

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 18. Juni 2025 Verfahren G 1/24

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

C. Josefsson

Mitglieder:

I. Bechedorf
D. Rogers
A. Dimitrova
Y. Kythreotou Theodorou
P. Gryczka
W. Chandler

Patentinhaberin:

Philip Morris Products S.A.

Einsprechende:

Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

Stichwort:

Die Beschreibung und etwaige Zeichnungen werden bei der Auslegung der Ansprüche stets herangezogen, nicht nur im Falle einer Unklarheit oder Mehrdeutigkeit.

Relevante Rechtsnormen:

Art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 69 (1), 84 EPÜ

Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

Angeführte Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts:

Anordnung des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts (EPG): NanoString Technologies vs. 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023 vom 26. Februar 2024, berichtigt durch die Anordnung vom 11. März 2024

Schlagwort:

Vorlage ist zulässig (bejaht) – abweichende Rechtsprechungslinien (bejaht) – Beschreibung und etwaige Zeichnungen werden bei der Auslegung der Ansprüche stets herangezogen (bejaht)

Leitsatz:

Die Ansprüche bilden den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ.

Die Beschreibung und die Zeichnungen sind bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ stets heranzuziehen, nicht nur, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält.

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

I. Mit der Zwischenentscheidung T 439/22 vom 24. Juni 2024 (nachstehend "Vorlageentscheidung") hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.01 (nachstehend "vorlegende Kammer") der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

Frage 1

Sind Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?

Frage 2

Dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit 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?

Frage 3

Darf eine Definition oder vergleichbare Information, die zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff in der Beschreibung ausdrücklich gegeben wird, bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen?

Zusammenfassung des Beschwerdeverfahrens/der Vorlageentscheidung

II. Die Vorlageentscheidung betrifft eine Beschwerde gegen eine Feststellung der Einspruchsabteilung, die den Einspruch zurückgewiesen hatte. Das Streitpatent betrifft einen Artikel für eine Vaping-Vorrichtung, der ein aerosolbildendes Material (Tabak) aufweist. Eine Hauptstreitfrage in der Beschwerde war, ob Anspruch 1 des erteilten Patents neu ist.

III. Anspruch 1 in der erteilten Fassung umfasst das Merkmal, dass das Material ein "zusammengefasstes Flächengebilde" ist. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) argumentierte, dass, wenn diesem Begriff seine auf dem Gebiet der Technik übliche Bedeutung zugewiesen werde, Anspruch 1 als neu anzusehen sei. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) brachte vor, dass das "zusammengefasste Flächengebilde", wenn es unter Heranziehung der Beschreibung ausgelegt werde, eine breitere, aber technisch nichtsdestotrotz sinnvolle Bedeutung hätte. Bei dieser Auslegung von "zusammengefasstes Flächengebilde" läge ein Neuheitsmangel vor.

IV. Im anhängigen Beschwerdeverfahren erließ die vorlegende Kammer eine Mitteilung, in der sie die Auffassung vertrat, dass es divergierende Rechtsprechung zur richtigen Auslegungsweise von Patentansprüchen gebe.

V. In der mündlichen Verhandlung vor der vorlegenden Kammer wurde eine Befassung der Großen Kammer erörtert. In ihrer Zwischenentscheidung befand die vorlegende Kammer, dass die Bedingungen für eine Vorlage erfüllt seien.

VI. Hinsichtlich der Frage 1 stellte die vorlegende Kammer voneinander abweichende Rechtsprechungslinien fest. Eine Rechtsprechungslinie nenne Artikel 69 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls als Rechtsgrundlage für die Auslegung von Patentansprüchen zur Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ, eine andere Artikel 84 EPÜ. Die vorlegende Kammer identifizierte zudem eine weitere Rechtsprechungslinie, in der nicht ausdrücklich angegeben sei, welcher Artikel des EPÜ als Grundlage für die Auslegung der Patentansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ diene.

VII. Hinsichtlich der Frage 2 stellte die vorlegende Kammer ebenfalls voneinander abweichende Rechtsprechungslinien fest. Eine Rechtsprechungslinie vertrete die Auffassung, dass eine Kammer die Beschreibung und die Zeichnungen nur dann für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit heranziehe, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig halte. Nach einer anderen Rechtsprechungslinie ziehe eine Kammer die Beschreibung und die Zeichnungen stets für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit heran.

VIII. Da die Große Beschwerdekammer Frage 3 für unzulässig erachtet (siehe unten in den Entscheidungsgründen), ist die Erörterung dieser Frage nicht erforderlich.

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

IX. Die Patentinhaberin, die Einsprechende und der Präsident des EPA haben sich zu den vorgelegten Fragen geäußert. Darüber hinaus gingen über 30 Amicus-curiae-Schriftsätze bei der Großen Beschwerdekammer ein.

X. Am 28. März 2025 fand die mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer in Anwesenheit der Patentinhaberin und der Einsprechenden sowie der Vertreter des Präsidenten des EPA statt.

XI. Am Ende der mündlichen Verhandlung kündigte der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer an, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zeitnah schriftlich ergehen werde.

Im Verfahren vorgebrachte Argumente

XII. Die relevanten Stellungnahmen sind in den Entscheidungsgründen erforderlichenfalls heranzuziehen. Für eine bessere Lesbarkeit wird dabei nicht auf die Quelle verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Zulässigkeit der Vorlage

1. Frage 3 ist nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer in Frage 2 enthalten. Da die Große Beschwerdekammer Frage 2 beantworten wird, ist Frage 3 ihrer Auffassung nach unzulässig, denn ihre Beantwortung ist für die Entscheidungsfindung der vorlegenden Kammer in diesem Verfahren nicht erforderlich.

2. Die Vorlageentscheidung stellt divergierende Rechtsprechung bezüglich der Fragen 1 und 2 fest. Darüber hinaus betreffen beide Fragen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Ihre Beantwortung wird über den konkreten Einzelfall hinausgehende Auswirkungen haben und für eine große Zahl vergleichbarer Fälle vor den Beschwerdekammern und vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen relevant sein. Somit wird eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Fragen 1 und 2 der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen.

3. Die Große Beschwerdekammer ist daher der Ansicht, dass die Vorlage zulässig ist, soweit sie die Fragen 1 und 2 betrifft.
Fragen 1 und 2

4. Es ist unstreitig, dass die Abteilungen des EPA im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit Patentansprüche auslegen müssen, wenn sie die Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ beurteilen.

5. Frage 1 betrifft die Rechtsgrundlage im EPÜ für diese Auslegung. Die zwei Positionen zu dieser Frage sind, dass die Rechtsgrundlage im EPÜ entweder Artikel 69 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ (nachstehend "Protokoll") oder Artikel 84 EPÜ ist.

Die Frage der Rechtsgrundlage im EPÜ wurde in mehreren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer erörtert, so in G 2/88 und G 6/88 (die Artikel 69 EPÜ und das Protokoll als Rechtsgrundlage nannten) sowie in G 2/12 (die Artikel 84 EPÜ als Rechtsgrundlage nannte). Die Rechtsgrundlage war in keinem der Verfahren die entscheidende Frage.

6. Die Große Beschwerdekammer ist der Ansicht, dass weder Artikel 69 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls noch Artikel 84 EPÜ eine voll und ganz zufriedenstellende Grundlage für die Auslegung von Ansprüchen zur Beurteilung der Patentierbarkeit darstellen.

7. Artikel 69 EPÜ und das Protokoll scheinen nur Verletzungsklagen vor nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht zu betreffen. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Formulierung des Artikels 69 EPÜ und des Protokolls, der Entstehungsgeschichte dieser Vorschriften und ihrer Position im EPÜ (Artikel 69 EPÜ findet sich in Kapitel III "Wirkungen des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung").

8. Die Heranziehung von Artikel 84 EPÜ als alternativer Grundlage zur Auslegung der Ansprüche kann ebenfalls kritisiert werden. Artikel 84 EPÜ betrifft den Inhalt der Patentanmeldung und ist formaler Natur, erwähnt die Erfindung nicht und enthält keine Maßgaben für die Anspruchsauslegung. Er gibt lediglich dem Verfasser eine Anweisung, was in den Ansprüchen enthalten sein muss, und dem EPA eine Anweisung festzustellen, ob die Ansprüche diesen Zweck erfüllen (siehe T 1473/19, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe).

9. Die Große Beschwerdekammer ist daher der Ansicht, dass es keine klare Rechtsgrundlage – im Sinne eines zugrunde zu legenden EPÜ-Artikels – für die Anspruchsauslegung zur Beurteilung der Patentierbarkeit gibt. Vor diesem Hintergrund wäre die Frage 1 rein formal zu verneinen. Die Große Beschwerdekammer wird jedoch einige weitere diesbezügliche Orientierungen bereitstellen.

10. Die obige Schlussfolgerung bedeutet nicht, dass komplett neue Grundsätze für die Anspruchsauslegung entwickelt werden müssen. Die Große Beschwerdekammer weist darauf hin, dass es nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe die in Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung beschriebene Rechtsprechung) für die angewendeten Grundsätze unerheblich ist, ob Artikel 69 EPÜ oder Artikel 84 EPÜ als Grundlage für die Auslegung der Ansprüche herangezogen wird. Im Allgemeinen haben die Beschwerdekammern den Wortlaut dieser Artikel in analoger Weise auf die Prüfung der Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ angewendet. Es existiert also Rechtsprechung, aus der die für die Anspruchsauslegung anwendbaren Grundsätze abgeleitet werden können.

11. Die Vorlageentscheidung enthält eine ausführliche Erörterung, wie die Beschwerdekammern Patentansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit ausgelegt haben (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die in der Vorlageentscheidung erörtert ist, so unter Nr. 3.3.2 b) (insbesondere T 2684/17, Nr. 2.1.4 der Entscheidungsgründe und T 1871/09, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), unter Nr. 3.3.3 (insbesondere T 1473/19, Nrn. 3.1 bis 3.15 und 3.16 bis 3.16.2 der Entscheidungsgründe) und unter Nr. 3.3.4).

12. Aus dieser Rechtsprechung können die folgenden Grundsätze für die Anspruchsauslegung abgeleitet werden:

1) Die Ansprüche bilden den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ.

2) Die Beschreibung und etwaige Zeichnungen werden bei der Auslegung der Ansprüche stets herangezogen, nicht nur im Falle einer Unklarheit oder Mehrdeutigkeit.

13. Vorstehender Punkt 1 kann als in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern geklärt betrachtet werden, und die Vorlageentscheidung enthält tatsächlich keine anderslautenden Aussagen. Hinsichtlich Punkt 2 gibt es voneinander abweichende Rechtsprechung.

14. Mit ihrem obigen Standpunkt lehnt die Große Beschwerdekammer also jene Rechtsprechung der Kammern ab, die es nicht für notwendig erachtet, die Beschreibung und die Zeichnungen bei der Auslegung eines Anspruchs heranzuziehen, außer wenn der Anspruch unklar oder mehrdeutig ist. Diese Thematik wurde in Frage 2 aufgeworfen.

15. Rechtsprechung, die von Nummer 12 Punkt 2 oben abweicht und nach der die Beschreibung nur im Falle einer Unklarheit oder Mehrdeutigkeit herangezogen wird, verstößt gegen den Wortlaut und somit die Grundsätze des Artikels 69 EPÜ. Sie verstößt auch gegen die Praxis der nationalen Gerichte der EPÜ-Staaten und des EPG (siehe Nrn. 4.3 und 4.4.4 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung für eine Erörterung dieser nationalen und EPG-Rechtsprechung).

16. Die Große Beschwerdekammer hält es für äußerst bedenklich, dass das EPA bewusst eine konträre Praxis zu jener verfolgt, die die in der Folge mit seinen Patenten befassten Gerichte anwenden. In dieser Frage stimmt die Große Beschwerdekammer der mit dem EPÜ angestrebten Harmonisierung zu (siehe G 1/83, Nr. 6 der Entscheidungsgründe und G 3/08, Nr. 7.2.2 der Begründung).

17. Ein weiterer Grund für die Ablehnung dieser Rechtsprechungslinie der Beschwerdekammern ist logischer Natur. Die Feststellung, dass der Wortlaut eines Anspruchs klar und eindeutig ist, ist ein Akt der Auslegung, nicht eine Vorstufe eines solchen auslegenden Akts.

18. Die Große Beschwerdekammer beantwortet Frage 2 daher wie folgt: Die Beschreibung und etwaige Zeichnungen werden bei der Auslegung der Ansprüche stets herangezogen, nicht nur im Falle einer Unklarheit oder Mehrdeutigkeit.

19. Die Große Beschwerdekammer weist darauf hin, dass sich die aktuelle Rechtsprechung des EPG, wie sie in Leitsatz 2 der Anordnung des Berufungsgerichts des EPG vom 26. Februar 2024 in der Sache NanoString Technologies vs. 10x Genomics (in der mit Anordnung vom 11. März 2024 berichtigten Fassung) zum Ausdruck kommt, mit den oben stehenden Schlussfolgerungen zu decken scheint.

20. Die obigen Erwägungen unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die Prüfungsabteilung eine qualitativ hochwertige Prüfung durchführt, ob ein Anspruch die Klarheitserfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt. Die richtige Reaktion auf jedwede Unklarheit in einem Anspruch ist eine Änderung. Dieser Ansatz wurde in der Stellungnahme des Präsidenten des EPA hervorgehoben (siehe dort Nrn. 87, 109 und 135 letzter Satz).

21. In Anbetracht des Vorstehenden sieht sich die Große Beschwerdekammer in der Lage, die ihr vorgelegten Fragen 1 und 2 wie in der Entscheidungsformel ausgeführt zu beantworten.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Die Ansprüche bilden den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ stets heranzuziehen, nicht nur, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält.