei Nuancierungen gegenüber den früheren europäischen Entwürfen: Einmal sieht es so aus, als könnten nur einzelne Stellen im Anmeldungstext ausgeschieden werden und nicht ganze Anmeldungen. Zum anderen steht an Stelle einer Muß-Vorschrift bei Offensichtlichkeit des Ordnungs- oder Sittenverstoßes eine Kann-Vorschrift; dennoch muß bei Offensichtlichkeit das Internationale Büro wohl von seiner Befugnis Gebrauch machen.
- 89 Auf der **Münchener Diplomatischen Konferenz**⁴⁵ wurde die Entwurfsvorlage für R. 34 (2), die mit Art. 21 (6) PCT übereinstimmte, in zwei Absätze (nunmehr R. 34 (2) und (3)) aufgliedert. Erwogen war zunächst, die Kann-Vorschrift des PCT in eine Muß-Vorschrift umzuwandeln. Es kam aber nur zu einem »Kompromiß«, d. h. zur Muß-Vorschrift des Abs. 2 und zur Kann-Vorschrift des Abs. 3.
- 90 Als Zusammenfassung dieser geschichtlichen Entwicklung und Kritik ihres Ergebnisses darf folgendes gesagt werden: **In der Praxis** wird die **Aufgliederung keine Bedeutung** haben. Bei einem Ordnungs- oder Sittenverstoß wird die Eingangsstelle nur bei

40 Siehe dort Art. 76 (2) b).

41 Dort § 28; nunmehr § 42 in DE-PatG 1981.

42 Dort Art. 77 (2) b).

43 Dok. BR/135/71 S. 19 Rdn. 35.

44 Für den Begriff des Standes der Technik (Neuheit) als Voraussetzung der Recherche siehe R. 33.1 u. 39 PCT; für Neuheit, erfindensche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit als Voraussetzung der vorläufigen Prüfung siehe Art. 33, R. 64 u. 65 PCT.

45 Berichte der MDK, Dok. M/PR/1, S. 97, Rdn. 2225 ff.

Offensichtlichkeit des Verstoßes von der Muß-Vorschrift Gebrauch machen. Ebenso wird sie bei einer herabsetzenden Äußerung nur bei Offensichtlichkeit von der Kann-Vorschrift Gebrauch machen. Für eine etwaige Revision der AusfO sei daher die Rückkehr zur PCT-Regelung empfohlen. Bei einer Revision des Übereinkommens selbst könnte vorgesehen werden, daß ein Ordnungs- oder Sittenverstoß bei Offensichtlichkeit schon durch die Formalprüfung zur Zurückweisung der ePA führt.

Für die anderen Arten »unzulässiger Angaben« d. h. für herabsetzende Äußerung (b) und unnötige Angaben (c) gibt es kaum Vorbilder, die vor den PCT zurückreichen. Lediglich im Rahmen der Bemühungen zur Revision der Europäischen Übereinkunft über Formerfordernisse sollte vorgesehen werden, daß »die Beschreibung keine **unnötigen Angaben** enthalten darf«. Dieser Vorschlag mag sich an den verschiedenen Varianten der DE-Anmeldebestimmungen orientiert haben⁴⁶, die auch in der deutschen Rechtsprechung einen Niederschlag fanden⁴⁷. Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß diese Vorschrift auch aus Art. 84 EPÜ (»deutlich, knapp«) ableitbar ist. 91

Von dem Verbot »herabsetzender Äußerungen« kann nur vermutet werden, daß es als Korrektiv des zunächst in § 3 Nr. 4 e) DE-Anmeldebestimmungen von 1965, dann in R. 5.1 a) iii) PCT und schließlich in R. 27 (1) d) EPÜ angeregten »Vorteilsvergleich« mit dem Stand der Technik entstanden ist. Die Anregung zum »Vorteilsvergleich« verführt den Anmelder erfahrungsgemäß leicht zur Herabsetzung fremden Standes der Technik. 92

46 Dok. FXP/Brev/Gt (67) 9, S. 21.

47 Den in den deutschen Anmeldebestimmungen (AB) enthaltenen Text-Variationen wurde in der Rechtsprechung (nachfolgend FN 48) für das Verständnis des Gemeintem Bedeutung zugemessen. Diese Variationen können auch heute noch für die Auslegung von Art. 84 und R. 34 EPÜ von Bedeutung sein:

AB 1936: »Alles, was nicht der Beschreibung der Erfindung dient, gehört nicht in die Beschreibung«.

AB 1937: »Alles, was nicht zur Klarstellung der Erfindung dient . . .«.

AB 1954: »In der Beschreibung ist die Erfindung zu erläutern. Alles was nicht zur Klarstellung der Erfindung dient, ist in die Beschreibung nicht aufzunehmen«.

AB 1965: »In die Beschreibung sind nur solche Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung *notwendig sind*« und »Phantasiebezeichnungen, Warenzeichen oder andere Bezeichnungen, die zur eindeutigen Angabe der Beschaffenheit eines Gegenstandes nicht geeignet sind, dürfen in der Beschreibung nicht verwendet werden«.

DE-PatAnmVO 1981, § 5 (3): »In die Beschreibung sind keine Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind. Wiederholungen von Ansprüchen oder Anspruchsteilen können durch Bezugnahme auf diese ersetzt werden« (der letzte Satz ist eine Berücksichtigung von BPatGE 21, 206). Aus dieser VO ist ferner beachtlich § 8 (7) S. 2: »Warenzeichen oder andere *Bezeichnungen*, die zur eindeutigen Angabe der Beschaffenheit eines Gegenstandes nicht geeignet sind, dürfen nicht verwendet werden. Kann eine Angabe ausnahmsweise nur durch Verwendung eines Warenzeichens eindeutig bezeichnet werden, so ist die Bezeichnung als Warenzeichen kenntlich zu machen«. (Letzteres Berücksichtigung von BPatGE 18, 21 – »Thermoplast«).

48 BGH-»Falblätter« GRUR 1970, 258 = Bl. 1970, 163; BPatGE 4, 13, BPatGE 7, 103.

- d) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Abs. 1 a) – Zuständigkeit und Verfahren (Abs. 2)
- 93 Hinsichtlich der Begriffe »öffentliche Ordnung« und »gute Sitten« wird auf die Erläuterungen zu Art. 53 a) verwiesen. Überschneidungen beider Begriffe sind möglich. Ein tatsächlich vorgekommener, zur Erheiterung der Delegationen vorgetragener Fall war folgender: »Diebstahlschutz für Fahrräder, dadurch gekennzeichnet, daß in ungesichertem Zustand ein Messer aus dem Fahrradsattel hervortritt, sobald sich der Dieb auf diesen setzt.«
- 94 Zuständig für die Anwendung von Abs. 2 ist die **Eingangsstelle**. Dies ergibt sich aus dem Zweck der Vorschrift, nämlich das Ärgernis der Veröffentlichung zu vermeiden und folgt somit aus Art. 16^o.
- 95 Aus dem Normzweck muß geschlossen werden, daß sich die Ermächtigung zum Ausschluß von »Angaben oder Zeichnungen« auf den **Ausschluß der Anmeldung überhaupt** erstreckt, wenn die Anmeldung insgesamt einen Ordnungs- oder Sittenverstoß darstellt und kaum mehr als ihre Bibliographie zur Veröffentlichung übrig bliebe.
- 96 Die **endgültige Feststellung** des Verstoßes erfolgt erst im Prüfungsverfahren. Rein theoretisch könnte dann – entgegen der Annahme der Eingangsstelle – der Verstoß verneint werden, mit der Folge, daß die Veröffentlichung nachzuholen ist und ggf. auch Patenterteilung erfolgt. Dies zeigt, daß R. 34 (1) a) als **Muß-Bestimmung** nur anwendbar ist, wenn man der Eingangsstelle zugesteht, daß sie die vorgesehene Maßnahme nur bei **Offensichtlichkeit** des Ordnungs- oder Sittenverstoßes vornimmt. In der Prüfungspraxis der Eingangsstelle dürfte die Vorschrift einer **Kann-Bestimmung** mit gebundenem Ermessen gleichkommen, obwohl es sich um die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe handelt, bei deren Anwendung es nicht auf **Offensichtlichkeit** ankommt. Ein Verfahren entsprechend R. 9.2 PCT (Vorschlag zur freiwilligen Änderung) ist nicht vorgesehen, sollte aber angewendet werden, jedenfalls dann, wenn die 18-Monatsfrist zur Veröffentlichung der EPA noch eingehalten werden kann.
- Eine **Beschwerde** gegen die Maßnahme der Eingangsstelle **gibt es nicht**, weil damit das Verfahren gegenüber dem Anmelder nicht abgeschlossen wird (Art. 106). Daher kann der Anmelder die Veröffentlichung einer Anmeldung, die im ganzen oder hinsichtlich gestrichener Teile einen Ordnungs- oder Sittenverstoß darstellt, nicht gegen den Willen der Eingangsstelle erzwingen, etwa unter dem Gesichtspunkt der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde (Art. 106 (1), S. 2).
- 97 Der **Rechtsbehelf** des Anmelders besteht im **Prüfungsantrag**. Die Prüfungsabteilung hat dann unverzüglich und vorweg zu prüfen, ob eine Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 vorliegt. Verneint die Prüfungsabteilung in einer Zwischenentscheidung den Ordnungs- oder Sittenverstoß, so ist die Veröffentlichung der Anmeldung nachzuholen und das Verfahren nimmt seinen normalen Fortgang. Verneint sie die

49 So auch Berichte der MDK, Dok. M/Pr/I, S. 97, Rdn. 2236; bestätigend Richtlinien, Teil A-III, 8.1.

Patentierbarkeit wegen eines solchen Verstoßes, so gibt es hiergegen die Beschwerde⁵⁰. Eine Stand-der-Technik-Wirkung, sei es nach Art. 54 (2) oder (3) tritt ohne Veröffentlichung nicht und im übrigen erst mit dieser und in ihrem Umfang ein⁵¹.

e) Herabsetzende Äußerungen (Abs. 1 b) – Zuständigkeit und Verfahren (Abs. 3)

Unter »herabsetzenden Äußerungen« sind Ausführungen zu verstehen, die Gegenstände aus dem Stand der Technik in ihren Eigenschaften in weitergehendem Maße disqualifizieren als dies bei einem objektiven und korrekten Vergleich unvermeidbar ist. Jede allgemein gehaltene, herabsetzende Wertung »hat nicht befriedigt« – »hat sich nicht bewährt« – »entspricht nicht den Erwartungen« ist herabsetzend. Nicht herabsetzend ist die Angabe objektiv nachprüfbarer Nachteile eines vorbekannten Gegenstandes, falls ein allgemeines Werturteil vermieden ist. Eine besondere Empfindlichkeit des Dritten ist dann zu erwarten, wenn sein Name (bzw. derjenige seiner Firma) genannt ist. Eine Nennung kann unvermeidbar sein, wenn der vorbekannte Gegenstand nicht einfach mit der Nummer eines Patendokuments identifiziert werden kann, sondern etwa nur ein Firmenprospekt oder eine offenkundige Vorbenutzung vorliegt, die ohne Angabe des Benutzers nicht hinreichend bestimmt ist. In solchen Fällen sollte der Anmelder bei der Wahl seiner Worte besonders vorsichtig und die Eingangsstelle wie die Recherchenabteilung besonders kritisch sein.

98

Hinsichtlich **Zuständigkeit und Verfahren** gilt im Grunde dasselbe wie oben unter d). Ein Verfahren analog R. 9.2 PCT dürfte empfehlenswert sein. Dies allerdings nur, sofern die Veröffentlichung der Anmeldung nicht verzögert wird. Hier dürfte die rechtzeitige Veröffentlichung Vorrang haben vor der Beseitigung eines Schönheitsfehlers, d. h. der Auslassung von Wörtern. Ein Stand-der-Technik-Problem stellt sich nicht, da es sich nur um die Weglassung einer herabsetzenden Kommentierung vorbekannten Standes der Technik handelt und im übrigen nach R. 34 (3) S. 2 die ausgelassenen Stellen durch Abschrift der Öffentlichkeit i. S. v. Art. 54 (2) zugänglich sind.

99

f) Unnötige Angaben (Abs. 1 c)

Auf die Entfernung dessen hinzuwirken, was i. S. v. R. 34 (1) c) »belanglos oder unnötig« bzw. aus übergeordneten Gesichtspunkten (insbes. Art. 83 und 84) nicht in die Patentschrift gehört, ist Sache der Prüfungsabteilung und erfolgt im Prüfungsverfahren durch Mängelrüge. Bedenken sollten von der Prüfungsabteilung frühzeitig bei sich bietender Gelegenheit ausgesprochen werden. Im übrigen aber und hauptsächlich steht die Bereinigung erst an, wenn die gewährbaren Patentansprüche feststehen und die Anpassung der Beschreibung an diese fällig ist.

100

Bei der **Beurteilung** von Angaben, die als belanglos oder unnötig erscheinen, ist zunächst zu fragen, ob die Angaben nicht vielleicht doch im Hinblick auf Art. 83 als notwendige oder nützliche Offenbarung (Ausführbarkeit – Know-how), angesehen werden können und ob ausgeschlossen werden kann, daß solche Angaben im Hinblick auf Art. 69 (1) nebst Ausführungsprotokoll nützlich sein können. Dies muß eindeutig

101

⁵⁰ Vgl. auch *van Empel* S. 170, Rdn. 271.

⁵¹ Vgl. *Berichte der MDK, Dok. M/Pr/I S. 97, Rdn. 2234.*

verneint werden können, um die Angaben als »offensichtlich« belanglos oder unnötig zu qualifizieren. Aus der deutschen Praxis mögen die oben⁵² wiedergegebenen Varianten von Anmeldebestimmungen und die dazu ergangene Rechtsprechung⁵³ einige Anhaltspunkte geben.

- 102 Zu folgenden Stichwörtern, bei denen sich die Begriffe des Unnötigen, Unklaren und Unerwünschten überschneiden, seien einige Hinweise gegeben:

Nr. 1: Ausgeschiedene Gegenstände

- 103 (vor allem nach »Streichung«, »Verzicht«, »Beschränkung«) sind aus der Beschreibung grundsätzlich zu entfernen, sofern eine mögliche Bedeutung für die Auslegung der geltenden Patentansprüche, für das Verständnis der Erfindung oder für die Erleichterung ihrer Ausführung ausgeschlossen werden kann. Siehe auch R. 25 (2).

Nr. 2: Beschreibungs-Überschuß

- 104 sind ursprünglich vorhandene oder nach Anspruchsänderung entstandene Teile, denen eine die Ansprüche stützende Bedeutung i. S. v. Art. 84 oder eine für Verständnis oder Ausführbarkeit hilfreiche Bedeutung nicht zugesprochen werden kann (ähnlich vorangegangenes Stichwort).

Nr. 3: Phantasiebezeichnungen

- 105 (siehe auch Rdn. 69) sind ebenso wie für die Bezeichnung der Erfindung (R. 26 (1) b)) auch zur Verwendung in den Ansprüchen und in der Beschreibung unzulässig, vor allem weil sie keine eindeutigen Sachangaben darstellen (s. auch nachfolgend »Warenzeichen«).

Nr. 4: Überbestimmungen

- 106 So werden Merkmale genannt, die offensichtlich zur Kennzeichnung der Erfindung nicht notwendig sind. Hier ist von den Prüfungsinstanzen Zurückhaltung zu üben. Der kluge Anmelder muß bestrebt sein, sie zu entfernen oder zum Ausführungsbeispiel abzustufen. Dies ist selbstverständlich nur möglich, wenn Art. 123 nicht entgegensteht.

Nr. 5: Unklarheiten

- 107 sind zu beseitigen, was aber nur für die Ansprüche durch Art. 84 ausdrücklich gefordert wird, durch die Funktion der Beschreibung als Stütze (Art. 84) und Auslegungsbasis (Art. 69) der Ansprüche für diese aber ebenfalls zu fordern ist. Allerdings darf die Klarstellung nicht zu einer unzulässigen Erweiterung i. S. v. Art. 123 (2) führen.

Nr. 6: Warenzeichen und Handelsnamen

- 108 Eine Aussage hierzu findet sich nur in den Richtlinien⁵⁴. Die Verwendung von Warenzeichen hat zwei Aspekte, nämlich einmal ihre Eignung als Mittel der Beschrei-

52 Siehe FN 47.

53 Siehe FN 48.

54 Richtlinien, Teil C-II, 4.17.

bung oder Kennzeichnung eines Gegenstandes oder Stoffes und zum andern die Unbedenklichkeit ihrer Verwendung in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Warenzeichen sind meist keine naturwissenschaftlich exakte Kennzeichnung eines Gegenstandes. Ihr Gebrauch ist daher grundsätzlich – auch ohne ausdrückliches Verwendungsverbot – durch Art. 83 ausgeschlossen (keine Deutlichkeit der Beschreibung)⁵⁵. Dies gilt nicht, wenn eine eindeutige technische Bezeichnung (»Thermoplast«) als Warenzeichen »okkupiert« wurde⁵⁶. Wird eine Bezeichnung bzw. ein Wort aus anderen Gründen als zur technischen Kennzeichnung verwendet (z. B. als Identifizierung einer Vorbenutzung), so kann eine Anerkennung des Wortes als Warenzeichen (falls es ein solches ist) gefordert werden⁵⁷. Dies könnte durch die Verwendung des Symbols (R) geschehen. Im übrigen dürften Warenzeichen in manchen Fällen als »offensichtlich belanglos oder unnötig« i. S. v. R. 34 (1) c) und dabei auch als wettbewerbsrechtlich bedenklich zu streichen sein⁵⁸. Was hier bezüglich Warenzeichen gesagt wurde, gilt entsprechend auch für Handelsnamen und Phantasiebezeichnungen.

Nr. 7: Weitschweifigkeiten

sollen wie in den Ansprüchen (Art. 84: »knapp«) auch in der Beschreibung vermieden werden, zumal sie zur Unklarheit führen und Belangloses einschließen können. 109

Nr. 8: Wiederholungen

innerhalb der Beschreibung sind »offensichtlich unnötig« i. S. v. R. 34 (1) c), es sei denn, sie erleichtern das Verständnis der Lektüre. Im Verhältnis von Anspruch und Beschreibung gibt es – entgegen DE-PatAnmVO § 5 (3) – keine ausdrückliche Regelung. Eher scheint Art. 84 Satz 2 zu verlangen, daß jeder Anspruch in der Beschreibung zumindest wiederholt wird. Unteransprüche, die aus sich allein voll verständlich sind, dürften aber – bei vernünftiger Auslegung von Art. 84 – doch wohl kaum in der Beschreibung einer Wiederholung bedürfen⁵⁹. Auf die Hauptansprüche bzw. deren Teile (Oberbegriff – Kennzeichen) dürfte Bezug genommen werden können. Hierzu siehe jedoch die Erläuterungen zu Art. 84. Durch die Unterlassung der Wiederholung von Selbstverständlichem und durch Bezugnahme auf die Hauptansprüche bzw. ihre Teile könnte eine wesentliche Kürzung der ePS erreicht werden. Dies würde zu erheblichen Einsparungen, insbesondere an Kosten für Übersetzungen, führen. Notwendig – also nicht »unnötig« i. S. v. R. 34 (1) c) – ist in der ePS der ganze relevant gebliebene Inhalt der ePA. Dieser Inhalt muß wegen der Verständlichkeit der ePS als Schutzrecht voll in die ePS aufgenommen werden. Er kann nicht durch eine Verweisung in der ePS auf die ePA ersetzt werden. 110

55 So die Untergruppe AusFO in Dok. BR/51/70 S. 11.

56 BPatGE 18, 52. Siehe nun aber auch BPatG in Bl. 1985, 154.

57 Richtlinien, Teil C-II, 4.17.

58 Vgl. van Empel S. 170, Rdn. 270, Anm. 2.

59 So nunmehr auch Richtlinien, Teil C-III, 6.6, letzter Halbsatz.

gaben in R 34 (3) nicht zwingend vorgeschrieben, sondern in das Ermessen des EPA gestellt.

In Zweifelsfällen werden die Äußerungen mit der ePa veröffentlicht; die Prüfung der Frage, ob die Äußerungen tatsächlich herabsetzend sind, obliegt dann der Prüfungsabteilung im Sachprüfungsverfahren (Art 94 (1); siehe auch Prüfungsrichtlinien A-III, 8.2).

Weigert sich der Anmelder in diesem Verfahren, auf die Äußerung zu verzichten, so ist die gesamte Anmeldung nach Art 97 (1) iVm R 34 (1) b zurückzuweisen; Abs 1 dieser Regel hat zwingenden Charakter. Die Möglichkeit, solche Angaben auszuschließen, besteht nach dem Wortlaut von R 34 (3) nur »bei der Veröffentlichung der Anmeldung«, später also nicht mehr.

Unnötige Angaben und ihre verfahrensmäßige Behandlung

34

Die letzte Gruppe der unzulässigen Angaben erfaßt Angaben, die den Umständen nach offensichtlich belanglos oder unnötig sind (R 34 (1) c)). Diese Vorschrift soll es ermöglichen, die Patentschrift klar und verständlich zu halten und von unnötigen, verwirrenden oder auch werbenden Bestandteilen freizuhalten. Denn die Aufgabe der Patentschrift ist lediglich, das Wesen der Erfindung und den Inhalt des Schutzes festzulegen.

Nach der klaren Bestimmung der R 34 (1) c) darf die ePa solche Angaben nicht enthalten; dies ist nach Art 94 (1) im Sachprüfungsverfahren zu prüfen. Wird ein solcher Verstoß festgestellt und stimmt der Anmelder einer Streichung dieser Angaben nicht zu, so muß nach Art 97 (1) die ePa zurückgewiesen werden.

Allgemeine Bestimmungen (R 35)

Allgemeines zu R 35

41

Mit dieser Regel werden einheitliche Formvorschriften für alle Anmeldeunterlagen festgelegt. Nach einer Anpassung an die Vorschriften des PCT decken sich die entsprechenden Vorschriften fast völlig. Sie ergänzen die vorhergehenden Regeln und gelten nach R 36 auch für die später eingereichten Unterlagen.

Zur Sprachenfrage

42

R 35 (1) ergänzt Art 14 (2), der für bestimmte Personengruppen die Einreichung der ePa in der Amtssprache eines Vertragsstaats zuläßt, die nicht Amtssprache des EPA ist, sowie Art 14 (3), der die Verwendung der für die einzureichende Übersetzung gewählten Amtssprache vor dem EPA als Verfahrenssprache vorschreibt. Der Text der Anmeldung in dieser Sprache ist damit auch die Anmeldung in der »ursprünglich eingereichten Fassung«, die in Art 14 (2) ausdrücklich erwähnt ist; siehe auch R 3 (2).

PART C

CHAPTER II

7.3 The third category is irrelevant matter. It should be noted however that such matter is specifically prohibited under the Rule only if it is "*obviously irrelevant or unnecessary*", for instance, if it has no bearing on the subject-matter of the invention or its background of relevant prior art (see also II, 4.5).

Rule 34(1)(c)

7.4 Generally the Receiving Section will deal with matter falling under category 1(a), and may have dealt with matter obviously falling within category 1(b), but if any such matter has not been so recognised and has therefore not been omitted from the publication of the application, it should be required to be removed during examination of the application together with any other prohibited matter. The applicant should be informed of the category under which matter is required to be removed.