

Kongress Mailand 2016  
Verabschiedete Resolution  
20. September 2016

## Resolution

### Hinzugefügte Gegenstände: Der Beurteilungsmaßstab für hinreichende Stützung von Änderungen

---

#### Hintergrund:

- 1) Diese Resolution befasst sich ausschließlich mit der Rolle und den Auswirkungen von unzulässig hinzugefügten Gegenständen bei Änderungen von Patentanmeldungen und Patenten. Sie betrifft keine anderen möglichen Zurückweisungsgründe oder Konsequenzen aufgrund von Änderungen von Patenten oder Patentanmeldungen (einschließlich der Erweiterung des Schutzbereichs als solchen).
- 2) Das primäre Ziel dieser Resolution ist eine klare Definition, was als „unzulässig hinzugefügter Gegenstand“ angesehen werden sollte. Insbesondere befasst sich diese Resolution mit den rechtlichen Einschränkungen für Änderungen in der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen sowie den Anforderungen, dass Änderungen von der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt sein müssen.
- 3) Wissend, dass die Terminologie in unterschiedlichen Rechtsgebieten variieren kann, soll für diese Resolution folgendes gelten:
  - a) Die Bezeichnung **unzulässig hinzugefügter Gegenstand** betrifft eine beabsichtigte Änderung einer Patentanmeldung oder eines Patents, welche auf Grund unzureichender Stützung (oft auch als „Basis“ bezeichnet) durch die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung unzulässig ist;
  - b) Die Bezeichnung **Spezifikation** beinhaltet die Beschreibung, die Zeichnungen (falls vorhanden), das Sequenzprotokoll (falls vorhanden) und die Patentansprüche;

- c) die Bezeichnung **Änderung** betrifft jegliche Abwandlung, Löschung von oder Hinzufügung zu der Spezifikation einer Patentanmeldung oder eines Patents;
  - d) In Rechtsgebieten, bei denen das Anmeldedatum einer Fortsetzungsanmeldung oder Teilanmeldung das Datum der Einreichung ist, soll das Anmeldungseinreichungsdatum das Anmeldedatum der frühesten Stammanmeldung sein, von welcher aus die Fortsetzungsanmeldung oder Teilanmeldung eingereicht wird.
- 4) Falls keine Beschränkung erfolgt, können Änderungen zu einer Einführung von unzulässig hinzugefügten Gegenständen führen. Ein Beweggrund zur Beschränkung von Änderungen, wonach die Einführung von unzulässig hinzugefügten Gegenständen verboten ist, liegt darin, dass die Rechtssicherheit und die Interessen Dritter gegenüber dem Recht des Anmelders oder Patentinhabers auf einen angemessenen Patentschutz ausbalanciert werden können.
- 5) Es gingen 45 Berichte von Nationalen und Regionalen AIPPI Gruppen sowie Unabhängigen Mitgliedern ein, welche detaillierte Informationen und Analysen zu regionalem und nationalem Recht hinsichtlich dieser Resolution umfassten. Alle Berichte wurden von dem AIPPI Generalberichterstatter gesichtet und in einem Zusammenfassenden Bericht übertragen (siehe nachstehende Links).
- 6) Wie in dem Zusammenfassenden Bericht ausgeführt geht aus den individuellen Berichten hervor, dass zum jetzigen Zeitpunkt das Recht bezüglich unzulässig hinzugefügter Gegenstände nicht einheitlich ist. Neben anderen Dingen, berichteten die Gruppen insbesondere über folgende Abweichungen des Rechts:
- a) die Definition von unzulässig hinzugefügtem Gegenstand;
  - b) die Regelungen, welche zur Interpretation der Anmeldungen in der eingereichten Fassung anzuwenden sind; ob und in welchem Ausmaß das Allgemeinwissen des fiktiven Fachmanns in Betracht gezogen werden soll, und ob und in welchem Ausmaß implizite Offenbarungen in der Anmeldung in Betracht gezogen werden sollen;
  - c) ob die Hinzufügung von Ansprüchen zu einer Patentanmeldung oder zu einem Patent per se verboten ist;
  - d) ob und unter welchen Umständen es zulässig ist, den Schutzzumfang eines Patents oder einer Patentanmeldung zu erweitern, bezogen auf hinzugefügte Gegenstände.

- 7) Paragraphen 5) und 6) dieser Resolution betreffen unter anderem, was in einigen Rechtsgebieten als „Zwischenverallgemeinerung“ bekannt ist.
- 8) Eine große Mehrheit der Gruppen hat die Harmonisierung der Begriffe für unzulässig hinzugefügte Gegenstände für alle Patente und Patentanmeldungen befürwortet.
- 9) Beim AIPPI Weltkongress in Mailand im September 2016 wurde diese Resolution weiter in einem Ausschuss und einer weiteren Plenarsitzung diskutiert, was zur Annahme der vorliegenden Resolution durch das Exekutivkomitee der AIPPI führte.

**AIPPI hat beschlossen, dass:**

- 1) ***Unzulässig hinzugefügter Gegenstand*** sollte definiert sein als Gegenstand, der über den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
- 2) Der Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung sollte wie folgt interpretiert werden:
  - a) alles einschließend, was explizit in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart ist; und
  - b) alles einschließend, was impliziert oder inhärent aus der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung von einem Fachmann zum Anmeldedatum unter Nutzung seines Allgemeinwissens entnommen werden kann.
- 3) Änderungen, die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgeschlagen werden, müssen nicht Wort für Wort in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung wiedergefunden werden.
- 4) Die Hinzufügung eines Anspruchs, der nicht in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung vorlag, sollte nicht per se als Einführung eines unzulässig hinzugefügten Gegenstandes angesehen werden.
- 5) Das Hinzufügen eines Patentanspruchs betreffend eine Teilmenge von Anspruchsmerkmalen, der in einem Ausführungsbeispiel der Anmeldung in der eingereichten Form offenbart ist, führt keine unzulässig hinzugefügte Gegenstände ein, wenn die resultierende Kombination der Merkmale vom Fachmann als Ausführungsbeispiel der Erfindung verstanden wird, wie es in der Anmeldung in der eingereichten Form offenbart ist.
- 6) Die Streichung eines Merkmals aus einem Anspruch führt zu keinem unzulässig hinzugefügten Gegenstand, wenn der resultierende Patentanspruch von einem

Fachmann als Ausführungsform der Erfindung gemäß der Anmeldung in der eingereichten Form verstanden wird, ungeachtet dessen, dass der Patentanspruch eine Teilmenge der Merkmale einer Ausführungsform einschließt.

- 7) Die Korrektur von Schreibfehlern und offensichtlichen Fehlern sollte nicht als Einführung eines unzulässig hinzugefügten Gegenstandes angesehen werden.
- 8) Nationale und regionale Gesetzgebungen sollten eine Definition bezüglich unzulässig hinzugefügter Gegenstände entsprechend den obigen Paragraphen 1) bis 7) umfassen.
- 9) Eine Änderung einer Patentanmeldung oder eines bestehenden Patents sollte von einem Patentamt oder einem Gericht nicht akzeptiert werden, wenn diese einen unzulässig hinzugefügten Gegenstand umfasst.

**Links:**

- Arbeitsrichtlinien  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Added-Matter.pdf>
- Zusammenfassender Bericht  
[http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016\\_Summary-Report\\_Patents\\_FINAL\\_0908161.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary-Report_Patents_FINAL_0908161.pdf)
- Berichte der Landesgruppen  
<http://aippi.org/committee/added-matter/>