VPP

VPP Peter Berg, Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg

An die Geschäftsstelle der
Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
Deutschland

z.H. Hn. Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).
G 1/25

Der Präsident

Peter Berg
Dipl.-Ing., Patentassessor

Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg

Telefon: d 089 234-81898
E-Mail: peter.berg@infineon.com

23. Januar 2026

Sehr geehrte Mitglieder der Großen Beschwerdekammer,

der VPP ist eine Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland mit über 2.700 Mitgliedern. Er vertritt satzungsgemäß die beruflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der Mitglieder im ständigen Dienstverhältnis in der Industrie. Viele der Mitglieder sind auch Vertreter vor dem Europäischen Patentamt und mit europäischen Patentanmeldungen befasst.

In Bezug auf die Vorlagefragen im Verfahren **G 1/25** möchten wir unsere Position zur Frage der Anpassung der Beschreibung an geänderte Patentansprüche darlegen.

Wir beschränken uns hierbei auf die aus Sicht der Industrie praxisrelevante Frage, ob Bestandteile der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Ansprüchen gefunden haben, in der Beschreibung gestrichen oder markiert werden müssen.

Für diese Fallgestaltung lauten unsere Antworten auf die Vorlagefragen wie folgt:

Zu Vorlagefrage 1: Nein. Eine Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche zur Beseitigung von Unstimmigkeiten ist hierfür zur Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ nicht notwendig.

Zu Vorlagefrage 2: Obsolet.

Zu Vorlagefrage 3: Nein. Unsere Argumentation gilt gleichermaßen für das Prüfungs- wie auch für das Prüfungsbeschwerdeverfahren.

VPP-Geschäftsstelle:
Rubianusstraße 8
99084 Erfurt
Tel.: 0361 5616198
Fax: 0361 5616199
E-Mail: vpp.geschaeftsstelle@vpp-patent.de

VPP – eine Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
Vereinsregister 5008 Frankfurt/M.

Begründung:

Unsere ablehnende Haltung gegenüber einer verpflichtenden Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche gründet sich auf die Überzeugung, dass eine solche Pflicht mehr Rechtsunsicherheit schafft als beseitigt, einen unverhältnismäßigen Aufwand für Anmelder und das Amt verursacht und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Patentsystems schwächt.

Wir stimmen dabei hinsichtlich der Frage nach einer Rechtsgrundlage im EPÜ der umfangreichen und zutreffenden Analyse der Entscheidung T 56/21 zu, die herausarbeitet, dass keine Regelung des EPÜ eine Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche zwingend notwendig macht.

Gleichwohl befürworten Teile der Prüfungsabteilungen und der Beschwerdekammern eine hiervon abweichende Praxis. Dieser Wertungsdisput hat sich als Folge von Überarbeitungen der Guidelines des EPA und deren danach forcierten Anwendung auf allen Gebieten der Technik in den letzten Jahren erheblich verschärft.

Wir sind der Ansicht, dass dieser Wertungsdisput nicht ausschließlich rechtsdogmatisch gelöst werden kann, sondern auch einer umfassenden Folgenabschätzung bedarf. Dabei sind vor allem routinemäßig geforderte Markierungen oder Streichungen von nicht beanspruchten Teilen der Beschreibung zu betrachten.

1. Fehlende Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ):

Es fehlt an einer eindeutigen Rechtsgrundlage im EPÜ, die eine Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche zwingend vorschreibt.

> **Art. 84 EPÜ** fordert, dass die Ansprüche von der Beschreibung „gestützt werden". Dies ist aber eine Einbahnstraße: Die Ansprüche müssen aus der Beschreibung hervorgehen, aber die Beschreibung muss nicht auf den exakten Umfang der Ansprüche reduziert werden. Eine Beschreibung, die breitere, nicht mehr von den Ansprüchen abgedeckte Ausführungsformen enthält, verletzt Art. 84 EPÜ nicht, solange die Ansprüche selbst klar sind und ihre Grundlage in der Offenbarung finden. Auch m Einspruchsverfahren wird die Einhaltung des Art. 84 EPÜ gemäß G 3/14 nur geprüft, wenn eine Änderung einen neuen Mangel „einführt". Eine durch Anspruchseinschränkung entstehende Inkonsistenz, bei der die Beschreibung breiter bleibt als die Ansprüche, führt keinen neuen Mangel im Sinne von G 3/14 ein, solange die geänderten Ansprüche selbst klar und von der ursprünglichen Offenbarung gestützt sind.

Art. 69 EPÜ und das zugehörige Protokoll sind nur für die Bestimmung des Schutzumfangs in nationalen Verletzungsverfahren nach der Erteilung relevant und dürfen daher nicht zur Beurteilung der Patentierbarkeit im Verfahren vor dem EPA herangezogen werden.

Auch die **Regeln 42 und 48 EPÜ**, die den Inhalt und formale Aspekte der Beschreibung regeln, bieten keine Grundlage für eine derartige Zwangsanpassung.

Fazit: Eine obligatorische Beschreibungsanpassung ist rechtlich unbegründet. Die Verantwortung für die Beschreibung und die Konsequenzen möglicher Inkonsistenzen im nationalen Verletzungsverfahren liegt beim Patentinhaber.

2. Ein fraglicher Nutzen steht einem erheblichen Schaden gegenüber

Eine Anpassungspflicht wird oft mit einem Zugewinn an Klarheit für die Öffentlichkeit begründet. Dieses Argument verkennt jedoch die Natur von Patentschriften und den relevanten Leserkreis. Patente sind hochkomplexe Fachliteratur, die von Experten für Experten verfasst und gelesen wird. Der einschlägige Durchschnittsfachmann, insbesondere wenn er von Patentanwälten, Richtern oder Prüfern unterstützt wird, ist sich vollauf bewusst, dass der Schutzbereich allein durch die Patentansprüche definiert wird. Er kann mühelos zwischen der beanspruchten Lehre und der darüber hinaus gehenden, in der Beschreibung offenbarten technischen Information unterscheiden. Eine Anpassung der Beschreibung, um Teile zu streichen oder zu markieren, die nicht mehr von den Ansprüchen gedeckt sind, schafft für diesen Fachkreis keinen nennenswerten Mehrwert an Klarheit.

Demgegenüber stehen immense Nachteile. Die Anpassungspflicht steigert den Aufwand und die Kosten für die Verfahrensführung sowohl für die Anmelder als auch für das Europäische Patentamt erheblich. Dies lenkt wertvolle Ressourcen von der eigentlichen Innovationssicherung ab und führt zu längeren Prüfungszeiten.

Im internationalen Vergleich stellt diese Praxis einen europäischen Sonderweg dar, der die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und des EPA selbst ohne Not schwächt.

3. Die Schaffung neuer und unvorhersehbarer Rechtsunsicherheit

Weit schwerer als der wirtschaftliche Aufwand wiegt die erhebliche Rechtsunsicherheit, die durch eine Anpassungspflicht entsteht. Jede Änderung der Beschreibung birgt das Risiko, Artikel 123 (2)

EPÜ zu verletzen und im ungünstigsten Fall nach Erteilung in eine unentrinnbare Falle nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zu geraten.

Das Streichen von Beschreibungsteilen kann sogar die Auslegung der Ansprüche unzulässig ändern oder erweitern.

Dieser Aspekt wird dadurch verschärft, dass die Beschreibung gemäß Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Auslegungsprotokoll das zentrale Instrument zur Auslegung der Patentansprüche darstellt und gemäß der Entscheidung G 1/24 bei der Auslegung stets zu berücksichtigen ist. Zum Zeitpunkt einer erzwungenen Änderung kann jedoch niemand – weder der Anmelder noch das Amt – vorhersehen, wie eine nachgelagerte Instanz, etwa ein nationales Verletzungs- oder Nichtigkeitsgericht, die Ansprüche Jahre später auf Basis der nunmehr verkürzten und veränderten Beschreibung auslegen wird. Dem Anmelder wird somit eine Handlung abverlangt, deren rechtliche Konsequenzen für den Schutzumfang seines Patents unbestimmt und unkalkulierbar sind.

Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot dar. Dieses fundamentale Prinzip der Rechtssicherheit verlangt, dass die Folgen staatlichen Handelns für den Bürger vorhersehbar sein müssen. Ein Zwang zur Anpassung der Beschreibung mit derart unkalkulierbaren Risiken ist damit unvereinbar.

4. Die freiwillige Anpassung als sachgerechte Lösung für Ausnahmefälle

Wir verkennen nicht, dass es seltene Konstellationen geben kann, in denen eine Anpassung der Beschreibung sinnvoll ist – etwa bei einem direkten und unauflösbaren Widerspruch zwischen der Beschreibung und einem entscheidend geänderten Anspruch. In solchen Fällen wird ein sorgfältiger Anmelder jedoch aus eigenem Interesse und freiwillig eine Korrektur vornehmen, um die Integrität seines Schutzrechts zu wahren. Eine zwangsweise und pauschal vorgeschriebene Regelung ist hierfür nicht erforderlich.

5. Gleichlauf der Praxis in allen Verfahren vor dem Amt

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

Bezüglich der dritten Vorlagefrage gilt, dass im Einklang mit der Situation, dass es keine rechtliche Grundlage für eine obligatorische Beschreibung Anpassung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gibt, die Antwort auf die Fragen 1 und 2 nicht anders wäre, wenn die Ansprüche in Prüfungs- oder Beschwerdeverfahren während der Prüfung einer Patentanmeldung geändert würden. Die Argumente aus T 0056/21, die sich explizit auf das Prüfungsverfahren beziehen, stützen diese Auffassung nachdrücklich.

Resümee

Wir sind der festen Überzeugung, dass in der eingangs dargelegten Fallgestaltung eine verpflichtende Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche – insbesondere durch Markieren oder Streichen von Bestandteilen der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Ansprüchen gefunden haben – zur Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ nicht notwendig ist. Sie führt zu einem krassen Missverhältnis zwischen einem äußerst fraglichen Nutzen und nachweislich hohen Kosten sowie erheblicher Rechtsunsicherheit. Wir plädieren daher dafür, die aufgeworfenen Vorlagefragen insoweit klar zu verneinen.

Mit freundlichen Grüßen,

Peter Berg