

MB Milestones 01 (März 2019)

Die unzulässige Erweiterung im EPÜ-Erteilungsverfahren: Vorsicht Falle



Von Dr. Jasper Werhahn

I. Einleitung

In jüngerer Zeit lässt sich bei den Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt ein Trend hin zu einer noch formalistischeren Handhabung des Art. 123 (2) EPÜ feststellen. Diese unter dem Stichwort „unzulässige Änderung“ oder „unzulässige Erweiterung“ bekannten Einwände sind für den Anmelder besonders schmerzhaft, da sie zu einer Zurückweisung der Anmeldung oder zu einem späteren Widerruf des Patents führen können, ohne dass die Erfindungshöhe des Anmeldegegenstands in Betracht gezogen wurde. Das Prioritätsjahr ist zum Zeitpunkt der Zurückweisung meist bereits abgelaufen, so dass die gesamte Investition in die Patentanmeldung für den Anmelder unwiederbringlich verloren ist. Es verbleiben die Optionen einer teuren Teilanmeldung oder – zumindest in Deutschland und Österreich – die Möglichkeit einer Gebrauchsmusterabzweigung, um wenigstens einen Teil der Anmeldung zu retten.

Es soll daher kurz der Sinn und Zweck des Art. 123 (2) EPÜ und den von der Großen Beschwerdekammer entsprechend vorgegebenen Bewertungsmaßstab dargestellt werden, der bei der Anwendung von Art. 123 (2) EPÜ maßgeblich ist. Anschließend werden anhand eines aktuellen Fallbeispiels die Konsequenzen für den Anmelder aufgezeigt, die sich aus einem zu formalistischen Ansatz bei der Anwendung von Art. 123 (2) EPÜ ergeben können. Bereits im Erteilungsverfahren können Fallen für den Anmelder entstehen, aus denen in einigen Fällen kein Ausweg besteht.

II. Sinn und Zweck des Art. 123 (2) EPÜ, der Goldstandard

Gemäß Art. 123 (2) EPÜ dürfen die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Der Sinn und Zweck dieser Vorschrift liegt darin, zu verhindern, dass dem Anmelder ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht, indem er Patentschutz für einen Gegenstand erwirbt, der in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart wurde. Insofern trägt Art. 123 (2) EPÜ zur Rechtssicherheit Dritter bei, da diese sich darauf verlassen können müssen, dass ein Anmelder keinen Schutz für Gegenstände jenseits der ursprünglichen Offenbarung seiner Anmeldung erlangen kann.

Zur Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ wird in der Regel der von der Großen Beschwerdekammer geprägte „Goldstandard“ herangezogen:

„Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung [...] darf [...] nur im Rahmen dessen erfolgen, was

- *der Fachmann*
- *der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung*
- *unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag –*
- *unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.“*

Ob eine Änderung zulässig ist, hängt also davon ab, ob der Fachmann neue technische Informationen erhält, die so nicht aus den Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgehen.

Dabei ist gemäß der europäischen Rechtsprechung die Sichtweise des Fachmanns maßgeblich. Patentanmeldungen sind nicht an Sprachwissenschaftler adressiert, sondern an ein Fachpublikum, das die Anmeldung mit der Absicht liest, sie zu verstehen und ihr einen technischen Sinngehalt beizumessen. Eine Lesart, bei der übermäßig auf die Struktur des Textes der Anmeldung in der Art eines Philologen oder Logikers abgestellt wird, ist abzulehnen.

Leider wird dieser Bewertungsmaßstab im Erteilungsverfahren nicht immer konsequent verfolgt. Die Auswirkungen, die eine zu formalistische Lesart für den Anmelder haben kann, lassen sich anhand einer jüngst beschlossenen Zurückweisung einer Patentanmeldung vor dem EPA illustrieren.

III. Aktuelles Fallbeispiel

Die Anmeldung betraf ein Informationssystem mit Displays und einer Steuereinheit für ein Fahrzeug. In der ursprünglichen Fassung von Anspruch 1, die auf eine ausländische Prioritätsanmeldung zurückging, war beansprucht, dass das Informationssystem in dem Fahrzeug installiert ist („information system installed in a vehicle“). Dies wurde im Prüfungsverfahren als unklar unter Art. 84 EPÜ beanstandet, da anhand

des Wortlauts nicht klar sei, ob das Fahrzeug einen Bestandteil des beanspruchten Informationssystems bildet oder nicht.

Die Anmelderin änderte Anspruch 1 dahingehend, dass das Informationssystem in einem Fahrzeug installierbar ist. Diese Änderung wurde unter Art. 123 (2) EPÜ beanstandet, da ein in einem Fahrzeug installierbares Informationssystem aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehe – es sei nur ein Informationssystem beschrieben, das bereits in dem Fahrzeug installiert ist.

Damit verblieb für die Anmelderin kein Weg, das als unklar beanstandete Merkmal klarzustellen, ohne einen Einwand unter Art. 123 (2) EPÜ hervorzurufen. Der Konflikt führte nach einem weiteren Bescheid und einer mündlichen Verhandlung schließlich zur Zurückweisung der Anmeldung.

IV. Die Art. 84 – Art. 123 (2) – Falle

Das Fallbeispiel illustriert in aller Deutlichkeit einen eher selten diskutierten Konflikt mit Art. 123 (2) EPÜ. Das unter Art. 84 EPÜ als unklar beanstandete Merkmal kann bei der formalistischen Herangehensweise an die Anmeldungsoffenbarung nicht klargestellt werden, ohne gegen Art. 123 (2) EPÜ zu verstoßen. Die Begründung, dass kein installierbares aber noch nicht installiertes Informationssystem offenbart sei, mutet artifiziell an und ist nur anhand einer Lesart der Anmeldeunterlagen begründbar, bei der dem technischen Gehalt der Beschreibung eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. Diese Argumente drangen bei der Prüfungsabteilung in dem dargestellten Fallbeispiel nicht durch.

Bei einer strengen Handhabung von Art. 123 (2) EPÜ kann also bereits im Erteilungsverfahren eine unentrinnbare Falle aus den Art. 84 EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ entstehen. Angesichts des eingangs erwähnten Trends hin zu einer formalistischeren Handhabung des Art. 123 (2) EPÜ ist wohl zu erwarten, dass dieser Fall häufiger auftreten wird.

Weitere Informationen:

Meissner Bolte ■ Dr. Jasper Werhahn ■ Widenmayerstrasse 47 ■ 80538 München ■ Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0 ■ Fax +49-89-21 21 86-70 ■ E-Mail: mail@mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

V. Fazit

Obwohl die im November 2018 in Kraft getretenen Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt darauf hinweisen, dass bei der Anwendung von Art. 123 (2) EPÜ allein der Goldstandard maßgeblich ist, scheint sich in den Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) in jüngerer Zeit ein Trend hin zu einer noch formalistischeren Handhabung des Art. 123 (2) EPÜ abzuzeichnen. Dabei treten vermehrt Kollisionen zwischen dem Klarheitserfordernis des Art. 84 EPÜ und den Änderungsbeschränkungen des Art. 123 (2) EPÜ auf, die in einigen Fällen zu einer unentrinnbaren Falle im Erteilungsverfahren führen können. Die Beschwerdekammern haben klargestellt, dass aus der Tatsache, dass ein Anspruchsmerkmal unklar ist, nicht folgt, dass dieses Merkmal keine Beschränkung darstellt, so dass das bloße Streichen unklarer Merkmale regelmäßig einen Einwand unter Art. 123 (2) EPÜ nach sich zieht (T 2224/12).

Es muss bei der Erstellung neuer Anmeldungen also darauf geachtet werden, dass die Ansprüche dem Klarheitserfordernis des EPÜ genügen oder anhand der Beschreibung klarstellbar sind. Hätte die Beschreibung des obenstehenden Fallbeispiels eine Klarstellung dahingehend beinhaltet, dass die Erfindung das Informationssystem unabhängig von dem Fahrzeug umfasst, wäre ein Ausweg aus der Art. 84 – 123 (2) – Falle verfügbar gewesen.

Welche Formulierungen im Erteilungsverfahren letztendlich zu einem Konflikt zwischen Art. 84 EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ führen, ist vorab natürlich schwer einzuschätzen. Es sollte daher an möglichst umfassenden und klaren Definitionen aller erfindungswesentlichen Merkmale, die später zur Klarstellung der Ansprüche herangezogen werden können, nicht gespart werden.

Take-home Messages:

- Die Prüfungsabteilungen des EPA wenden bei der Beurteilung unzulässiger Erweiterungen häufig einen sehr strengen Maßstab an.
- Daraus können sich bereits im Erteilungsverfahren unentrinnbare Fallen ergeben, bei denen dem Anmelder keine Möglichkeit bleibt, seine Anmeldung so zu ändern, dass sie allen Anforderungen des EPÜ entspricht.
- Im Lichte dieser Entwicklung muss bei der Ausarbeitung von europäischen Patentanmeldungen ein besonderes Augenmerk auf diese Problematik gelegt werden.

Gerne unterstützen wir Sie mit einem unserer In-House-Seminare, um das notwendige Know-how aufzubauen. Bitte sprechen Sie uns einfach an.

Weitere Informationen:

Meissner Bolte ■ Dr. Jasper Werhahn ■ Widenmayerstrasse 47 ■ 80538 München ■ Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0 ■ Fax +49-89-21 21 86-70 ■ E-Mail: mail@mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.