

EPA – EPG

AUSGEWÄHLTE VERFAHRENSRECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN

IP-DAY 2025, WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN | 3. OKTOBER 2025

RICHARD WINKELHOFER

BESCHWERDEKAMMERN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

INHALTSÜBERSICHT

- Institutioneller Rahmen und Rolle der Beschwerdekammern
- Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) – Überblick
- Konvergenzansatz - Änderungen des Beschwerdevorbringens
- Änderung des Vorbringens vs Vertiefung
- Anspruchsauslegung - Berücksichtigung der Erteilungsakte?

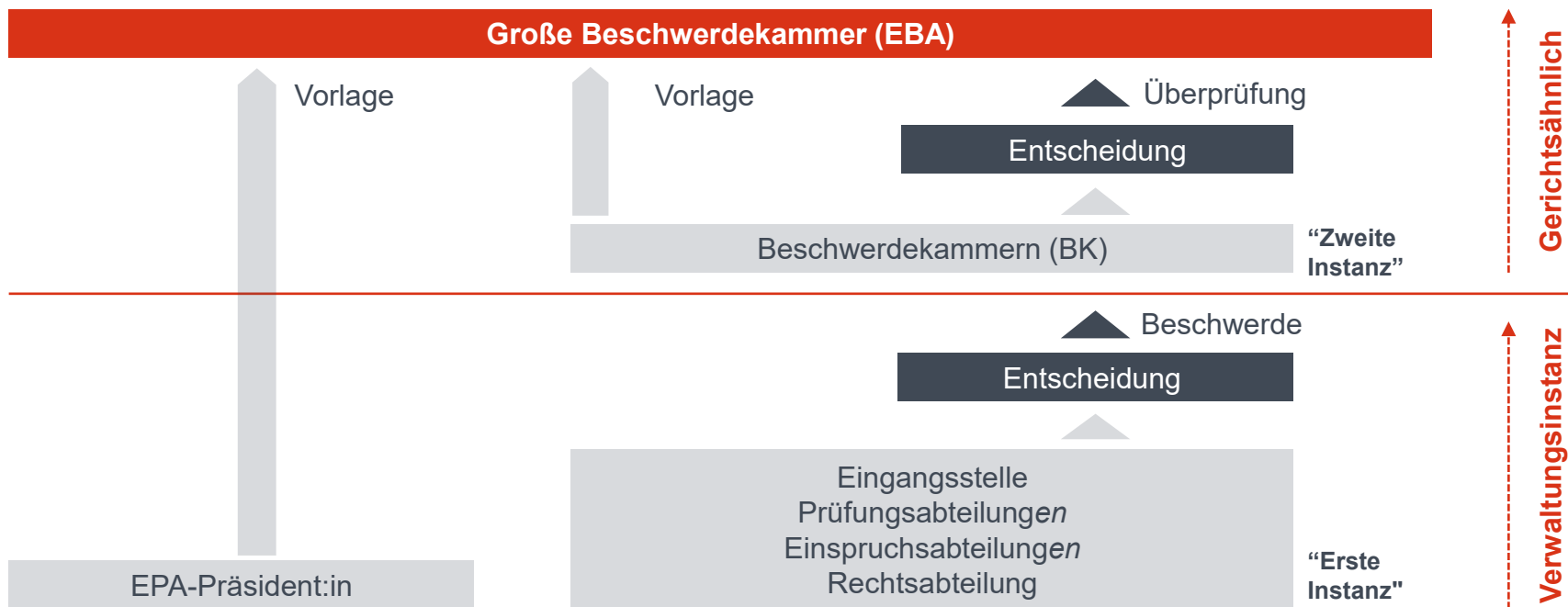
INSTITUTIONELLER RAHMEN UND ROLLE DER BESCHWERDE- KAMMERN



DIE BESCHWERDEKAMMERN UND IHRE GERICHTLICHE FUNKTION

- Unabhängige **Überprüfung der Entscheidungen der Verwaltungsabteilungen des EPA**, insb. der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen
- Erste und letzte **gerichtliche/gerichtsähnliche Instanz** in Verfahren vor dem EPA
- In Ausnahmefällen: Überprüfung einer BK-Entscheidung durch die **Große Beschwerdekammer (GBK)** – schwerwiegender Verfahrensmangel (Art. 112a EPÜ)
- Technische BK bestehen aus **technisch** vorgebildeten und **rechtskundigen** Mitgliedern
- Mögliche Parallelität zu **Nichtigkeitsverfahren**

BESCHWERDE GEGEN ERSTINSTANZLICHE EPA-ENTSCHEIDUNGEN



ZAHLEN 2024

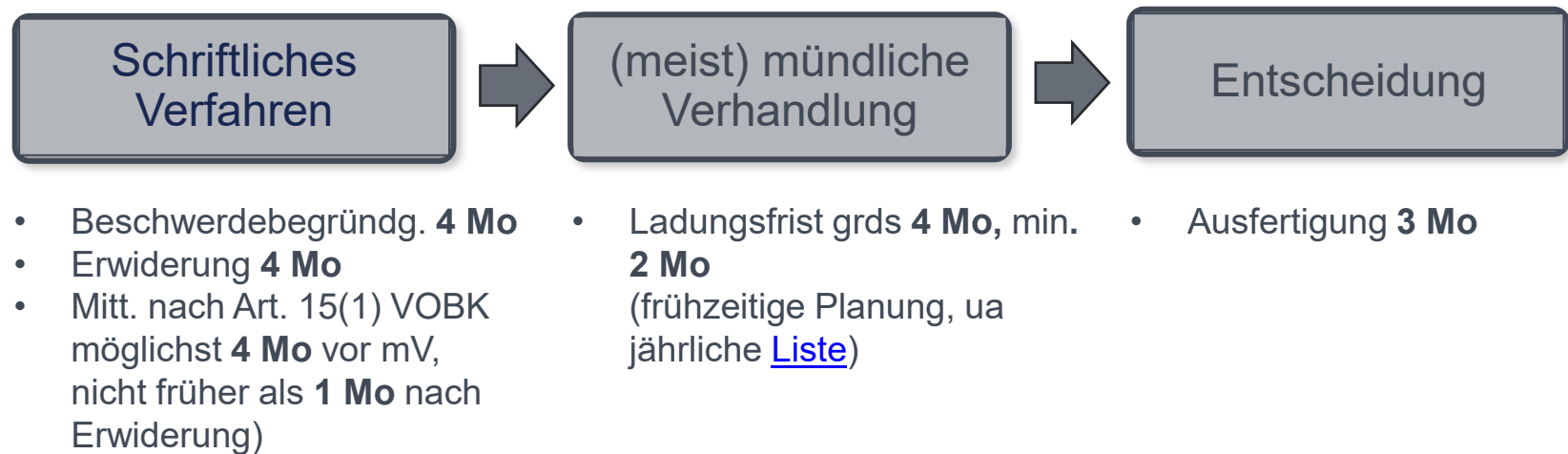
- Arbeitsbelastung und Produktion (TBA):
 - Aktenanfall: 1.497
 - Erledigungen: 3.017
 - Anhängige Verfahren am 31 Dezember 2024: 3.387 (4.907 am 31 Dezember 2023)
 - 729 Verfahren älter als 24 Monate (1.339 Ende 2023)
- Format der mündlichen Verhandlungen: 57% Videokonferenzen, 3% hybrid
- Sprachen EN/DE/FR
- Personal (am 31 Dezember 2024): 230 insgesamt, davon 171 Kammermitglieder und Vorsitzende

VERFAHRENSORDNUNG DER BESCHWERDE- KAMMERN (VOBK)

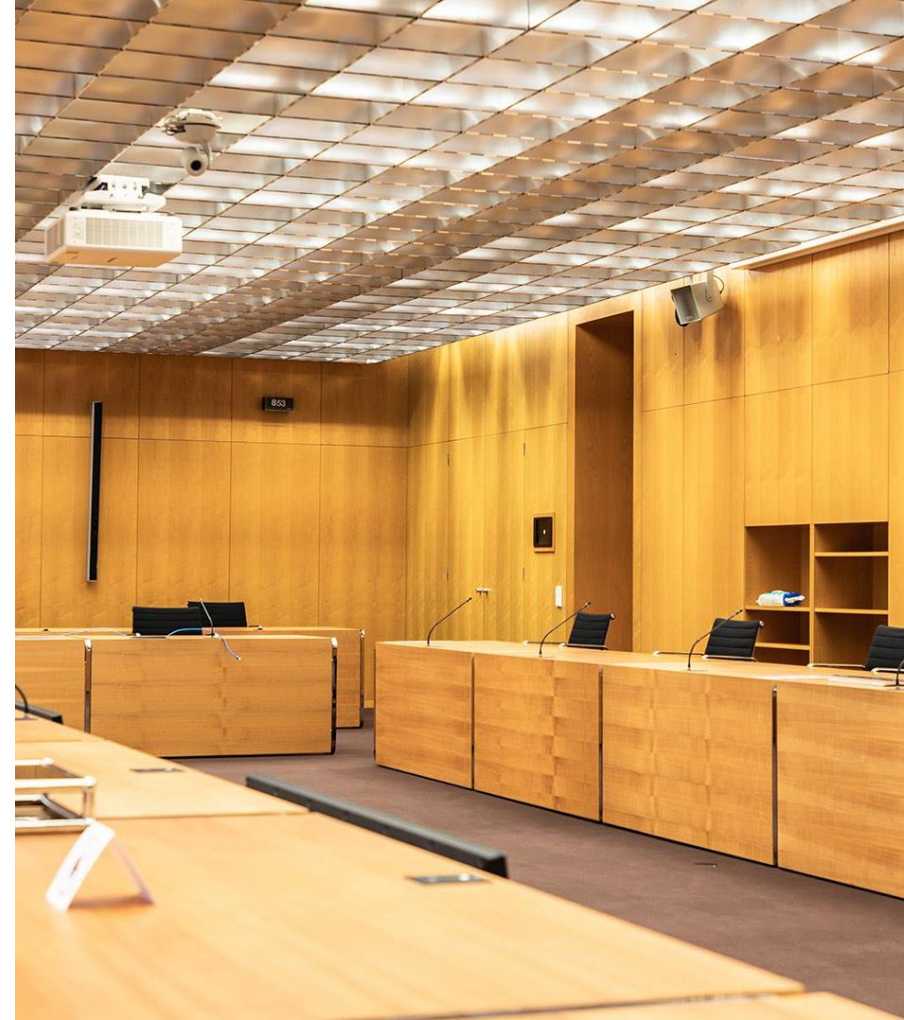
Überblick



ZEITREGIME DES VERFAHRENS



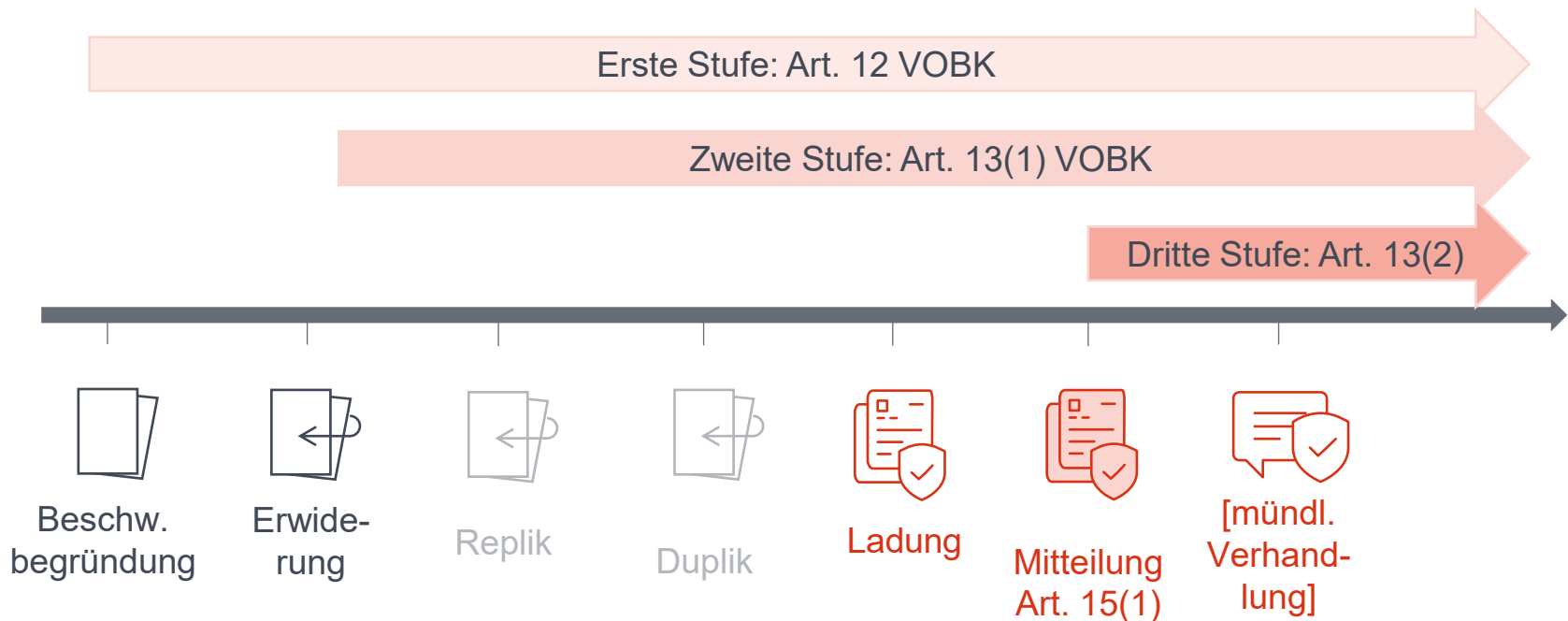
KONVERGENZANSATZ – ÄNDERUNGEN DES (*BESCHWERDE-*) “VORBRINGENS”



KONVERGENZANSATZ - ÄNDERUNGEN DES VORBRINGENS

- **Drei Stufen:** Art. 12, 13(1) and 13(2) VOBK
- Zulassung/Berücksichtigung von Änderungen des Vorbringens im **Ermessen** der Kammer - im Verlauf des Verfahrens zunehmend strikter
- Hauptziel des Beschwerdeverfahrens: gerichtliche **Überprüfung der angefochtenen Entscheidung** (Art. 12(2) VOBK)
- **Bereits auf der ersten Stufe** Einschränkungen für Änderungen gegenüber dem erstinstanzlichen Vorbringen (Art. 12(4) VOBK)
- Parteien müssen Änderungen ihres Vorbringens **rechtfertigen** (d.h. Gründe für die späte Einreichung angeben)

DREI STUFEN DES KONVERGENZANSATZES



ÄNDERUNGEN DES VORBRINGENS VS VERTIEFUNG ("REFINEMENT")



ÄNDERUNGEN DES VORBRINGENS – ART. 12(4), 13(1)+(2) VOBK

Art. 12 VOBK

- (2) Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf **Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente** und **Beweismittel** zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen.
- (4) Teil des Beschwerdevorbringens, der **nicht Erfordernisse des Abs. 2 erfüllt**, als Änderung zu betrachten, es sei denn, im Verfahren vor der angefochtenen Entscheidung **zulässig vorgebracht und aufrechterhalten** - im Ermessen der Kammer

Art. 13 VOBK

- (1) Änderungen **nach Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung** nur bei rechtfertigenden Gründen – im Ermessen der Kammer
- (2) Änderungen des Beschwerdevorbringens **nach Ablauf** von in Mitteilung **nach R. 100(2) EPÜ bestimmter Frist** oder nach Zustellung der **Mitteilung nach Art. 15(1) VOBK** bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn stichhaltige Gründe aufgezeigt, wonach **außergewöhnliche Umstände** vorliegen – im Ermessen der Kammer

Änderungen des Vorbringens – unterschiedliche Bezugspunkte in Artt. 12 u 13 VOBK

ÄNDERUNGEN VON PATENT(-ANMELDUNG) VS SONST. VORBRINGEN

Änderungen in Patent(-anmeldung)

Patentinhaber/-anmelderin

- Verfahrensgegenstand
- Anspruchsänderungen
- Nicht bloße Anpassung der Beschreibung

Sonstige Änderungen des Vorbringens

Einsprechende + Patentinhaber/-anmelderin

- Tatsachenvorbringen, Einwände, Argumente
- Beweismittel/-anträge/-vorlage
- Prozessuale Anträge

Änderungen (Patentanmeldung/Patent) iSd. Art. 123 EPÜ $\subseteq$ Änderungen iSd. Art. 12 f VOBK

ÄNDERUNGEN DES VORBRINGENS – ÜBERSICHT

- **Sachanträge** – Ansprüche (Streichung Ansprüche, Anpassung Beschreibung ohne Änderung?)
- **Prozessuale Anträge** – strittig
- **Tatsachenvorbringen und Beweismittel (Dokumente)** – Dokumente **kein** "Tatsachenfundus/Reservoir" (zB [T 482/18](#), [J 14/19](#))
- **Einwände** – auch "Nachbesserung" **unsubstantierter** Einwände (e.g. [T 1217/17](#))
- **Argumente** – Argumente mit **Tatsachenelementen** (s Art. 114(2) EPÜ, zB [J 14/19](#))
<> reine **Rechtsausführungen**, Rechtsauslegung (e.g. [T 2988/18](#)), Anspruchsauslegung ([T 2833/19](#), mit Verweis auf [T 1473/19](#) – str.)
- **Bloße Weiterentwicklung/Vertiefung/"mere refinement"** des Vorbringens – keine Änderung

ÄNDERUNGEN DES VORBRINGENS DURCH JEDE ÄNDERUNG IN PATENT(-ANMELDUNG)?

- Im Allgemeinen ja, s Art. 12(2), (3) VOBK ([J 14/19](#), [T 1482/17](#), [T 1968/18](#), [T 697/22](#))
- **Streichung** v. Ansprüchen, Anspruchskategorien oder -alternativen? (Ja – hRsp, zB [T 2360/17](#), [T 2295/19](#), [T 1800/21](#))
- Anpassung der **Beschreibung**? (nein: [T 2178/17](#); ja: [T 1968/18](#), [T 1695/21](#), [T 697/22](#))
- **Neuordnung** der Anspruchssätze? (nein: [T 218/20](#); ja: [T 2112/16](#), [T 716/17](#), [T 1436/19](#))

VERTIEFUNG [IM RAHMEN] DER BISHERIGEN ARGUMENTATION (I)

- [T 247/20](#): Oral proceedings would serve **no purpose** if parties were limited to mere repetition of arguments in writing; instead, allowed to **refine their arguments** or even **build on them**, provided they stay **within the framework of the arguments** and evidence, submitted **in** the written proceedings (Catchword und Gr. 1.3)
- Bestätigt in [J 14/19](#), Gr. 1.8; [T 472/17](#), Gr. 2; [T 1575/18](#), Gr. 2; [T 2591/18](#), Gr. 2.4, [T 2605/18](#), Gr. 3.1.2; [T 1891/20](#), Gr. 4.1.4; [T 747/21](#), Gr. 26; [T 1731/21](#), Gr. 4.4.2; [T 1132/22](#), Gr. 3.5; [T 1544/22](#), Gr. 2.5.2

VERTIEFUNG DER BISHERIGEN ARGUMENTATION (II)

Zahlreiche Variationen des Konzepts:

Bloße **Verfeinerung** bzw. **Veranschaulichung** bereits bestehender Argumentationslinie ([J 14/19](#), [T 267/19](#), [T 1382/20](#)) – **precision** of a previously pleaded line of argument ([T 187/18](#)) – **refined illustration** of what party had already argued ([T 2833/19](#)) – essentially **adaptation** of previous arguments to take into account modification introduced in new request ([T 2623/18](#)) – **further illustration** and **refinement** of objection within boundaries of discussion which can reasonably be expected ([T 1575/18](#)) – keine **bloße Weiterentwicklung** oder **Vertiefung** der früheren Position ([T 1365/18](#)) – keine **bloße Weiterentwicklung** des gegen die erfinderische Tätigkeit des Hauptantrags gerichteten Vorbringens ([R 13/21](#)) – **further elaboration** made in the context of the added subject-matter objection which does not give rise to new matter of discussion ([T 2213/21](#)) – **not a change of the factual and legal framework** of the appeal ([T 907/20](#))

VERTIEFUNG DER BISHERIGEN ARGUMENTATION (III)

Berufung auf den Inhalt von Dokumenten, die bereits im Verfahren sind

- Früher hRsp ([T 701/97](#) u [T 1914/12](#) folgend): Im Verfahren befindliches Dokument = zur Gänze im Verfahren befindliche Tatsachen, auf die neue Argumente gestützt werden können
- Jetzt hRsp: die in Dokument enthaltenen Tatsachen **müssen geltend gemacht werden** (zB [T 482/18](#), [J 14/19](#)); **kein "Tatsachenfundus/Reservoir"**
- [T 472/17](#), Gr. 2 – Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D4 (Beschwerdebegründung) später **spezifiziert unter Bezug auf verschiedene** in den Abb. 20 bis 27 dargestellte **Ausführungsformen** = Änderung
- [T 247/20](#), Gr. 1.3 – Bezugnahme auf **zusätzliche Passagen und Abb.** in *kurzen* „Dokumenten“ (Patent und Entgegenhaltung) zur Illustrierung und Vertiefung bisheriger Argumente = Vertiefung

VERTIEFUNG DER BISHERIGEN ARGUMENTATION (IV)

Berufung auf neue Kombination von Dokumenten, die bereits im Verfahren sind

- [T 187/18](#), Gr. 1: ursprüngliche Angriffe mangelnde erfinderische Tätigkeit auf Grundlage der Kombinationen D1 + D2 sowie D7 + D4; neuer Angriff auf Grundlage der Kombination D1 + D7 = Änderung
- [T 1365/18](#), Gr. 7: in Beschwerdeerwiderung Einwand mangelnder erfinderische Tätigkeit ausgehend von D9 + D5; späterer Schriftsatz: Einwand ausgehend von D5 + D9 = Änderung
- [T 1454/17](#), Gr. 2.3.3: Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit mit gleichen Dokumenten gegen gleichen Anspruch, aber neue Anspruchsauslegung verbunden mit Dokumenten führt neues Tatsachenelement ein = Änderung

VERTIEFUNG DER BISHERIGEN ARGUMENTATION (V)

Einreichung neuer Dokumente – grundsätzlich Änderung – Grenzfälle:

- [T 100/18](#): Illustration der im Patent oder im Stand der Technik in Abb. offenbarten Lehre **zusätzlich durch Fotos** = Änderung
- [T 247/20](#): Vorlage Lehrbuchdefinition als **Beleg für allgemeines Fachwissen** = Vertiefung
- [T 684/18](#), Gr. 4.3.1: Bf stützt bereits in Beschwerdebegründung vertretene Auffassung zu erfinderischer Tätigkeit, wonach in D2 offenbarte Materialien bestimmte Eigenschaften haben, mit Auszügen aus **Datenbank zu Materialeigenschaften** = Vertiefung

ANSPRUCHSAUSLEGUNG - BERÜCKSICHTIGUNG DER ERTEILUNGS AKTE?

"file wrapper estoppel"/"prosecution
history estoppel"



RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN (I)

- Anspruchsauslegung im Kontext der **Gesamtoffenbarung** aus Sicht (fiktiver) Fachperson (zB [T 1646/12](#), Gr. 2.1; [T 195/20](#), Gr. 5; [T 111/22](#), Gr. 1.8; s auch [G 1/24](#) und RBK, 11. Aufl., [II.A.6.1](#))
- Abstellen auf **objektive Bedeutung**, nicht auf subjektive Intention Anmelderin/PI (zB [T 1042/15](#), Gr. 2.7; [T 10/22](#), Gr. 2.3)
- Überwiegende Ansicht: **Kein** dem "**file wrapper estoppel**" entsprechender Grundsatz im EPÜ-Recht (zB [T 1837/06](#), Gr. 1.7, [T 325/23](#), Gr. 6, 35; [T 228/23](#), Gr. 2.4.2: nur in besonderen Fällen)
- Aber frühere Auslegung/Vorbringen im Erteilungsverfahren als **Maßstab für technisch vertretbare (enge) Auslegung** eines Merkmals ([T 325/23](#), Gr. 7)

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN (II)

- [T 450/20](#), Gr. 2.16: **ursprüngliche Anmeldung nicht** für Auslegung der Ansprüche heranzuziehen
- [T 887/07](#), Gr. 1.3: Verfahrensgeschichte im ErteilungsV bzw. –akte irrelevant für **Klarheit** der Ansprüche; hingegen [T 1440/12](#) Gr. 5.5 ff: Rückschlüsse aus Änderung der Ansprüche im ErteilungsV auf Klarheit der erteilten Ansprüche
- [T 928/98](#), Gr. 2.5: **Anpassung der Beschreibung** im ErteilungsV => Auslegung Ansprüche im EinspruchsV
- [T 1702/12](#), Gr. 3.7: Keine Konsultation der Erteilungsakte für **Fehlerberichtigung**

EPÜ 2000 REVISION: ZUSATZ IM AUSLEGUNGSPROTOKOLL?

- Revision des EPÜ 2000:
 - Vorschlag, Art. 3 zu “Prior statements” in das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ aufzunehmen (s [MR/2/00](#), S. 57 - 62)
 - letztlich verworfen (s [Sonderausgabe Nr. 4, ABI. EPA 2007](#), S. 245, 2.3; [T 56/21](#), Gr. 24, 81)
- [G 1/24](#), Gr. 10 ff. zu Art. 69 EPÜ bei Anspruchsauslegung für Patentierbarkeit: Art. 69 EPÜ zwar nicht anwendbar, aber in dessen Anwendung entwickelte Auslegungsprinzipien

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

