

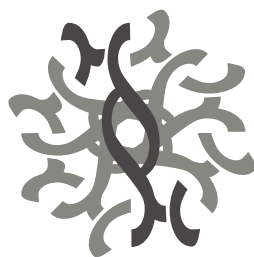


Newsletter Ausgabe 1/2022

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 18. Januar 2022

Österreich hinterlegt die Ratifikations-
urkunde – das Protokoll ist in Kraft

T 471/20 und T 1989/18 – Keine unzulässige Erwei-
terung durch Zitieren von Entgegenhaltungen, aber
mangelnde Rechtsgrundlage für die Anpassung der
Beschreibung?



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Österreich hinterlegt die Ratifikationsurkunde – das Protokoll ist in Kraft

Nachdem Österreich schon letztes Jahr das parlamentarische Verfahren¹ zur Ratifikation des Protokolls² beendet hat, wird es nun in Bälde die Urkunde bei der EU in Brüssel hinterlegen, die entsprechende Kuriersendung ist bereits unterwegs.³

Damit sind die notwendigen dreizehn Staaten beisammen und das Protokoll wird nunmehr in Kraft treten,⁴ d.h. das Einheitliche Patentgericht ist dann offiziell gegründet und kann die notwendigen Vorbereitungen für den Start des Einheitspatentsystems treffen.

Dies betrifft insbesondere die Auswahl der Richter. In einem Interview auf JUVE Patent⁵ stellte der Vorsitzende des Vorbereitenden Komitees, Alexander Ramsay, hierbei klar, dass es keine weitere Bewerbungsrunde geben werde, sondern dass man mit den 2016 und 2019 eingegangenen Bewerbungen arbeiten würde. Die Bewerber wurden auch schon angeschrieben, ob sie ihre Kandidaturen aufrechterhalten würden.

Neben der Richterauswahl sind zahlreiche formelle Prozesse notwendig, insbesondere müssen sich die Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts konstituieren. Insbesondere wichtig ist der Verwaltungsausschuss, bei dem jedes Mitgliedsland einen Sitz hat, da dieser die Verfahrensordnung offiziell beschließen muss.

Die veröffentlichte Version der Verfahrensregeln⁶ ist bislang nur vorläufig. Ob wesentliche Änderungen vorgenommen werden, ist unklar, fest steht wohl, dass es eine neue Regel 262A geben wird, welche die Möglichkeit eröffnet, vor dem Einheitlichen Patentgericht Dokumente vertraulich behandeln zu lassen und ggf. sogar „*in camera*“-Verfahren durchzuführen, was bedeuten würde, dass nur die Anwälte der Gegenseite (und natürlich der Senat) Einsicht in bestimmte Dokumente haben würden.⁷

Allerdings ist zu hören, dass die „opt-out“ Regel 5 evtl. noch verändert wird; dies wäre natürlich von großer praktischer Bedeutung, da innerhalb der „Protokollphase“ ein „opt-out“ möglich sein wird.⁸

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 hat unsere Kanzlei eine Kollegin und zwei Kollegen zu Partnern ernannt. Dr. Deborah Meyer und Dr. Kevin Lamberts haben zuvor bereits ihre Ausbildung bei uns absolviert, Dr. Rolf Claessen kam im August 2021 von einer Kölner Kanzlei zu uns. Alle drei sind Chemiker und arbeiten an unserem Düsseldorfer Standort.

Schon im letzten Jahr ist Fabian Pech, M.Sc. zu uns gestoßen, der über die deutsche und europäische Zulassung verfügt und zuvor in einer eigenen Kanzlei tätig war. Er ist Maschinenbauingenieur mit besonderer Expertise in Verfahrenstechnik, Antriebs- und Getriebetechnik, Material- und Medizintechnik und ebenfalls am Standort Düsseldorf tätig.

¹ S. unser Newsletter [14/2021](#)

² Genauer Titel: „Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application“, vgl. auch unsere [Newsletter 9/2021](#), [11/2021](#), [12/2021](#) und [14/2021](#)

³ Wir danken Mag. Thomas Adocker, Kanzlei Schwarz Schönherr für eine entsprechende Bestätigung nach Anfrage bei der Präsidentschaftskanzlei

⁴ Gemäß Artikel 3 tritt das Protokoll am Tag nach der entscheidenden Hinterlegung in Kraft

⁵ S. hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/alexander-ramsay-the-london-question-wont-delay-the-upc/>

⁶ S. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf

⁷ Vgl. hier Hüttermann GRUR Int. 2019, 1148

⁸ Vgl. hierzu unseren Newsletter [14/2021](#)

Das Inkrafttreten des Protokolls stellt einen wichtigen Schritt zur Einführung des Einheitspatentsystems dar und spätestens jetzt sollten sich alle auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Tätigen mit dem System befassen.

T 471/20 und T 1989/18 – Keine unzulässige Erweiterung durch Zitieren von Entgegenhaltungen, aber mangelnde Rechtsgrundlage für die Anpassung der Beschreibung?

Es ist gängige Praxis beim Europäischen Patentamt, bei der Erteilung eines Patents, sei es nach erfolgreicher Prüfung im Erteilungsverfahren oder in geänderter Form in Einspruch oder Beschwerde, die Beschreibung an die zu erteilenden Ansprüche anzupassen. Ein Unterlassen der Beschreibungsanpassung wird idR zur Zurückweisung führen. Insbesondere in Einspruch und Beschwerde kann sich ein Patentinhaber nicht darauf verlassen, dass er nach der Verhandlung noch eine Gelegenheit zur Beschreibungsanpassung bekommt, wenn er der Verhandlung fernbleibt.⁹

Bei der Beschreibungsanpassung wird üblicherweise zum einen verlangt, dass zitierte Entgegenhaltungen, zumindest der nächste Stand der Technik, genannt werden. Dabei wird eine kurze Widergabe des Inhalts zitiert Dokumente als im Einklang mit den Erfordernissen von Art. 123(2) EPÜ angesehen.¹⁰

Des Weiteren sind Widersprüche zwischen den zu erteilenden Ansprüchen und der Beschreibung/den Zeichnungen zu vermeiden, die den Umfang der Ansprüche unklar machen könnten.¹¹ Denn nach Art. 84 EPÜ müssen die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt werden.¹² Offenbarung in Beschreibung und/oder Zeichnungen, die mit den zu erteilenden Ansprüchen nicht vereinbar ist, wird dabei möglichst gestrichen. Dies soll auch für Ausführungsformen gelten, die nicht mehr unter die Ansprüche fallen, es sei denn, diese Ausführungsformen sind sinnvoll, um bestimmte Aspekte des Anspruchsgegenstands hervorzuheben.¹

Diese Praxis ist nicht unproblematisch und erfordert vor allem zweierlei: Zurückhaltung und Augenmaß. Es stieß vor diesem Hintergrund bei Europäischen Vertretern auf wenig Gegenliebe, dass die Prüfungsrichtlinien mit der Fassung von 2021 in dieser Hinsicht erweitert wurden und vom Anmelder nun mehr Änderungen in der Beschreibung fordern. Dabei wurde auch die oben genannte Rechtsprechung aufgenommen und explizit auf die Entscheidung T 1808/06 verwiesen.¹³

⁹ Entscheidung T 985/11, Nr. 31 - 33 der Entscheidungsgründe

¹⁰ Entscheidung T 11/82, Leitsatz

¹¹ Entscheidung T 1808/06, Nr. 2 der Entscheidungsgründe

¹² Z.B. Entscheidung T 1808/06, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; Entscheidung T 1399/17, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; Entscheidung T 1667/08, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe

¹³ https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_3.htm

Dies hat im letzten Jahr u.a. dazu geführt, dass je nach Prüfungsabteilung pauschal Disclaimer wie „nicht zur Erfindung gehörend“ in die Beschreibung aufgenommen wurden und dass Streichungen im Kontext vorgenommen wurden, die im Ergebnis durchaus als Änderung der Offenbarung in Richtung neuer technischer Informationen angesehen werden können. Wenn sich die Prüfungsabteilung nicht einig war, was zur Erfindung gehört und was nicht, hat diese Praxis zu abstrusen Formulierungen wie „teils nicht zur Erfindung gehörend“ geführt.

Abgesehen von möglichen Problemen unter Artikel 123(2) EPÜ gibt es für den Anmelder nach Streichungen kein Zurück¹⁴, was potentielle Folgen unter Artikel 123(3) EPÜ nach sich ziehen kann.¹⁵ Dabei stellt sich dem Anmelder die grundsätzliche Frage, welche Konsequenzen Streichungen technischer Offenbarung in der Beschreibung auf die Auslegung der Ansprüche haben kann. Von den nationalen Gerichten wird nach Patenterteilung die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche herangezogen, was weder von den Beschwerdekammern noch von den Richtlinien ausreichend gewürdigt wird.

Die Entscheidung T 471/20 betrifft eine Beschreibungsanpassung, in der der Anmelder nicht nur Stand der Technik zitierte, sondern auch die Aussage aufnahm, dass die dort offenbarte Abfülleinheit kein Roboter sei. Die Einspruchsabteilung sah in dieser Aussage eine unzulässige Erweiterung, da es dafür keine Basis in der ursprünglichen Beschreibung gebe.¹⁶ Die Beschwerdekammer verwarf diese Entscheidung. Es sei nicht entscheidungserheblich, ob die Aussage „kein Roboter“ richtig sei oder eine „subjektive“ Beschreibung. Sie betreffe nicht die Erfindung und könne damit den Fachmann auch nicht dazu veranlassen, die Ansprüche in einer bestimmten Weise auszulegen.¹⁷ Folglich würde keine neue technische Information eingeführt, so dass eine solche Aussage nicht zu einer unzulässigen Erweiterung führen könne.

In Bezug auf Streichungen in der Beschreibung hat es bei Prüfungsabteilungen nicht erst im letzten Jahr gelegentlich an der nötigen Zurückhaltung gemangelt, so dass sich eine Beschwerdekammer in der Beschwerdesache T 1989/18 ausschließlich mit der Anwendung eingangs genannter Praxis gemäß T 1808/06 auseinander zu setzen hatte. Überraschenderweise bricht sie de facto mit der bisherigen Rechtsprechung.

In diesem Fall hatte die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen, da der Anmelder eine von ihr vorgeschlagene Änderung in der Beschreibung von „Ausführungsform“ zu „Offenbarung“ nicht akzeptiert hatte. Im Gegensatz zum Vorbringen des Anmelders sei die betreffende Textpassage breiter als der entsprechende unabhängige Anspruch und wäre daher ohne Beschreibungsanpassung nicht im Einklang mit Art. 84 EPÜ.

Die Beschwerdekammer sah keine Rechtsgrundlage dafür, vom Anmelder zu fordern, „Ausführungsform“ zu „Offenbarung“ zu ändern. In einem Telefonat wurde dem Anmelder mitgeteilt, der eingefügte Satz „The invention is defined by the claims“ führe zu einem Mangel an Klarheit. Nach Streichen des Satzes wurde der

¹⁴ Entscheidung T 1149/97, Nr. 6.1.4-6.1.8 der Entscheidungsgründe

¹⁵ Entscheidung T 1149/97, Nr. 6.1.12 der Entscheidungsgründe

¹⁶ siehe Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe

¹⁷ siehe Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe

Fall zur Erteilung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Ansprüche müssten i.S.v. Art. 84 EPÜ für den Fachmann aus sich heraus klar sein, vor dem Hintergrund dessen Fachwissens und des Stands der Technik, nicht aber vor dem Hintergrund der Kenntnis der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents.¹⁸ Seien die Ansprüche aus sich heraus klar und durch die Beschreibung gestützt, werde ihre Klarheit nicht dadurch beeinflusst, dass die Beschreibung einen Gegenstand enthält, der nicht beansprucht wird.¹⁹ Wie auch schon vorangehende Entscheidungen²⁰ kommt die Kammer zum Ergebnis, dass Art. 69 EPÜ nicht als Rechtsgrundlage in Frage komme, da dieser Artikel kein Erfordernis aufstelle, dass ein Anmelder zu erfüllen habe. Auch in Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ konnte die Kammer keine Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung finden.

Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass es keine Rechtsgrundlage dafür gebe, dass „Ausführungsformen“ in der Beschreibung als potentielle abhängige Ansprüche geeignet sein müssten.

So begrüßenswert die Entscheidung ist, so wenig dürfte sie angesichts der überwältigenden Zahl anderslautender Entscheidungen ins Gewicht fallen. Auch schleichen sich bei der Begründung der Entscheidung an einer Stelle Zweifel ein: Art. 84 EPÜ betrifft zwar eindeutig die Ansprüche, besagt jedoch lediglich, dass diese deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden müssen. Das von der Rechtsprechung etablierte Erfordernis, dass die Ansprüche aus sich heraus klar sein müssen, kann hier nicht entscheidungserheblich sein.

Hilfreicher dürfte der Verweis der Kammer auf die diplomatische Konferenz in München zum EPÜ sein, die angeblich die Auffassung der Kammer stützt.²¹

Es bleibt somit abzuwarten, ob die Entscheidung T 1989/18 Auswirkungen auf die Prüfungsrichtlinien haben wird. Sowohl seitens des epi als auch des ständigen beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) wurde angeregt, die derzeitigen Richtlinien unter F-IV-4.3 und 4.4 zu ändern. Wie es derzeit aussieht, wird es allerdings nur zu Klarstellungen kommen, was als Widerspruch zwischen Beschreibung und Ansprüchen zu verstehen ist und was nicht.

¹⁸ siehe Nr. 4 der Entscheidungsgründe

¹⁹ siehe Nr. 5 der Entscheidungsgründe

²⁰ T 1808/06 hatte Art. 69(1) EPÜ in Fällen für ausnahmsweise anwendbar erachtet, wo es nicht anders ginge

²¹ siehe Nr. 11 der Entscheidungsgründe

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.