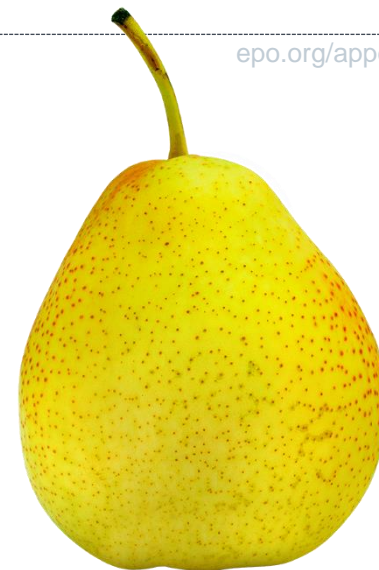
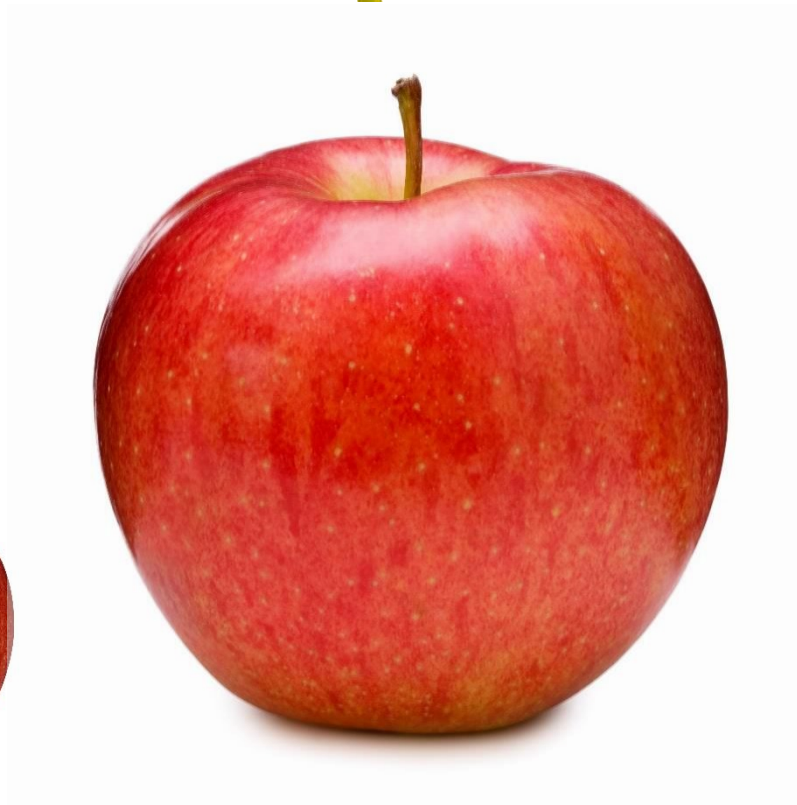
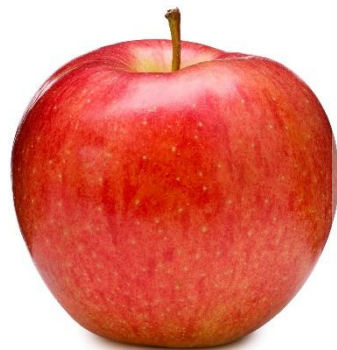
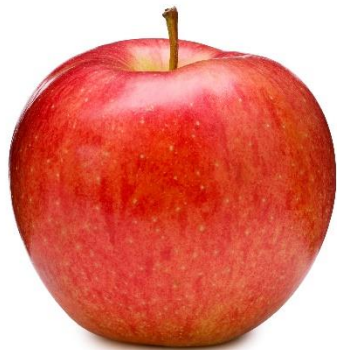


Auslegung von Patentansprüchen im Verfahren vor dem EPA

▪ DR. PETER GUNTZ RECHTSKUNDIGES MITGLIED DER BESCHWERDEKAMMERN GRUR JAHRESTAGUNG 2024 19. SEPTEMBER 2024



Agenda



- **Auslegungsgrundsätze**
- **Rechtsgrundlage**
- **Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?**
- **Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon**
- **Vorrang der Patentansprüche**
- **Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24**
- **Ausblick**

Bereitschaft zu verstehen, technisch sinnvolle Auslegung



- Weithin anerkannt (aus T 190/99):
 - ✓ Der Fachmann wird versuchen, durch Synthese, also **eher aufbauend als zerlegend**, zu einer **Auslegung** des Anspruchs zu gelangen, die **technisch sinnvoll** ist
 - ? und bei der die **gesamte Offenbarung** des Patents **berücksichtigt** wird.
 - ✓ Das Patent ist mit der **Bereitschaft** auszulegen, es **zu verstehen**, und **nicht** mit dem **Willen**, es **misszuverstehen**.
 - ✓ Der Fachmann wird bei der Prüfung eines Anspruchs **unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen**.

Agenda



- Auslegungsgrundsätze
- **Rechtsgrundlage**
- Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?
- Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon
- Vorrang der Patentansprüche
- Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24
- Ausblick

Rechtsgrundlage




- Artikel 69(1) EPÜ – Schutzbereich

Der **Schutzbereich** des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird **durch die Patentansprüche bestimmt**. Die **Beschreibung** und die **Zeichnungen** sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche **heranzuziehen**.

- Artikel 84 EPÜ - Patentansprüche

Die **Patentansprüche** müssen den **Gegenstand** angeben, **für den Schutz begehrt wird**. Sie müssen **deutlich** und **knapp** gefasst sein und von der **Beschreibung gestützt** werden.

Rechtsgrundlage – Artikel 69 EPÜ anwendbar?

- Im Rahmen von Artikel 123(3) EPÜ allgemeine Meinung:  ja
- Bei Art 52 ff (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) und 123(2) geteilte Meinungen
 - ✗ **Mehrheit dagegen** (Erfindung/Gegenstand \neq Schutzbereich)
 - ✓ **Starke Minderheit dafür** (Ansprüche definieren Gegenstand/Erfindung; Merkmale müssen ausgelegt werden; Art. 69 einzige Vorschrift hierfür)
 - ➡ Oft auch offen gelassen
- Mehrheitsmeinung hat sich in Abkehrung von **G 6/88** entwickelt
 - Große Kammer hat anfangs Artikel 69 auch bei Art. 54/56 angewandt
 - Trotzdem Frage **nie der Großen Beschwerdekammer vorgelegt**

Agenda



- Auslegungsgrundsätze
- Rechtsgrundlage
- **Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?**
- Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon
- Vorrang der Patentansprüche
- Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24
- Ausblick

Berücksichtigung der Beschreibung?



- Mehrere Linien in der Rechtsprechung:



Beschreibung/Zeichnungen dürfen **nur dann** herangezogen werden, **wenn** Ansprüche für sich betrachtet **unklar** oder **nicht eindeutig**



Beschreibung und Zeichnungen sind, wie in Artikel 69 bestimmt, **regelmäßig ergänzend** zur Auslegung heranzuziehen



Artikel 69 ist zwar nicht anwendbar, aber Patent ist ein Dokument, das **regelmäßig im gesamten Kontext** auszulegen ist



Beschreibung und Zeichnungen dürfen jedenfalls **nicht dazu verwendet** werden, **Merkmale in den Anspruch zu lesen**, die sich dort nicht finden



Ansprüche sind **grundsätzlich aus sich allein heraus** auszulegen, daher Rückgriff auf die Beschreibung oder Zeichnungen **ganz ausgeschlossen** ⁹

Artikel 1 Auslegungsprotokoll zu Artikel 69(1) EPÜ

epo.org/appeals

Artikel 69 ist **nicht** in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem **genauen Wortlaut der Patentansprüche** ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen **nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten** in den Patentansprüchen anzuwenden sind.

Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche **lediglich als Richtlinie** dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung **soll vielmehr** **zwischen diesen extremen Auffassungen** liegen und einen **angemessenen Schutz** für den Patentinhaber mit **ausreichender Rechtssicherheit** für Dritte verbinden.

Agenda



- Auslegungsgrundsätze
- Rechtsgrundlage
- Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?
- **Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon**
- Vorrang der Patentansprüche
- Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24
- Ausblick

Das Patent als sein eigenes Lexikon?

✓ Einige Entscheidungen bejahen diesen Gedanken

✗ Viele lehnen ihn vehement ab

↙ ↘ Insbesondere soll eine nur in der Beschreibung enthaltene Definition oder sonstige Information **nicht** genügen, Begriffe im Anspruch zu beschränken

🔍 Bereitschaft scheint also auch davon abzuhängen, ob Definition Begriffe im Patentanspruch beschränkt oder erweitert



Das Patent als sein eigenes Lexikon?



- ↙ ↘ Gründe für Ablehnung von Beschränkungen nur in der Beschreibung:
- Rechtssicherheit
 - Erkennbarkeit des Monopolbereichs
 - Möglichkeit des Patentinhabers, angebliche Beschränkungen in der Beschreibung noch in den Anspruch aufzunehmen

- ↖ ↗ Erweiternden Definitionen in der Beschreibung eher zu berücksichtigen:
- Wer Erweiterung anstrebt, muss sich auch von erweitertem SdT abheben
 - Patentinhaber könnte auf erweiternde Definition ja auch verzichten

- 📍 ↻ 📍 Schwierigkeit: aliud (Art. 123(2) und (3) bei Streichungen berücksichtigen!) 13

Agenda



- Auslegungsgrundsätze
- Rechtsgrundlage
- Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?
- Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon
- **Vorrang der Patentansprüche**
- Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24
- Ausblick

Der Vorrang der Patentansprüche



- Konzept erst in den letzten Jahren entwickelt
- Soll deutlich machen, dass auch im Rahmen von Artikel 69 EPÜ die **Beschreibung keinen Vorrang vor dem Wortlaut des Anspruchs** haben kann
- Definitionen aus der Beschreibung sind dann außer Acht zu lassen, wenn sie **der gewöhnlichen Bedeutung** der im Anspruch verwendeten Begriffe **widersprechen** oder mit ihr **„überhaupt nicht vereinbar“** sind
- Andere Entscheidungen ziehen die **Grenze** aber **enger** (Nichtberücksichtigung **sobald Beschränkung** ggü normalem Wortsinn des Anspruchs) **oder weiter**.

Agenda



- Auslegungsgrundsätze
- Rechtsgrundlage
- Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?
- Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon
- Vorrang der Patentansprüche
- **Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24**
- Ausblick

Fragen an die Große Beschwerdekammer

- Sind **Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ** und sein **Protokoll** auf die **Auslegung von Patentansprüchen** anzuwenden, **wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach Artikel 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?**
- Dürfen die **Beschreibung** und die **Zeichnungen** herangezogen werden und, falls ja, darf dies **generell** getan werden **oder nur, wenn** der Fachmann einen **Anspruch** bei isolierter Betrachtung für **unklar oder mehrdeutig** hält?
- Darf eine **in der Beschreibung** ausdrücklich genannte **Definition** oder vergleichbare Information zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff **außer Acht gelassen werden** und falls ja, unter welchen Bedingungen?

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

epo.org/appeals

- Abweichende Rechtsprechung der Kammern
- Divergenz zu nationaler/EPG Rechtsprechung

>> Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung



Agenda



- **Auslegungsgrundsätze**
- **Rechtsgrundlage**
- **Berücksichtigung der Beschreibung bei der Auslegung?**
- **Definitionen - das Patent als sein eigenes Lexikon**
- **Vorrang der Patentansprüche**
- **Vorlage an die Große Beschwerdekammer T 439/22 – G1/24**
- **Ausblick**

Ausblick G 1/24 und danach



- EPG scheint bereit, **gemeinsame Definition** zu entwickeln (Verweis auf G 2/88)
- Große Beschwerdekammer könnte das aufgreifen und alte Entscheidungen **G 2/88 und G 6/88** zum Ausgangspunkt nehmen
 - > Unklarheit im Anspruch muss nicht Voraussetzung für Auslegung sein
- **Rechtssicherheit** ist den Kammern wichtig:
 - > Unklarheit in Gesamtoffenbarung wird **zu breiter Auslegung** führen
 - > **Anmelder/Inhaber hat es in der Hand**, wesentliche Merkmale in den Anspruch aufzunehmen

Weitere Diskussion und Fragen

▪ DR. PETER GUNTZ

RECHTSKUNDIGES MITGLIED DER BESCHWERDEKAMMERN

19. SEPTEMBER 2024