



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

## Resolution des Exekutivkomitees

Cannes, Frankreich, 25. bis 29. September 2022

### "Obligatorische Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen"

**FICPI**, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat anlässlich des Weltkongresses in Cannes, Frankreich, vom 25. bis 29. September 2022 die folgende Resolution verabschiedet:

**berücksichtigend** die Praxis des Europäischen Patentamts (EPA), von Anmeldern und Patentinhabern zu verlangen, dass sie aus der Beschreibung und den Zeichnungen europäischer Patentanmeldungen oder Patente (z. B. am Ende eines Einspruchsverfahrens) Gegenstände entfernen, die nicht ausdrücklich in den Ansprüchen genannt sind,

**feststellend**, dass die Prüfungsrichtlinien des EPA ("Richtlinien") es den Anmeldern und Inhabern gestatten, Gegenstände, die nicht von den Ansprüchen erfasst werden, entweder aus der Beschreibung und den Zeichnungen zu entfernen oder alternativ solche Gegenstände nicht als Ausführungsformen der Erfindung, sondern als Hintergrundwissen oder Beispiele darzustellen, die für das Verständnis der Erfindung nützlich sind, um mögliche Widersprüche zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung/Zeichnungen zu vermeiden (Richtlinien F-IV.4.3(iii)),

**anerkennend**, dass ein entscheidender Unterschied besteht zwischen Gegenständen, die außerhalb des Wortlauts der Ansprüche liegen, einerseits und Gegenständen, die innerhalb des Wortlauts der Ansprüche liegen, aber nicht ausdrücklich als solche in den Ansprüchen genannt werden, andererseits,

**weiter anerkennend**, dass nach Artikel 69 (1) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) der Schutzzumfang eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung zwar durch die Ansprüche bestimmt wird, dass aber die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind und dass daher die Herausnahme von Gegenständen aus der Beschreibung und den Zeichnungen die Stellung eines Anmelders oder eines Inhabers in einem späteren Stadium, insbesondere in Gerichtsverfahren, beeinträchtigen kann,

**IN ANBETRACHT DESSEN**, dass die Praxis des EPA mit der aller anderen IP5-Ämter sowie der überwiegenden Mehrheit der Ämter der EPÜ-Vertragsstaaten unvereinbar ist und dass die Nutzer von einer Harmonisierung der Praktiken und Verfahren der nationalen IP5- und EPÜ-Ämter profitieren,

**betonend**, dass in den Entscheidungen T1444/20 und T1989/18 klargestellt wurde, dass keine Bestimmung des EPÜ die Löschung oder Kennzeichnung von Gegenständen vorschreibt, die nicht von den Ansprüchen erfasst sind,



## Resolution des Exekutivkomitees Cannes, Frankreich, 25. bis 29. September 2022

**weiter anerkennend**, dass diese Entscheidungen durch die Entscheidungen T1024/18, T121/20, T2293/18 und T2766/17 widerlegt werden,

**in der Überzeugung**, dass die Entscheidung T1989/18 die Entscheidung T1808/06 ersetzt, die keine gründliche Analyse von Artikel 84 EPÜ enthält und die Löschung von nicht beanspruchten Gegenständen mit Verweis auf die Richtlinien rechtfertigt,

**darauf hinweisend**, dass die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen einen erheblichen Mehraufwand für die Anmelder, Inhaber und/oder ihre Vertreter bedeuten kann, was zu erheblichen Mehrkosten führt,

**FORDERT das EPA NACHDRÜCKLICH AUF**, nicht auf der Streichung von Gegenständen aus der Beschreibung und den Zeichnungen europäischer Patentanmeldungen oder europäischer Patente zu bestehen, sofern das Vorhandensein solcher Gegenstände nicht den Schutzzumfang in Frage stellt, weil sie eindeutig im Widerspruch zu den Ansprüchen stehen.