

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen:

G 3/89

**S T E L L U N G N A H M E**  
vom 19. November 1992

Stichwort: Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ

EPÜ Artikel 100 c), 117 (1), 123 (1) und (2), 138 (1) c); Regel 86, 88, Satz 2

Schlagwort: "Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents"

**Leitsatz**

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ 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. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.
2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.



Aktenzeichen: G 3/89

**S T E L L U N G N A H M E**

**der Großen Beschwerdekammer  
vom 19. November 1992**

zu Rechtsfragen, die vom Präsidenten des  
Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ  
vorgelegt wurden

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Gori  
**Mitglieder:** W. Moser  
H. Brinkhof  
K. Bruchhausen  
G. Gall  
G. Szabo  
P. Van den Berg

## Zusammenfassung des Verfahrens

- I. In der Entscheidung T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) wird ausgeführt, daß eine beantragte Änderung, die eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellt und der nicht stattgegeben werden kann, auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ zugelassen werden könne. Ein Fehler könne nur dann berichtigt werden, wenn die Berichtigung - wie bei der Prüfung der Zulässigkeit der Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ - sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergebe. Dies folge sowohl aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt werde, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Form hinausgehe, als auch aus Artikel 164 (2) EPÜ, gemäß dem die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen.
- II. In der Entscheidung J 04/85 (ABl. EPA 1986, 205) wird festgestellt, daß bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ unbedingt alle Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden müßten, aus denen zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort erkennbar sei; die Prüfung dürfe sich deshalb nicht auf die eigentliche Patentanmeldung und die mit ihr zusammen eingereichten Unterlagen beschränken. Die Prioritätsunterlage sei für die Ermittlung der Absicht des Anmelders wichtig und müsse berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei. Die Berichtigung eines Fehlers bewirke, daß die Anmeldung in der Form wiederhergestellt werde, in der der Anmelder sie offensichtlich einzureichen beabsichtigte; die Berichtigung wirke somit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zurück.

III. Am 7. Dezember 1989 legte der Präsident des EPA - zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung - der Großen Beschwerdekammer gestützt auf Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?"

IV. Nach Auffassung des Präsidenten des EPA stehen die Entscheidungen T 401/88 und J 04/85 (oben Abschnitte I und II) zueinander im Widerspruch. In der Vorlage sowie in einer weiteren Stellungnahme vom 23. Juli 1991 führt der Präsident des EPA ferner im wesentlichen folgendes aus:

- Nach dem EPÜ seien Möglichkeiten und Grenzen der Gewährung von Patentschutz in entscheidender Weise mit der an einem bestimmten Stichtag, dem Anmeldetag, gegenüber dem EPA vorgenommenen Offenbarung verknüpft. Die Offenbarung der Erfindung gegenüber dem EPA am Anmeldetag lasse erst das Recht auf das Patent entstehen. Auch die im Interesse Dritter in Artikel 123 (2) EPÜ vorgeschriebene Grenze möglicher Schutzgewährung knüpfe ausschließlich an das am Anmeldetag Offenbarte an.

- Die in der Entscheidung J 04/85 (oben Abschnitt II) enthaltene Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer könne zu Fällen führen, in denen die so berichtigten Fassungen erteilter Patente einem erheblichen Nichtigkeitsrisiko ausgesetzt sind, weil es gemäß Artikel 138 (1) c) EPÜ einen Nichtigkeitsgrund darstelle, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe.
  
- Die nationalen Nichtigkeitsinstanzen seien an die Wertung des EPA im Erteilungsverfahren, einer tatsächlich nach dem Anmeldetag eingereichten Unterlage die Wirkung einer ursprünglichen Offenbarung beizumessen, nicht gebunden, sondern in der Auslegung von Artikel 138 EPÜ frei, wenn sie der Auffassung seien, daß es für die Frage einer unzulässigen Erweiterung lediglich auf den Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich beim Amt eingereichten Unterlagen ankommt.
  
- Die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die vorgelegten Rechtsfragen werde aus Gründen der Harmonisierung von entscheidender Bedeutung für das Verständnis von Sinn und Grenzen des Erweiterungsverbots innerhalb des europäischen Patentsystems ganz allgemein sein. Sie solle eine auch für die zuständigen Instanzen der Vertragsstaaten vertretbare Linie aufzeigen.
  
- Es seien zwei Voraussetzungen einer Berichtigung zu unterscheiden: Zum einen könne sich der Anmelder mit einem Berichtigungsantrag nicht von dem lösen, was er am Anmeldetag erklären wollte; zum anderen dürfe eine Berichtigung der Beschreibung, der

Patentansprüche oder der Zeichnungen gestützt auf nach dem Anmeldetag eingereichte Unterlagen nur zugelassen werden, wenn und soweit die beantragte Änderung im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten oder dem EPA zur Verfügung stehenden Unterlagen keine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde.

- Der Nachweis für eine Berichtigung im Sinne von Regel 88, Satz 2 EPÜ könne der Anmelder aufgrund der bereits am Anmeldetag eingereichten Unterlagen erbringen, ferner aber auch durch Beweismittel, die der Anmelder erst später, etwa mit seinem Berichtigungsantrag, einreicht, sofern diese Beweismittel geeignet sind, die ursprüngliche Absicht zu beweisen.
  
- Es würde einerseits der insbesondere in Artikel 123 (2) EPÜ zum Ausdruck kommenden Bedeutung der ursprünglich tatsächlich gegenüber dem EPA gemachten Offenbarung für die Patentierbarkeit und den Rechtsbestand europäischer Patente und andererseits dem Rangverhältnis von Artikel 123 (2) EPÜ zu Regel 88 EPÜ (d. h. Vorrang des Übereinkommens vor der Ausführungsordnung) widersprechen, wenn durch eine Berichtigung die Patentanmeldung und das darauf erteilte Patent eine Fassung erhalten könnten, deren Inhalt der Fachmann den am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen nicht entnehmen konnte.

#### Begründung der Stellungnahme

1. Enthält die Beschreibung, ein Patentanspruch oder eine Zeichnung einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag eine Unrichtigkeit, so bewirkt eine Berichtigung derselben

nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, daß die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung eine Änderung erfährt. Ist eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderte Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents Gegenstand einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, so gilt dies genauso in bezug auf diese Fassung. Es handelt sich dabei jeweils um einen Spezialfall einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ, für den das in Artikel 123 (2) EPÜ statuierte Erweiterungsverbot ebenfalls gilt.

Zur Begründung dieser Auffassung ist folgendes auszuführen:

- 1.1 Regel 88 EPÜ gehört zum Kapitel V des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, das die Regeln 86 bis 89 EPÜ umfaßt. Dieser Teil ist dem siebenten Teil des Übereinkommens (Artikel 113 bis 134 EPÜ) zuzuordnen.
- 1.2 Die Regeln der Ausführungsordnung folgen weitgehend der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens. Kapitel V des siebenten Teils dieser Ausführungsordnung enthält Ausführungsvorschriften zu Artikel 123 EPÜ (Änderungen), soweit der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betroffen ist. Die Regeln 86 und 88, Satz 2 EPÜ stellen solche Ausführungsvorschriften dar.
- 1.3 Artikel 123 (1) EPÜ ermächtigt dazu, die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent geändert werden kann, in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu regeln. Andererseits legt Artikel 123 (2) EPÜ zwingend fest, daß Änderungen dieser Art nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung oder des geänderten europäischen Patents nicht über den

Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschriften in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, die die in Artikel 123 (1) EPÜ erwähnten Voraussetzungen regeln, unterliegen daher generell der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ, soweit sie den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Da Artikel 123 EPÜ ferner nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet, umfaßt er auch die ersteren.

- 1.4 Der in Artikel 123 (2) EPÜ verwendete Begriff "Inhalt der Anmeldung" bezieht sich auf die Teile einer europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, die auch in Regel 88, Satz 2 EPÜ genannt sind. Folglich gilt das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ auch im Falle einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ.
- 1.5 Diese Auslegung entspricht auch der Bedeutung, die das Übereinkommen dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich - d. h. am Anmeldetag - eingereichten Fassung für seine rechtlichen Wirkungen einräumt.
- 1.6 Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ stellt sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ) als auch einen Nichtigkeitsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ) dar, und zwar unabhängig davon, ob er auf eine Berichtigung (Regel 88, Satz 2 EPÜ) oder auf eine sonstige Änderung (Regel 86 EPÜ) zurückgeht. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ enthält.

2. Gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ "muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird". Bei der Auslegung dieser Voraussetzung einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ ist zu berücksichtigen, daß das in Artikel 123 (2) EPÜ verankerte Erweiterungsverbot auch im Falle einer solchen Berichtigung gilt (oben Abschnitt 1.4). Das bedeutet, daß es bei der Ermittlung der Angabe, die der Antragsteller (Anmelder oder Patentinhaber) am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, darauf ankommt, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte. Eine Ergänzung der Offenbarung durch Beweise über den am Anmeldetag objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers hinaus soll dadurch ausgeschlossen werden.

Das in Regel 88, Satz 2 EPÜ festgelegte Erfordernis der Offensichtlichkeit einer Berichtigung setzt überdies voraus, daß auch die unrichtige Angabe objektiv erkennbar ist. Der Fachmann muß daher in der Lage sein, die unrichtige Angabe unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und eindeutig zu erkennen.

3. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf daher 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.

4. Einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ kommt ein rein feststellender Charakter zu. Die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte. Ein solcher Vorgang läßt folglich den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unberührt. Bei dieser Sachlage kann deshalb von einem rückwirkenden Effekt nicht gesprochen werden. Weil eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung somit nur feststellenden Charakter hat, verstößt sie auch nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.
  
5. Für eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ folgt daraus, daß die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents entweder am Anmeldetag oder nach einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ eine derartige offensichtliche Unrichtigkeit enthalten müssen, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und - objektiv betrachtet - so auch nicht gemeint sein kann. Ist dagegen zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Berichtigung erkennbar ist.
  
6. Die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung müssen es alsdann dem Fachmann - unter Heranziehung des am Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens - ermöglichen, den genauen Inhalt der Angabe, die der

Antragsteller am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, unmittelbar und eindeutig zu ermitteln derart, daß für den besagten Fachmann "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird" (Regel 88, Satz 2 EPÜ). Bestehen dagegen Zweifel, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so kann eine Berichtigung nicht erfolgen.

7. Was der Fachmann den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag entnehmen konnte ist vor einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln. Andere Unterlagen als Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen.

Der Inhalt eines nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehörenden Dokuments kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht im vorliegenden Verfahren jedoch keine Veranlassung, diese Voraussetzungen festzulegen.

8. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden, das das Übereinkommen insbesondere in Artikel 117 (1) EPÜ als Beweismittel zuläßt. Er kann daher unter anderem auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen.
9. Da die Voraussetzungen für den Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, in entscheidendem Maße davon abhängen, ob bei einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beachten ist oder nicht, wird zunächst die Antwort auf die zweite Rechtsfrage gegeben, an die sich dann die Antwort auf die erste anschließt.

### Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA vorgelegten Fragen wie folgt:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ 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. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

Der Geschäftsstellenbeamte:

  
J. Rückerl

Der Vorsitzende:

  
P. Gori